

Sonderdruck aus

Innovatives Recht

Festschrift für Ivo Schwander

Herausgegeben von Franco Lorandi und Daniel Staehelin

Lorenza Ferrari Hofer

Die Anknüpfung von internationalen Lizenzverträgen

Versuch einer Anordnung

Die Anknüpfung von internationalen Lizenzverträgen

Versuch einer Anordnung

LORENZA FERRARI HOFER

Inhaltsübersicht

I. Einleitung	505
II. Vertragsstatut v. Immaterialgüterstatut	507
A. Die Anknüpfung vertragsrechtlicher Fragen	507
B. Die Anknüpfung immaterialgüterrechtlicher Fragen	509
C. Die getrennte Anknüpfung von Lizenzvereinbarungen mit Auswirkungen in mehreren Staaten	511
III. Die akzessorische Anknüpfung an das von den Parteien gewählte Recht – ein Ansatz zur Diskussion	514
A. Die kollisionsrechtliche Parteiautonomie	514
B. Das Territorialitätsprinzip	515
C. Die Anknüpfung an das Recht des engsten Zusammenhangs	518
D. Zwischenergebnis	520
IV. Korrektur durch das Schutzlandrecht als Eingriffsnorm	521
V. Schlussbemerkungen	524

I. Einleitung

Verfolgt man die Rechtsentwicklungen im Bereich des internationalen Immaterialgüterrechts, stellt man fest, dass immer wieder Anstrengungen unternommen werden, um die Durchsetzung von Immaterialgüterrechten – in den letzten Jahren vermehrt von Patenten und Urheberrechten¹ – zu fördern und auf internationaler Ebene zu erleichtern, der grenzüberschreitenden Nutzung solcher Rechte jedoch

¹ Zu erwähnen sind u.a. die Arbeiten der OMPI und der WTO zur Weiterentwicklung des Patentrechts, die Anstrengungen zur Errichtung eines europäischen Patentsystems sowie die Harmonisierungsabkommen im Bereich der Urheberrechte und verwandten Schutzrechte, vgl. diesbezüglich LUCAS VON WATTENWYL, Wie weiter mit dem geistigen Eigentum? Rechtspolitische Tendenzen und Entwicklungen im internationalen Immaterialgüterrecht 15 Jahre nach Inkrafttreten des WTO/TRIPS-Abkommens, in: sic! 2010, S. 557 ff.

wenig Achtung geschenkt wird. Obwohl Lizenzvereinbarungen im internationalen Handel eine wichtige Rolle einnehmen und weltweit zum Innovationsschutz und Technologietransfer beitragen, enthalten internationale Abkommen zum Schutz des geistigen Eigentums kaum Kollisionsnormen zur Nutzung von Immaterialgüterrechten.

Dem Territorialitätsprinzip zufolge sehen die meisten Rechtsordnungen für die Anknüpfung von internationalen Lizenzvereinbarungen die Anwendung des Rechts des Schutzlandes für Fragen des verfügungsrechtlichen Teils des Lizenzvertrages (*sog. Immaterialgüterstatut*) mit der Möglichkeit einer separaten vertragsrechtlichen Anknüpfung für dessen obligatorischen Teil (*sog. Vertragsstatut*) vor. Diese gespaltene Anknüpfung ist sowohl aus Gründen der Rechtssicherheit sowie der Rechtsgleichheit problematisch, da sie keine einheitliche Gestaltung der Rechte und Pflichten der Parteien erlaubt. Insbesondere fällt der Umfang der Rechte des Lizenznehmers und dessen Schranken in jedem Schutzland unterschiedlich aus, was eine einheitliche Rechtsposition gegenüber Geschäftspartnern und Dritten von vornherein unmöglich macht.

Schweizerische Autoren haben die gespaltene Anknüpfung von internationalen Lizenzverträgen wiederholt kritisiert. Ansätze alternativer Anknüpfungen werden jedoch selten aufgezeigt.² Zudem werden schweizerische Gerichte selten dazu angerufen, internationale Lizenzvereinbarungen zu beurteilen oder zu vollstrecken.³ Durch die Einführung des Bundespatentgerichts⁴, das in Zukunft für die Mehrheit der Lizenzstreitigkeiten im Bereich des Patentrechts zuständig sein wird, sowie der Schweizerischen Zivilprozessordnung, welche einheitliche Regeln für alle Bereiche des Immaterialgüterrechts eingeführt hat (in Kraft seit dem 1. Januar 2011), werden klare Anforderungen an eine konsequente und international durchsetzbare Ge-

² Vgl. in Bezug auf Rechtsinhaberschaft und andere Nutzungsberechtigungen in Urheberrechtsverträgen FELIX LOCHER, *Das Internationale Privat- und Zivilprozessrecht der Immaterialgüterrechte aus urheberrechtlicher Sicht*, Zürich 1993, S. 39 ff. Problemlösungsansätze befinden sich auch im (konservativen) Projekt des American Law Institute, vgl. diesbezüglich FRANÇOIS DESSE-MONNET, *Les Principes de l'American Law Institute pour les litiges internationaux de propriété intellectuelle*, in: *sic!* 2009, S. 290 ff.; s. ebenfalls die (unklar formulierte) Verordnung Nr. 864/2007 des europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 über das auf ausservertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom II-VO, insb. Art. 8), vgl. diesbezüglich ROLF SACK, *Das IPR des geistigen Eigentums nach der Rom II-VO*, in: *WPR* 11/2008, S. 1405 ff.

³ Das internationale Privatrecht des Immaterialgüterrechts ist selten Gegenstand von Gerichtsurteilen. Vgl. auch DANIEL GIRSBERGER, *Schutzrechte und Kollisionsrecht? Echte oder nur Scheinprobleme?*, in: *sic!* 2008 Sonderheft, S. 48.

⁴ Das Bundespatentgericht wird seine Tätigkeit Anfang Januar 2012 aufnehmen. Zum Verfahren vor dem Bundespatentgericht s. das Bundesgesetz über das Bundespatentgericht vom 20. März 2009 (Patentgerichtsgesetz, PatGG, SR 173.41).

rechtspraxis gestellt. Ebenfalls werden einheitliche Regelungen für Schiedsverfahren betreffend Immaterialgüterrechte von Bedeutung sein.

In der Folge wird die Autorin versuchen, das Spannungsfeld zwischen der Anknüpfung an das Vertragsstatut und der Anknüpfung an das Immaterialgüterstatut sowie dessen Rechtsfolgen für die Gestaltung und Durchsetzung internationaler Lizenzvereinbarungen darzulegen (Ziffer II nachfolgend) und Ansätze zur Überwindung einer widersprüchlichen Rechtsanwendung aufzuzeigen (Ziffer III nachfolgend). Dabei wird sie auf das kollisionsrechtliche Instrument der «Eingriffsnormen» zurückgreifen (Ziffer IV nachfolgend).

II. Vertragsstatut v. Immaterialgüterstatut

Im schweizerischen Recht sind Lizenzverträge keine definierten Vertragstypen. Grundsätzlich stellen sie Verträge dar, an welchen mindestens zwei Parteien, ein Lizenzgeber und ein Lizenznehmer, beteiligt sind. Das Vertragsverhältnis ist auf eine bestimmte oder unbestimmte Dauer festgelegt und der Vertragsgegenstand umfasst absolute (Marken-, Patent-, Design- oder Urheberrechte) oder faktische Rechte (Know-how oder Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse), in Bezug auf welche der Lizenzgeber den Lizenznehmer zur beschränkten oder unbeschränkten Nutzung, in der Regel mit der Verpflichtung einer Gegenleistung, ermächtigt.⁵

Liegt im konkreten Fall ein internationales Lizenzverhältnis vor, indem beispielsweise ein Vertrag zwischen einem Lizenzgeber und einem Lizenznehmer mit Wohnsitz in unterschiedlichen Staaten abgeschlossen wird,⁶ dann bestimmt sich das anwendbare Recht nach den Grundsätzen des internationalen Privatrechts.

A. Die Anknüpfung vertragsrechtlicher Fragen

Art. 122 IPRG regelt die Frage, welches Recht schweizerische Gerichte auf internationale Lizenzverträge anzuwenden haben und legt fest, dass diese Verträge grundsätzlich nach dem Recht des Staates zu beurteilen sind, in dem derjenige, der die Benut-

⁵ Vgl. RETO M. HILTY, *Lizenzvertragsrecht, Systematisierung und Typisierung aus schutz- und schuldrechtlicher Sicht*, Bern 2001, S. 6 f.

⁶ Zur Internationalität des Sachverhalts s. statt vieler ANTON K. SCHNYDER/PASCAL GROLIMUND, *Basler Kommentar zum IPRG*, 2. Aufl. Basel 2007, Art. 1 Rz. 1 ff.

zung am Immaterialgüterrecht⁷ einräumt, also der Lizenzgeber, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat (Art. 122 Abs. 1 IPRG).⁸

Neben dieser objektiven Anknüpfung besteht auch die Möglichkeit einer subjektiven Anknüpfung durch eine Rechtswahl der Parteien (Art. 122 Abs. 2 IPRG). Bei internationalen Lizenzvereinbarungen unter Geschäftsleuten stellt die Rechtswahl die Regel dar.⁹ Gerade weil auf internationaler Ebene unterschiedliche materiell-rechtliche Regelungen zur Beurteilung von Lizenzverträgen¹⁰ bestehen, versuchen sich Geschäftsleute durch eine Rechtswahl der unterschiedlichen und teilweise unvorhersehbaren Praxis der Gerichte zu entziehen.

Der sachliche Anwendungsbereich von Art. 122 IPRG umfasst jedoch einzig das Vertragsstatut, also den obligatorischen Teil des Lizenzvertrags, und regelt somit ausschliesslich die gegenseitigen Vertragsrechte und -pflichten zwischen den Parteien.¹¹ Dem Vertragsstatut unterliegen ebenfalls alle mit dem Vertragsverhältnis zwischen Lizenzgeber und Lizenznehmer zusammenhängenden Fragen, also das Zustandekommen und die Beendigung des Vertrags sowie die Fragen der Unmöglichkeit der Leistung, der Erfüllung oder Nichterfüllung der Vertragspflichten, der Vertraulichkeit und alle weiteren allgemeinen Vertragsbestimmungen.

Für internationale Verträge zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern ist eine arbeitsvertragsrechtliche Sonderanknüpfung vorgesehen (Art. 122 Abs. 3 IPRG).

⁷ Unter den Begriff des Immaterialgüterrechts nach Art. 122 IPRG ist gemäss VISCHER auch das «Know-how» zu subsumieren, vgl. FRANK VISCHER, Patent und Patenlizenz in ihren internationalen Bezügen, in: Christoph Bertschinger et al. (Hrsg.), Schweizerisches und europäisches Patentrecht, Basel 2002, S. 68. Zur Qualifikation als Immaterialgüterrecht nach der *lex causae* vgl. ROLF BÄR, Das Internationale Privatrecht (Kollisionsrecht) des Immaterialgüterrechts und des Wettbewerbsrechts, SIWR, I/1 Basel 202, S. 129 ff.

⁸ Nach Meinung gewisser Autoren besteht neben der Regelung von Art. 122 IPRG die Möglichkeit abweichender Anknüpfungen, insb. wenn die lizenzierten Immaterialgüterrechte in verschiedenen Ländern geschützt oder genützt werden, s. KAMEN TROLLER, Manuel du droit suisse des biens immatériels, 2. Band, Basel und Frankfurt am Main 1996, S. 1204 ff.

⁹ Lizenzvereinbarungen, die mit Konsumenten abgeschlossen werden, unterstehen zwingend der objektiven Anknüpfung von Art. 120 IPRG. Eine Rechtswahl ist hier nicht zulässig.

¹⁰ Vgl. AIPPI Entschliessung Frage Q190 – Verträge über Schutzrechte des geistigen Eigentums (Übertragung und Lizenzen) und dritte Parteien, aufrufbar unter www.aippi.org.

¹¹ Vgl. GION JEGHER/DAVID VASELLA, Basler Kommentar zum IPRG, 2. Aufl. Basel 2007, Art. 122 Rz. 10 und 13; BERNARD DUTOIT, Droit international privé suisse, commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4. Aufl. Basel/Genf/München 2005, Art. 122 Rz. 5; a.M. FRANK VISCHER, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2. Aufl. Zürich 2004, Art. 122 Rz. 12.

B. Die Anknüpfung immaterialgüterrechtlicher Fragen

Das Vertragsstatut im Sinne von Art. 122 Abs. 1 IPRG hat von vornherein einen beschränkten Anwendungsbereich. Denn der eigentliche Kern einer Lizenzvereinbarung, also die mit dem lizenzierten Immaterialgüterrecht zusammenhängenden Fragen, untersteht zwingend dem Immaterialgüterstatut.¹²

Der Spaltungstheorie zufolge regelt nämlich das Immaterialgüterstatut den verfügungsrechtlichen Teil des Lizenzvertrags. Fragen zur Entstehung (bzw. zur Beendigung)¹³ und zum Umfang der Schutzrechte, Fragen betreffend die Nutzung von Immaterialgüterrechten – durch Abtretung oder Lizenzierung –¹⁴ sowie Fragen im Zusammenhang mit dem Umfang der dem Lizenznehmer eingeräumten Nutzungs- und Verteidigungsrechte¹⁵ sind Teil des Immaterialgüterstatuts.¹⁶ Diese Rechtsfragen bestimmen sich gemäss Art. 110 Abs. 1 IPRG allein nach dem Recht des Landes, für welches der Schutz der Immaterialgüterrechte beansprucht wird (*sog. Schutzlandprinzip*). Das Recht des Schutzlandes (*lex loci protectionis*) entscheidet allein über sämtliche Fragen, welche die Wirkungen des Lizenzvertrags gegenüber Dritten betreffen. Vereinbaren die Parteien beispielsweise, dass der Lizenznehmer jede von ihm gewünschte Anpassung des Lizenzgegenstands vornehmen kann, so darf er dies nur dann tun, wenn das jeweils anwendbare Urheberrecht und die dort vorgesehenen Schranken der Urheberpersönlichkeit ihm dies gestatten. In jedem Land, in welchem der Lizenzgegenstand veröffentlicht wird, könnte somit eine andere Anpassung des Lizenzobjekts erlaubt sein, was die Parteien weder direkt selber noch indirekt durch eine Rechtswahl verbindlich bestimmen können.

Die vom schweizerischen Kollisionsrecht vorgesehene Möglichkeit, bei Verletzungen von Immaterialgüterrechten nach dem Eintritt des schädigenden Ereignisses das Recht am Gerichtsort zu wählen (Art. 110 Abs. 2 IPRG)¹⁷, stellt dabei keine Alternative dar.¹⁸ Sie findet nämlich nur bei Verletzungsklagen Anwendung¹⁹, bei welchen

¹² Vgl. URS ZENHÄUSERN, Der internationale Lizenzvertrag, Freiburg 1991, S. 96.

¹³ S. Botschaft zum IPRG vom 10. November 1982, BBl 1983 I 399.

¹⁴ Vgl. FRANK VISCHER/LUCIUS HUBER/DAVID OSER, Internationales Vertragsrecht, 2. Aufl. Bern 2000, S. 279 m.w.H.

¹⁵ Vgl. KURT SIEHR, Das Urheberrecht in neuen IPR-Kodifikationen, in: UFITA (108) 1988, 208; LOCHER (Fn. 2), S. 49.

¹⁶ Gesondert anzuknüpfen sind einerseits Rechtsfragen zum Verfügungsgeschäft über das Immaterialgüterrecht und andererseits alle Fragen, für welche eine Koordination mit dem Schutzlandrecht notwendig ist, vgl. BÄR (Fn. 7), S. 153.

¹⁷ Im Sinne einer *lex specialis* zur Rechtswahlmöglichkeit nach Art. 132 IPRG.

¹⁸ A. M. LOCHER (Fn. 2), S. 33.

¹⁹ Statt vieler GION JEGHER, Basler Kommentar zum IPRG, 2. Aufl. Basel 2007, Art. 110 Rz. 29 ff. Bei Urheberrechtsverletzungen ist zudem fraglich, ob der Handlungs- und/oder der Erfolgsort für die Bestimmung des Geltungsbereichs des Schutzlands massgebend ist, vgl. PASCAL FEHL-

die angeschuldigte Partei meistens kein Interesse daran hat, das Verfahren auf irgendeine Art und Weise zu erleichtern.²⁰ Ausserdem kann sie nur diejenigen Rechtsfragen regeln, die nicht dem Immaterialgüterstatut vorbehalten sind, also die Fragen der Beseitigung und Unterlassung, des Schadenersatzes sowie der Gewinnherausgabe.²¹

Die zwingende Anwendung des Schutzlandprinzips wird damit begründet, dass die meisten Staaten selbständig bestimmen und weiterhin bestimmen sollen, ob und unter welchen Voraussetzungen sie den Inhabern von Immaterialgüterrechten auf ihrem Gebiet Ausschliesslichkeitsrechte verleihen. Sogenannte internationale Marken bestehen beispielsweise auch nur aus einem Bündel nationaler Marken, die aus einer einzigen Markenmeldung stammen; dem Inhaber einer solchen internationalen Marke wird der Rechtsschutz für jedes Land separat und in unterschiedlichem Umfang gewährt.²² Der Technologieschutz und das damit verbundene Immaterialgüterrecht werden kraft Souveränität eines Staates verliehen und sind Ausdruck der Wirtschaftspolitik eines jeden Landes. Dies hat zur Folge, dass bei internationalen Sachverhalten der Kläger nur die Anwendung der Rechtsordnung desjenigen Staates anrufen kann, welche ihm für sein Gebiet Ausschliesslichkeitsrechte gewährt.²³ Die kollisionsrechtliche Anknüpfung des Immaterialgüterstatuts an das Schutzland ist somit eng mit dem Territorialitätsprinzip verbunden.

Die Schutzlandanknüpfung ist nicht nur in der schweizerischen Gesetzgebung, sondern auch in der Gesetzgebung der meisten kontinentaleuropäischen Länder verankert und wird von der Doktrin teilweise und in Bezug auf einzelne Immaterialgüterrechte kritisiert.²⁴ Mit der Verbreitung des Internets, das bekanntlich keine nationalen Grenzen kennt, ist vermehrt eine Anknüpfung des Urheberrechts an das

BAUM/STEPHANIE S. LATTMANN, Schranken und anwendbares Recht bei Urheberrechtsverletzungen auf dem Internet, in: *sic!* 2009/5, S. 375 f.

²⁰ Vgl. TROLLER (Fn. 8), S. 1192 f.

²¹ Wenn aus einem bestimmten Verhalten die Verletzung von Schutznormen mehrerer Rechtsordnungen resultiert, bspw. beim Vertrieb von patentgeschützten Waren, können die Parteien das Recht am Gerichtsort des Wohnsitzes des Schädigers wählen. Diese Rechtswahl steht aber nur für die Frage der Rechtsfolgen offen, denn ob das Schutzrecht überhaupt besteht und ob es verletzt worden ist, ist einzig nach dem Recht des Schutzlandes zu beurteilen. Vgl. VISCHER (Fn. 7), S. 61; BÄR (Fn. 7), S. 144; RETO M. HILTY, *Urheberrecht*, Bern 2011, S. 389.

²² Auch die Gemeinschaftsmarke folgt dem Territorialitätsprinzip. Der Unterschied liegt darin, dass das Schutzland dem Gebiet der Europäischen Gemeinschaft entspricht, vgl. Art. 1 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. EG Nr. L 11 vom 14. Januar 1994, S. 1).

²³ Vgl. VISCHER (Fn. 11), Vor Art. 109–111, Rz. 5 ff.

²⁴ Kritische Bewertung der Anknüpfung von Lizenzverträgen bei ZENHÄUSERN (Fn. 12), S. 104 ff. Zur Anknüpfung an das Schutzland bei Verletzungen von Urheberrechten (sog. Ubiquitätsproblematik) vgl. BÄR (Fn. 7), S. 146 ff.; GIRSBERGER (Fn. 3), S. 50 f.

Ursprungsland propagiert worden (sog. *Ursprungslandprinzip*).²⁵ Dabei wird gefordert, dass das Bestehen von Urheberrechten, aber auch dessen Inhalt und Umfang nach dem Recht des Ursprungslands (*lex originis*) bestimmt werden sollte. Damit sollte den Schwierigkeiten bei der grenzüberschreitenden Verwertung von Urheberrechten entgegengewirkt werden.²⁶

Trotz dieser Anstrengungen spricht sich die schweizerische Doktrin heute mehrheitlich für eine Anknüpfung an das Schutzland für alle absoluten Immaterialgüterrechte aus.²⁷ Das Bundesgericht konnte die Frage für den Bereich der Internetverletzungen bis anhin offenlassen.²⁸

C. Die getrennte Anknüpfung von Lizenzvereinbarungen mit Auswirkungen in mehreren Staaten

Internationale Lizenzvereinbarungen zeigen ihre Auswirkungen regelmässig in mehreren Staaten, entweder weil das lizenzierte Technologieprodukt in verschiedenen Ländern, oft gleichzeitig, hergestellt wird oder weil es auf unterschiedlichen Märkten vertrieben wird. Weltweite oder mehrstaatliche Lizenzen – seien es einseitige oder auch zwischen den Parteien gegenseitige Lizenzvereinbarungen – sind nämlich heute die Regel. Für Lizenzgeber und Lizenznehmer ist daher entscheidend, den genauen Umfang ihrer Rechte für alle betroffenen Länder im Voraus zu kennen und selber zu regeln, soweit das Immaterialgüterstatut dies überhaupt zulässt.

Bei Herstellungslizenzen, also bei Lizenzvereinbarungen, aufgrund welcher der Lizenznehmer das Recht erhält, aus einer Technologie ein Produkt marktreif zu entwi-

²⁵ Vgl. GERALD SPINDLER, Die kollisionsrechtliche Behandlung von Urheberrechtsverletzungen im Internet, in: IPRax 2003, S. 412 ff. Zur Problematik des Schutzlandprinzips für Rechtshandlungen im Internet vgl. u.a. FRANÇOIS DESSEMONTET, Internet, le droit d'auteur et le droit international privé, in: SJZ 1996, S. 293 f.; DAVID ROSENTHAL, Das auf unerlaubte Handlungen im Internet anwendbare Recht am Beispiel des Schweizer IPR, AJP 1997, S. 1340 ff.; LUKAS BÜHLER, Schweizerisches und internationales Urheberrecht im Internet, Freiburg 1999; CATHERINE METTRAUX KAUTHEN, La loi applicable entre droit d'auteur et droit des contrats – Etude des rattachements en matière de droit d'auteur et de droits voisins y compris la question de la titularité des droits, Zürich 2003.

²⁶ Prominent HAIMO SCHACK, Das auf (formlose) Immaterialgüterrechte anwendbare Recht nach Rom II, in: Dietmar Baegte et al. (Hrsg.), Die richtige Ordnung, Festschrift für Jan Kropholler zum 70. Geburtstag, Tübingen 2008, S. 651 ff.

²⁷ S. zusammenfassend für die schweizerische Doktrin JEGHER/VASELLA (Fn. 11), Art. 122 Rz. 11 f. Eine Überprüfung des Schutzlandprinzips in Bezug auf Internetverletzungen – in casu Google-Bildsuchmaschine-Entscheid – findet sich in FEHLBAUM/ LATTMANN (Fn. 19), S. 370 ff. Zum Geltungsbereich der Anknüpfung nach dem deutschen und EU-Recht s. JOSEF DREXL, Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 5. Aufl. München 2010, Bd. 11, Internationales Immaterialgüterrecht, Rz. 6 ff. (zum Schutzlandprinzip) und 140 ff. (zur Rom II-VO).

²⁸ Vgl. BGer. 06.03.2007, 4C.341/2005, E. 4.1 zur Zuständigkeit am Erfolgsort bei Internetdelikten.

ckeln, es herzustellen und auf den Markt zu bringen, muss der Lizenznehmer wissen, ob und in welchem Umfang seine Lizenzrechte ihm erlauben, Unterlizenzen zu erteilen sowie Unterlieferanten zu beauftragen bzw. seinen technologischen Vorteil gegen Dritte zu verteidigen. Obwohl sowohl Lizenzgeber als auch Lizenznehmer wissen, dass Entwicklungs-, Herstellungs- und Marktzulassungsverfahren selten vom Lizenznehmer alleine bewältigt werden können und der Einsatz von Dritten daher vertraglich geregelt werden sollte, werden diese Fragestellungen im Lizenzvertrag selten angesprochen. Bei der Komplexität von Technologieprodukten ist es schwierig, den Bedarf an Spezialisten im Voraus zu planen, so dass man sich dabei auf die Vernunft und das Verständnis der Geschäftspartner und auf die Bestimmungen des anwendbaren Rechts verlässt. Das anwendbare Recht ist, soweit der Umfang der erteilten Nutzungsrechte betroffen ist, das Recht des jeweiligen Benützungsstaates. Die einzelnen Bestimmungen können aber in Bezug auf den Umfang der Rechte des Lizenznehmers in den einzelnen Ländern verschieden ausfallen,²⁹ was den Interessen der Rechtssicherheit und der Parteiautonomie entgegensteht.

Auch bei Vertriebslizenzen, bei welchen grenzüberschreitende Verletzungstatbestände eine entscheidende Rolle spielen, hat die objektive Anknüpfung an das Schutzland die Anwendung verschiedener Rechtsordnungen und eine künstliche Aufteilung des Schutzzumfanges der Immaterialgüterrechte in den einzelnen Ländern zur Folge. Eine solche Schutzaufteilung ist problematisch, da der Inhaber der Immaterialgüterrechte, bzw. sein Lizenznehmer, nicht davon ausgehen kann, dass er einen einheitlichen und gleichzeitigen Schutz seiner Rechte erhält. Er muss also hinnehmen, seine Rechte in jedem Land einzeln mit grossem Aufwand, hohen Kosten und mit unterschiedlichen Erfolgchancen zu verteidigen. So kann gegen die Verletzung eines EP-Patents durch Gesellschaften eines gleichen Unternehmens, welche Sitze in verschiedenen Ländern der Europäischen Union haben, nicht einheitlich und vor dem gleichen Gerichtsstand vorgegangen werden, da ein EP-Patent nach dem nationalen Recht eines jeden Vertragsstaates beurteilt wird, für welchen dieses erteilt worden ist. Dass die beklagten Unternehmen dem gleichen Konzern angehörten, und daher zwischen ihnen eine enge Verbindung bestehe, ändere nichts an der Tatsache, dass für Verletzungsklagen einzig das Schutzlandprinzip gelte.³⁰ Weil die Aktivlegitimation der Lizenznehmer gegen Verletzungen von Immaterialgüterrechten vorzuge-

²⁹ Gerade bezüglich dem Beiziehen von Unterlieferanten und Konsulenten sehen die nationalen Gesetzgebungen unterschiedliche Lösungen vor, die zudem einer Konkretisierung aufgrund der Rechtsprechung bedürfen. S. zum Bedürfnis einheitlicher Grundsätze AIPPI Resolution 1994BA «Der Einfluss der Mitinhaberschaft an Rechten des Geistigen Eigentums auf deren Verwertung», aufrufbar unter www.aippi.org. Wenn nach schweizerischem Recht grundsätzlich das Beiziehen von Unterlieferanten als Erfüllungsgehilfen als zulässig erachtet wird, ist die Frage der Zulässigkeit von Unterlizenzen ohne Zustimmung des Lizenzgebers in der Lehre und Rechtsprechung kontrovers, s. HILTY (Fn. 5), S. 758 ff.

³⁰ S. EuGH 13. Juli 2006, Roche Nederland BV vs. Frederick Primus ua, C-539/09 Slg 2006 I-06.

hen, von Land zu Land unterschiedlich ist,³¹ können Lizenzgeber und Lizenznehmer – trotz der Erteilung der gleichen Lizenzrechte für alle Lizenzgebiete – nicht wissen, wer mit welchen Mitteln und in welchem Umfang gegen Verletzungen der lizenzierten Immaterialgüterrechte vorgehen darf. Dies führt zu einer grossen Rechtsunsicherheit nicht nur für die betroffenen Vertragsparteien, sondern auch für deren Vertragspartner, Unterlieferanten und Vertriebshändler.

Aufgrund der unangemessenen Ergebnisse der Spaltungstheorie befürworten Vertreter der Einheitslehre eine einheitliche Anknüpfung des Vertragsstatuts und des Immaterialgüterstatuts. Begründet wird diese Forderung dadurch, dass das Verpflichtungs- und das Verfügungsgeschäft in der Regel im gleichen Vertrag geregelt werden und daher parallel laufen sollten.³² Befürwortet wird dabei eine Anknüpfung an das Recht des Schuldners der charakteristischen Leistung.³³ Vor allem für die im Internet abgeschlossenen Verträge ist nach Meinung mehrerer Autoren eine strikte Berücksichtigung des Territorialitätsprinzips nicht gerechtfertigt.³⁴

In diesem Sinne und in einem weiteren Schritt stellt sich die Frage, ob den Vertragsparteien nicht erlaubt werden sollte, sich für eine einheitliche und allgemein gültige Lösung aller mit der Lizenzvereinbarung verbundenen Rechtsfragen nach Massgabe des von ihnen gewählten Rechts zu entscheiden. Zumindest für die Fälle, bei welchen sich die Vertragsparteien durch eine Rechtswahl Rechtssicherheit wünschen – und dies ist bei der Mehrheit der internationalen Lizenzverträge, die nicht mit Konsumenten abgeschlossen werden, der Fall –, könnte der Gleichlauf von Vertrags- und Immaterialgüterstatut eine mögliche Alternativlösung darstellen.

³¹ Ein ausschliesslicher Lizenznehmer hat nach schweizerischem Recht ein selbständiges Klagerrecht auf Unterlassung, Beseitigung und auf Schadenersatz, aber kein Klagerecht auf Feststellung (s. bspw. im Patentrecht Art. 75 i.V.m. Art. 72 und 73 PatG), dies auch wenn Verletzungsklagen und negative Feststellungsklagen eigentlich funktionell identisch sind. Vgl. zu dieser Problematik GIRSBERGER (Fn. 3), S. 52 f. und der dort besprochene Fall GAT vs. LUK, EuGH vom 13. Juli 2006, C-4/03 Slg. 2006 I-6509.

³² Vgl. VISCHER/HUBER/OSER (Fn. 14), S. 280.

³³ Vgl. DUTOIT (Fn. 11), Art. 122 Rz. 9bis.

³⁴ Vgl. FRANÇOIS DESSEMONTET, Le droit applicable à la propriété intellectuelle dans le cyber-espace, Jusletter vom 8. Januar 2001 aufrufbar unter www.jusletter.weblaw.ch.

III. Die akzessorische Anknüpfung an das von den Parteien gewählte Recht – ein Ansatz zur Diskussion

Im internationalen Vertragsrecht ist das Prinzip der freien Rechtswahl allgemein anerkannt und unumstritten.³⁵ Im schweizerischen Kollisionsrecht stellt die subjektive Anknüpfung die Grundanknüpfung dar. Die Beschränkungen gemäss Art. 120 ff. IPRG bilden dagegen eigentliche Ausnahmen; die primäre Anwendung der Rechtswahl wird nicht in Frage gestellt.³⁶

A. Die kollisionsrechtliche Parteiautonomie

Die Anerkennung der kollisionsrechtlichen Parteiautonomie entspricht dem Bedürfnis der Parteien nach der Vorhersehbarkeit des anwendbaren Rechts. Die auf den Vertrag anwendbaren Rechtsprinzipien können bereits beim Vertragsabschluss verbindlich festgelegt werden, was dem Gedanken der Rechtssicherheit am besten entspricht.³⁷ Diese Rechtssicherheit liegt nicht nur im Interesse der Parteien, sondern auch in dem aller Dritten, die mit den Vertragsparteien selbst Verträge in Bezug auf die vereinbarten Lizenzrechte, beispielsweise Liefer-, Unterlizenz- oder Vertriebsverträge, abgeschlossen haben.

Internationale Lizenzvereinbarungen, die für die Herstellung und den Vertrieb von Technologieprodukten weltweit oder in mehreren Ländern abgeschlossen werden, lassen sich meistens keiner bestimmten Rechtsordnung zuteilen. Eine territoriale Zuteilung ist oft auch nicht aufgrund des Umfangs der lizenzierten Immaterialgüterrechte von vornherein möglich. Wird beispielsweise eine in der Schweiz und in der EU eingetragene Marke für die Herstellung und den Vertrieb von Produkten in den deutschsprachigen EU-Ländern lizenziert, so können diese Produkte ohne Verletzung der Ausschliesslichkeitsrechte des Inhabers auch in allen anderen EU-Ländern – zumindest passiv – vertrieben werden. Da unter den EU-Ländern der freie Warenverkehr gewährleistet ist und daher die regionale Erschöpfung der Immaterialgüterrechte unbeschränkt gilt,³⁸ kann eine Beschränkung des territorialen Umfangs der Lizenz nicht ganz unterbunden werden.

³⁵ S. zur Anerkennung der kollisionsrechtlichen Parteiautonomie in den einzelnen Staaten VISCHER/HUBER/OSER et al. (Fn. 14), S. 25 ff.

³⁶ Vgl. MARC AMSTUTZ/NEDIM PETER VOGT/MARKUS WANG, Basler Kommentar zum IPRG, 2. Aufl. Basel 2007, Art. 116 Rz. 1.

³⁷ Vgl. VISCHER/Huber/Oser (Fn. 14), S. 14.

³⁸ Die Art. 28 und 29 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft untersagen Einfuhr- und Ausfuhrbeschränkungen zwischen den Mitgliedstaaten. Nur im Falle einer Gefähr-

Für Waren und Dienstleistungen, die urheberrechtlich geschützt sind, gilt sogar in den meisten Ländern die internationale Erschöpfung,³⁹ was dazu führt, dass der Inhaber solcher Rechte oder dessen Lizenznehmer den Import von auf anderen Märkten rechtmässig in Verkehr gebrachten Waren nicht wirksam abwehren kann. Einzig im Bereich des Patents gilt mehrheitlich eine nationale Erschöpfung⁴⁰, wobei auch diese nicht uneingeschränkt⁴¹ gilt.

B. Das Territorialitätsprinzip

Der Grundsatz der Territorialität, welcher dem Schutz des geistigen Eigentums seit jeher zugrunde liegt,⁴² hat im Lauf der Zeit einen Wandel durchgemacht und gilt in seiner strengen Form heute nur noch in Bezug auf die Entstehung von eingetragenen Immaterialgüterrechten.⁴³ Welche Bedeutung dieser Grundsatz noch heute für die Nutzung von Immaterialgüterrechten hat und wie er die zwingende Anwendung des Schutzlandprinzips bei allen Fragen des Immaterialgüterrechtsstatuts zu rechtfertigen vermag, soll im Folgenden genauer geprüft werden.

dung der öffentlichen Gesundheit oder der Umwelt dürfen die Mitgliedstaaten Beschränkungen des freien Warenverkehrs vorsehen.

³⁹ S. BGE 124 III 321 ff., Nintendo-Entscheid. Die Frage der Erschöpfung bestimmt sich nach dem Immaterialgüterstatut. Nach dem schweizerischen Urheberrechtsgesetz (Art. 12 Abs. 1 URG) gilt die internationale Erschöpfung. Parallelimporte urheberrechtlich geschützter Produkte, die mit Zustimmung des Urhebers im Ausland in Verkehr gesetzt worden sind, lassen sich mit den Mitteln des Urheberrechts nicht unterbinden, und zwar auch dann nicht, wenn sich das der ausländischen Vertriebsfirma vertraglich eingeräumte Verbreitungsrecht nicht auf die Schweiz erstreckt.

⁴⁰ BGE 126 III 129 ff., Kodak-Entscheid; Besprechung dieses Urteils von THIERRY CALAME, Die Wirkung des Patents, SIWR IV, Basel 2006, S. 473 ff.

⁴¹ S. Fn. 38. Im Weiteren können aus dem EWR kommende patentgeschützte Waren und Dienstleistungen in die Schweiz frei eingeführt werden. Eine Ausnahme gilt nur für Waren, deren Preis im Inland oder im Land des Inverkehrbringens staatlich festgelegt ist, namentlich Arzneimittel (Art. 9a PatG, der seit 1. Juli 2009 in Kraft ist).

⁴² Vgl. VISCHER (Fn. 7), S. 58; BÄR (Fn. 7), S. 136 ff.

⁴³ Einheitliche internationale Anmeldeverfahren bestehen für Patente gemäss dem Vertrag über die Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT), für Marken gemäss dem Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (Madrider Markenabkommen oder MMA) und dessen Protokoll (Madrider Protokoll oder PMMA) und für Designs gemäss dem Haager Abkommen über die internationale Hinterlegung gewerblicher Muster und Modelle (Haager Musterabkommen oder HMA). Trotzdem erfolgt die Registrierung von Marken, Patenten und Designs immer noch durch nationale Registrierungsbehörden. Einzige Ausnahme stellen die Europäischen Patente, gemäss dem Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ), die Gemeinschaftsmarke und das Gemeinschaftsgeschmacksmuster dar, die von einer einzigen Behörde (dem EPA bzw. dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt HABM) mit Gültigkeit für die europäischen Länder erteilt werden.

Der Bestand, also die Entstehung und der Umfang, sowie die Verletzung von Immaterialgüterrechten werden heute noch vom Territorialitätsprinzip geprägt. Das Territorialitätsprinzip hält fest, dass dem Immaterialgüterrecht Schutz nach dem Recht jenes Landes erteilt wird, in welchem der Inhaber dafür Schutz beantragt oder umgekehrt, dass der von einem Land gewährte Rechtsschutz auf das Gebiet dieses Staates beschränkt bleibt.⁴⁴ Dem Inhaber eines in einem Staat anerkannten Immaterialgüterrechts werden also nur für das Gebiet dieses Staates Ausschliesslichkeitsrechte gewährt. Diese erlauben ihm, alle anderen von der Nutzung seiner Rechte auszuschliessen. Zwar hängt in den meisten Rechtsordnungen die Entstehung oder der Erwerb von Immaterialgüterrechten von der gleichen Beziehung zwischen Inhaber und Immaterialgüterrecht ab, aber der Rechtsschutz wird selbständig, also aufgrund der nationalen Gesetzgebung – und für jedes Land separat – erteilt. Das Territorialitätsprinzip führt also zu einem Bündel nationaler Schutzrechte. In dieser Form ist es in der Berner Übereinkunft (RBÜ)⁴⁵ und der Pariser Übereinkunft (PVÜ)⁴⁶ verankert und findet in den meisten Ländern, so auch in der Schweiz, Anwendung.

Obwohl das Territorialitätsprinzip per se keinen kollisionsrechtlichen Gehalt aufweist,⁴⁷ wird es in mehreren Rechtsordnungen zur Beantwortung der Frage, nach welcher nationalen Rechtsordnung internationale Immaterialgüterrechte zu schützen sind, herangezogen. Das Recht des geistigen Eigentums wird als Teil des Wirtschaftsrechts eines Staates betrachtet und beansprucht nur innerhalb dessen Territorium Geltung. Folglich kommt nur das Recht desjenigen Staates zur Anwendung, für dessen Gebiet der Rechtsschutz verlangt wird. In diesem Sinne bestimmt jedes ausländische angerufene Recht seinen Geltungsbereich selbst (einseitige Kollisionsnorm).⁴⁸ In der Schweiz findet diese Anwendung des Territorialitätsprinzips in Art. 110 IPRG seinen klaren Ausdruck. Demzufolge unterstehen Verletzungen der Immaterialgüterrechte dem Recht desjenigen Staates, für welchen der immaterialgüterrechtliche Schutz beansprucht wird. Dadurch bestimmt der Kläger das Land, in welchem er sich auf den Schutz der Immaterialgüterrechte berufen will. Die *lex causae* bestimmt aufgrund der eigenen Grenznormen, ob und wie sie den Immaterialgüterrechten Schutz gewähren will oder nicht.⁴⁹ Der territoriale Geltungsbereich der

⁴⁴ So TROLLER (FN. 8), S. 1187; LUCAS DAVID et al., *Der Rechtsschutz im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht*, SIWR I/2, 3. Aufl. Basel 2011, S. 45.

⁴⁵ S. Art. 4 Abs. 2 RBÜ. Aber auch das Inländergleichbehandlungsprinzip nach Art. 5 Abs. 1 RBÜ, welches ausländischen Werken den gleichen Schutz wie inländischen Werken gewährt, geht davon aus, dass Urheberrechte territorial begrenzt geschützt sind. Der Grundsatz der Inländergleichbehandlung ist auch in Art. 9 Abs. 1 TRIPs-Abkommen festgehalten.

⁴⁶ S. Art. 2 PVÜ und insb. Art. 4 und 4bis PVÜ für Patente, Art. 6 für Marken.

⁴⁷ Zur deutschen Lehre s. ANDREA BIRKMANN, *Die Anknüpfung der originären Inhaberschaft am Urheberrecht, – Ein Vergleich der Rechtslage in Deutschland, Frankreich und den USA unter Berücksichtigung internationaler Konventionen*, Baden-Baden 2009, S. 28 f.

⁴⁸ Vgl. VISCHER (FN. 11), Vor Art. 109–111 Rz. 5. Kritisch LOCHER (FN. 2), S. 16 f.

⁴⁹ Vgl. KURT SIEHR, *Das Internationale Privatrecht der Schweiz*, Zürich 2002, S. 208.

nationalen Bestimmungen zum Schutz des Immaterialgüterrechts hat zur Folge, dass wenn eine Nachahmung eine Mehrheit von ausländischen Patenten verletzt, der Richter nicht eine einzelne Gesetzgebung, sondern mehrere Rechtsordnungen je nach den beanspruchten Schutzländern anzuwenden hat.⁵⁰ Nur bei Vorliegen eines exorbitanten Geltungsbereichs des jeweils angerufenen Schutzlandrechts kann sich eine Abweichung dieser Regelung rechtfertigen.⁵¹ Nach der Praxis des Bundesgerichts gilt für Widerhandlungen gegen das schweizerische Patentgesetz, also für Klagen, die den Bestand eines nach schweizerischem Recht erteilten Patents betreffen, sogar ein striktes Territorialitätsprinzip: Der nach Patentgesetz erteilte Schutz endet an der Landesgrenze.⁵²

Im schweizerischen internationalen Immaterialgüterrecht bestimmt das Territorialitätsprinzip nicht nur das anwendbare Recht, sondern auch die Zuständigkeit der Gerichte. Dementsprechend sind die schweizerischen Gerichte am Wohnsitz des Beklagten nur für Klagen betreffend die Gültigkeit oder die Eintragung von Immaterialgüterrechten in der Schweiz zuständig (Art. 109 Abs. 1 IPRG).⁵³ Die Gerichte des Schutzlandes sind ausschliesslich zuständig. Die Gerichte am Ort der Verletzung von Immaterialgüterrechten⁵⁴ können die Frage der Zulässigkeit der Erteilung sowie des Bestandes des verletzten Immaterialgüterrechts somit nicht, auch nicht vorfrage- oder einredeweise, überprüfen.⁵⁵

Dementsprechend werden ausländische Entscheidungen, welche die Gültigkeit oder die Eintragung von für die Schweiz erteilten Immaterialgüterrechten betreffen, nur anerkannt, wenn sie im Staat ergangen sind, für den der Schutz beansprucht wird, oder wenn sie dort anerkannt werden (Art. 111 Abs. 2 IPRG). Um die Anerkennung und Vollstreckung der Urteile sicherzustellen, müssten somit die Bestandesklagen vor den Gerichten des Schutzlandes erhoben werden.

⁵⁰ Vgl. FEHLBAUM/LATTMANN (Fn. 19), S. 375.

⁵¹ Vgl. VISCHER (Fn. 11), Art. 110 Rz. 3.

⁵² S. BGE 122 III 81 E 5a.

⁵³ Vgl. VISCHER (Fn. 11), Vor Art. 109–111 Rz. 6. Art. 22 Ziff. 4 LugÜ (Art. 16 Nr. 4 aLugÜ) sieht die gleiche Zuständigkeit für Bestandesklagen betreffend eingetragene Immaterialgüterrechte vor. Fraglich ist dabei, ob der Begriff der Immaterialgüterrechte im Art. 109 Abs. 1 so auszulegen ist, dass er nur die eingetragenen Immaterialgüterrechte (also Marken, Patente und Designs) im Sinne von Art. 16 Nr. 4 aLugÜ umfasst, bejahend JEGHER, (Fn. 19), Art. 109 Rz. 43.

⁵⁴ Zu Art. 109 Abs. 2 IPRG und Art. 5 Nr. 3 LugÜ für die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte am Handlungs- und Erfolgsort und zur ausschliesslichen Anwendung vgl. BGE 129 III 25 E 2.3.

⁵⁵ S. Botschaft zum Bundesbeschluss über die Genehmigung und die Umsetzung des revidierten Übereinkommens von Lugano über die gerichtliche Zuständigkeit, die Anerkennung und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vom 18. Februar 2009, BBl 2009 1777, zur Anpassung von Art. 16 Nr. 4 aLugÜ, S. 1799. Zur einschränkenden Rechtsprechung unter dem Lugano-Übereinkommen s. auch DAVID et al. (Fn. 44), S. 39 ff.; a.M. BÄR (Fn. 7), S. 145 f.

In diesem Sinne ist im schweizerischen internationalen Immaterialgüterrecht das Territorialitätsprinzip, wenn man ihm überhaupt einen kollisionsrechtlichen Gehalt zuordnen will, für die Entstehung und den Bestand der Immaterialgüterrechte – und bei den damit verbundenen Bestandesklagen – massgebend. Die Nutzung dieser Immaterialgüterrechte jedoch wird dadurch grundsätzlich nicht beeinflusst und das Territorialitätsprinzip sollte nicht notwendigerweise für die Bestimmung des auf den Umfang der Rechte des Lizenznehmers anzuwendenden Rechts herangezogen werden. Die Nutzung hat nämlich einen rein wirtschaftlichen und keinen wirtschaftspolitischen Inhalt und sollte somit ausschliesslich in den Autonomiebereich des Inhabers der Immaterialgüterrechte fallen. Die dem Lizenznehmer vertraglich gewährten Nutzungsrechte, wie alle anderen vertraglich begründeten Rechte, sollten somit durch die Parteien selbst bzw. durch das von ihnen gewählte Recht bestimmt werden.

Aus diesen Überlegungen folgt, dass keine systematische Notwendigkeit besteht, das Territorialitätsprinzip und das Schutzlandprinzip auf die Frage der Nutzung der Immaterialgüterrechte und den Umfang der Nutzungsrechte des Lizenznehmers anzuwenden. Eine Anknüpfung an das von den Parteien gewählte Recht ist mit dem in der schweizerischen Rechtsordnung aufgenommenen Territorialitätsprinzip durchaus vereinbar, dies zumindest solange Bestand und Schutz der Immaterialgüterrechte nach dem Schutzlandrecht bestimmt werden. Das Territorialitätsprinzip für die Anknüpfung internationaler Lizenzverträge wird dabei nicht in Frage gestellt, sondern ins rechte Licht gerückt.

C. Die Anknüpfung an das Recht des engsten Zusammenhangs

Eine Anknüpfung an das von den Parteien gewählte Recht erfüllt ebenfalls die Anforderungen der Anknüpfung an das Recht, welches mit dem Sachverhalt den engsten Zusammenhang hat. Dieses allgemein gültige Prinzip des Kollisionsrechts ist im schweizerischen IPRG verschiedentlich, unter anderem in Art. 117 IPRG, verankert.⁵⁶

Mit einer Rechtswahl bezwecken die Parteien beim Abschluss internationaler Lizenzverträge, das Vertragsverhältnis einheitlich und unabhängig von der territorialen Geltung der Lizenzrechte zu regeln. Sie möchten, soweit dies möglich ist, dass Vertragsrechte und -pflichten sowie der Bestand und der Umfang der erteilten Nutzungsrechte an den Lizenznehmer nach den gleichen Prinzipien geregelt werden. Die Anwendung des gleichen Rechts sowohl für das Vertrags- wie auch für das Immaterialgüterstatut bedeutet also die Anerkennung des Primats des Vertragsstatuts im

⁵⁶ Die Konkretisierung durch das Prinzip der charakteristischen Leistung für die objektive Anknüpfung der Verträge beruht ebenfalls auf diesem Prinzip, S. VISCHER/HUBER/OSER (Fn. 14), S. 132.

Sinne desjenigen Rechts, welches mit der Lizenzierung der Immaterialgüterrechte gemäss den Parteien den engsten Zusammenhang aufweist.⁵⁷

Den Vorrang der Rechtswahl für vertragliche Ansprüche kennt das schweizerische Kollisionsrecht auch als primäre Anknüpfungsregel bei Ansprüchen aus unerlaubter Handlung gemäss Art. 133 Abs. 3 IPRG. Demzufolge unterstehen Deliktansprüche, durch welche ein zwischen den Parteien bestehendes Rechtsverhältnis verletzt wird, dem auf dieses Rechtsverhältnis anwendbaren Recht. Diese Anknüpfung wird dadurch gerechtfertigt, dass ein innerer und sachlicher Zusammenhang zwischen dem vorbestehenden Rechtsverhältnis und der unerlaubten Handlung besteht und dass der Geschädigte – also die schwächere Partei – mit der Anwendung des Vertragsrechts hat rechnen müssen.⁵⁸

Sogar bei privatrechtlichen Ansprüchen aus unlauterem Wettbewerb, bei welchen dem Territorialitätsprinzip des Werbemarkts zufolge grundsätzlich das Marktauswirkungsprinzip gilt,⁵⁹ besteht die Möglichkeit der akzessorischen Anknüpfung an das vorbestehende Rechtsverhältnis, solange ein innerer Konnex besteht (Art. 136 Abs. 3 IPRG). Ein solcher liegt beispielsweise vor, wenn es um die Verwertung von Geschäftsgeheimnissen und Know-how geht, die im Rahmen von Lizenzverträgen dem Geschädigten zur Verfügung gestellt worden sind.⁶⁰ Folglich kann für die Beurteilung des Bestands und des Umfangs des lizenzierten Know-hows grundsätzlich das von den Parteien gewählte Recht zur Anwendung gelangen. Dies gilt auch dann, wenn Interessen Dritter verletzt werden.⁶¹

Angesichts der Tatsache, dass Know-how sehr oft Bestandteil von Lizenzvereinbarungen neben oder zusammen mit absoluten Immaterialgüterrechten wie Marken

⁵⁷ Streitig ist zudem, ob in gewissen Fällen nicht das Recht des engsten Zusammenhangs nach Massgabe von Art. 117 IPRG der Anknüpfung nach Art. 122 Abs. 1 IPRG vorgeht, vgl. HILTY (Fn. 21), S. 390 f.

⁵⁸ Vgl. ROBERT P. UMBRIGHT/NICOLE ZELLER, Basler Kommentar zum IPRG, 2. Aufl. Basel 2007, Art. 133 Rz. 5.

⁵⁹ S. BGE 136 III 23 E. 6.1 S. 29 m.w.H. Danach unterstehen solche Ansprüche grundsätzlich dem Recht des Staates, auf dessen Markt die unlautere Handlung ihre Wirkung entfaltet (Art. 136 Abs. 1 IPRG). Als Markt gilt derjenige Ort im Sinne eines Staatsgebiets, an dem der Wettbewerber mit seinem Angebot auftritt, mit allfälligen Mitbewerbern in Konkurrenz tritt und sich an potentielle Abnehmer richtet; massgebend ist der Ort der Marktgegenseite, d.h. das Umfeld des potentiellen Abnehmers. Wirkt sich eine im Ausland getätigte, unlautere Handlung mithin auf den schweizerischen Markt aus, findet darauf das schweizerische UWG Anwendung (BGer. 11.05.2010, 4A_616/2009, E 7.1).

⁶⁰ Vgl. IVO SCHWANDER, Das UWG im grenzüberschreitenden Verkehr, in: C. Baudenbacher (Hrsg.), Das UWG auf neuer Grundlage, Bern 1989, S. 174.

⁶¹ Für reine Know-how-Verträge besteht keine Notwendigkeit der Aufspaltung in Vertrags- und Immaterialgüterstatut, da Know-how praktisch in keiner Rechtsordnung einen absoluten Rechtsschutz genießt. Vgl. auch BÄR (Fn. 7), S. 154.

und Patenten ist, lässt sich eine unterschiedliche Anknüpfung für Know-how-Lizenzen schwer begründen.

D. Zwischenergebnis

Findet das von den Parteien gewählte Recht auch auf die Nutzung der lizenzierten Immaterialgüterrechte primäre Anwendung, ist der Gleichlauf der kollisionsrechtlichen Anknüpfung des Verfügungsgeschäfts und des Verpflichtungsgeschäfts sichergestellt. Dies ist nicht nur im Sinne der Parteiautonomie, sondern entspricht auch dem Gedanken der Rechtssicherheit im Interesse der beteiligten Geschäftspartner des Lizenznehmers, die oft auch selbst in verschiedenen Ländern tätig sind und daher auf eine einheitliche Nutzung der Lizenzrechte angewiesen sind.

Eine solche Lösung steht in Übereinstimmung mit dem Territorialitätsprinzip, das keine ausschliessliche Anwendung des Schutzlandprinzips für die Fragen der Nutzung oder der Übertragung der Immaterialgüterrechte, sondern nur für diejenigen des Bestandes derselben (wenn überhaupt) vorsieht.

Die Tatsache, dass Lizenzverträge, als Teil des Verfügungsgeschäfts, dem Immaterialgüterstatut unterstellt werden, ergibt sich auch nicht aus einem gesetzessystematischen Gesichtspunkt, da die Nutzung der Immaterialgüterrechte grundsätzlich keine Auswirkung auf den Bestand und die Erteilung der ihr zugrunde liegenden Rechte hat. Für den Fall, dass die Regelung der Benutzung der Immaterialgüterrechte für deren Erhalt im Schutzland notwendig ist, beispielsweise wenn der Erhalt einer Marke vom tatsächlichen Gebrauch durch den Lizenznehmer abhängig ist, kann eine Korrektur durch die verschiedenen Instrumente des Kollisionsrechts vorgenommen werden (s. dazu Ziffer IV nachfolgend).

Darüber hinaus und in Bezug auf die Verletzung von Immaterialgüterrechten, die immer auch eine unerlaubte Handlung darstellt, lässt sich eine parallele Anwendung der für das allgemeine Deliktrecht erarbeiteten Kriterien für die Anknüpfung grenzüberschreitender Verletzungen von Immaterialgüterrechten rechtfertigen oder zumindest zur Diskussion stellen.⁶²

Im Einzelnen würde dies bedeuten, dass die Parteien die Fragen im Zusammenhang mit der Lizenzierung von Immaterialgüterrechten, also die Verträge über Immaterialgüterrechte, grundsätzlich dem von ihnen für das Vertragsstatut gewählten Recht unterstellen könnten und dass der Umfang der eingeräumten Lizenzrechte somit einheitlich bestimmt werden könnte.

⁶² Vgl. diesbezüglich auch LOCHER (Fn. 2), S. 73.

Im Ergebnis bestehen somit keine zwingenden Gründe, warum Lizenzgeber und Lizenznehmer den Umfang der Nutzung der Immaterialgüterrechte nicht nach Massgabe ihrer eigenen Rechtswahl selbst und dabei abweichend vom Recht im Schutzland bestimmen könnten. Eine solche Bestimmung, welche den Bestand der Immaterialgüterrechte und deren grundsätzlichen Schutz nicht in Frage stellt, ist Ausdruck der Privatautonomie der Parteien, über die eigenen Eigentumsrechte frei entscheiden zu können.

IV. Korrektur durch das Schutzlandrecht als Eingriffsnorm

Ist die primäre Anknüpfung an die Rechtswahl der Parteien unangemessen oder ergeben sich dadurch Resultate, die mit dem im Schutzland gewährten Rechtsschutz unvereinbar sind, dann kann der angerufene Richter die Bestimmungen des Eingriffslandes gemäss Art. 19 IPRG – oder Art. 18 für inländische lois d'application immédiate – als Korrektiv berücksichtigen.⁶³

Die Sonderanknüpfung gemäss Art. 19 IPRG gelangt unabhängig davon zur Anwendung, ob das anzuwendende Recht von den Parteien bestimmt wird oder nicht.⁶⁴ Drittstaatliche Eingriffsnormen werden auch bei Schiedsverfahren berücksichtigt, wobei diese eher als Konkretisierung einer Ordre-Public-Norm zur Anwendung gelangen. Schweizerische Schiedsgerichte sind nämlich dazu angehalten, zwingend anwendbares Recht im Rahmen der Interessenwahrung zugunsten einer Partei und in Anerkennung des Prinzips des Ordre Public zu berücksichtigen.⁶⁵

Die Grenzen der kollisionsrechtlichen Parteiautonomie stellen die zwingend anwendbaren Bestimmungen des Eingriffsstaates, welche eine Sonderanknüpfung rechtfertigen, dar. Nach einem allgemein anerkannten Grundsatz des Völkerrechts gilt öffentliches Recht in der Regel nur in jenem Staat, der es erlassen hat. Diesem

⁶³ Darüber hinaus kann ausländisches zwingend anwendbares Recht durch den Grundsatz der Reziprozität, bei Prioritätsfragen im Patentrecht sowie bei der Erschöpfungsfrage zur Anwendung kommen, vgl. VISCHER (Fn. 11), Art. 110 Rz. 14 ff.; SIEHR sieht zudem auch die Möglichkeit der Anwendung der Ausnahmeklausel von Art. 15 Abs. 1 IPRG bspw. bei mehreren sich widersprechenden Verträgen, vgl. SIEHR (Fn. 49), S. 210.

⁶⁴ Vgl. MONICA MÄCHLER-ERNE/SUSANNE WOLF-METTIER, Basler Kommentar zum IPRG, 2. Aufl. Basel 2007, Art. 19 Rz. 26.

⁶⁵ Vgl. MÄCHLER-ERNE/WOLF-METTIER (Fn. 64), Art. 19 Rz. 28. Ein mit dem Ordre Public unvereinbares Schiedsurteil kann nach Massgabe von Art. 190 Abs. 2 lit. e IPRG beim Bundesgericht angefochten werden. Folglich ruft die Lehre dazu auf, qualifiziertes zwingendes Recht als Ausdruck des Ordre Public und in Analogie zu Art. 18 und 19 IPRG auch in Schiedsverfahren zu berücksichtigen, STEPHEN V. BERTI/ANTON K. SCHNYDER, Basler Kommentar zum IPRG, 2. Aufl. Basel 2007, Art. 190 Rz. 80.

Grundsatz folgt auch die Rechtsprechung des Bundesgerichts⁶⁶, jedoch mit der Einschränkung, dass ausländisches öffentliches Recht in der Schweiz dann zu berücksichtigen ist, wenn es das in der Schweiz anwendbare ausländische Privatrecht unterstützt, insbesondere in privatrechtliche Verhältnisse vorwiegend oder ausschliesslich zum Schutze privater Interessen eingreift.⁶⁷

Im internationalen Kontext hat sich allgemein durchgesetzt, dass für immaterialgüterrechtliche Bestandesklagen – zumindest bezüglich eingetragener Immaterialgüterrechte – ausschliesslich die Gerichte am Eintragungsort bzw. im Schutzland zuständig sind (so auch Art. 16 Nr. 4 LugÜ und Art. 109 Abs. 1 IPRG).⁶⁸ Wird bei einer Verletzungsklage die Ungültigkeit des Immaterialgüterrechts einredeweise geltend gemacht, dürfte das Gericht am Verletzungsort, wenn dieser nicht dem Eintragungsort bzw. Schutzland entspricht, nicht über die Gültigkeit des Immaterialgüterrechts entscheiden und müsste das Verfahren zur Klärung dieser Frage zugunsten des Gerichtes am Eintragungsort aussetzen oder sich für unzuständig erklären.⁶⁹ Diese Gerichtsstandspraxis verlangt die ausschliessliche Anwendung der *lex fori* durch das zuständige Gericht am Eintragungsort bzw. im Schutzland.⁷⁰ Sie ist allerdings in der Lehre wegen der damit verbundenen Rechtsunsicherheit und der faktischen Einschränkung der verfügbaren Gerichtsstände im Deliktrecht – und auch wegen der schwierigen Abgrenzung zwischen Verletzungs- und Bestandesklagen – nicht unumstritten.⁷¹ Das Recht des ausländischen Schutzlandes könnte somit als zwingend anzuwendende Rechtsnorm bei Fragen der Gültigkeit des lizenzierten Immaterialgüterrechts durch die schweizerischen Gerichte weiterhin als Sonderanknüpfung zur Anwendung kommen, allerdings nur insoweit die zuständigen angerufenen schweizerischen Gerichte die Anwendung dieses Rechts aus Gründen des Vollstreckungsinteresses und in Abwägung des Einzelfalles als notwendig erachten. Da die meisten Rechtsordnungen die einzelnen Kategorien der Immaterialgüterrechte nach den

⁶⁶ Vgl. BGE 95 II 114, BGE 82 I 197, BGE 80 II 61 mit Hinweisen auf Rechtsprechung und Lehre.

⁶⁷ Vgl. BGE 107 II 489 E 3.

⁶⁸ Immaterialgüterrechtliche Bestandesklagen sind Klagen, welche die Gültigkeit eines Immaterialgüterrechts betreffen. Vgl. auch Fn. 53.

⁶⁹ S. zu dieser Praxis EuGH, Urteil vom 13. Juli 2006, Rs C-4/03, *GAT vs. LUK*, Slg. 2006 I-6501 und die neuen Zuständigkeitsbestimmungen für Bestandes-/Verletzungsklagen betreffend Patente in Art. 26 Abs. 3 und 4 PatGG.

⁷⁰ Die nach Art. 109 Abs. 3 IPRG zuständigen schweizerischen Gerichte wenden das schweizerische Immaterialgüterrecht nach Massgabe von Art. 110 Abs. 1 IPRG an.

⁷¹ Vgl. GIRSBERGER (Fn. 3), S. 51 ff. Zur Zulässigkeit der Beurteilung der Einrede der Nichtigkeit durch den Richter im Verletzungsprozess und mit Wirkung *inter partes*, bejahend WERNER STIEGER, Die Zuständigkeit der Schweizer Gerichte für Prozesse über und im Zusammenhang mit Patenten ab 2011, in: *sic!* 2010, S. 5 f.

gleichen oder sehr ähnlichen Kriterien regeln,⁷² lässt sich eine kollisionsrechtliche Anwendung des Schutzlandrechts eigentlich nur als Eingriffsnorm rechtfertigen.

In diesem Sinne sollten ausschliesslich diejenigen Normen des (ausländischen) Schutzlandes zur Anwendung gelangen, welche eine zwingende Anwendung verlangen⁷³ und welche die weiteren Anforderungen von Art. 19 IPRG erfüllen. Es wird also vorausgesetzt, dass das Recht am Eintragungsort bzw. im Schutzland für die Fragen der Rechtsgültigkeit der eingetragenen Immaterialgüterrechte zwingend angewendet sein will und andererseits, dass die anzuwendenden Normen staats- und wirtschaftspolitische Zielsetzungen sowie einen engen Zusammenhang mit dem Sachverhalt aufweisen.⁷⁴

Ausserdem müssen nach der schweizerischen Rechtsauffassung schützenswerte und «offensichtlich überwiegende Interessen» einer Partei im Einzelfall die zwingende Anwendung des Rechts am Eintragungsort bzw. im Schutzland rechtfertigen. Ein solches überwiegendes Interesse kann insbesondere der Erhalt des lizenzierten Immaterialgüterrechts sein, wenn der Lizenznehmer oder ein Dritter im Streitfall versucht, die Gültigkeit desselben in Frage zu stellen. Der Lizenzgeber und Inhaber dieses Immaterialgüterrechts könnte dann ein berechtigtes Interesse daran haben, das Bestehen dieses Immaterialgüterrechts nach Massgabe des Rechts beurteilen zu lassen, das ihm Ausschliesslichkeitsrechte und einen entsprechenden Rechtsschutz erteilt hat, wenn beispielsweise die *lex causae* das Bestehen seines Immaterialgüterrechts nicht garantieren bzw. in Frage stellen würde.⁷⁵ Sowohl der Zweck der anzuwendenden Norm wie auch die möglichen Folgen eines Urteils nach der *lex causae* dürften im konkreten Fall und nach dem Ermessen des Richters die Anwendung des ausländischen Eingriffsrechts rechtfertigen (Art. 19 Abs. 2 IPRG).

In seiner Qualifikation als Eingriffsnorm gemäss Art. 19 IPRG kommt somit das Recht am Eintragungsort bzw. des Schutzlands nur als Korrektiv der Rechtswahl zur Anwendung, weil beispielsweise das Urteil nach dem gewählten Recht nicht vollstreckt

⁷² WIPO (World Intellectual Property Organisation) und WTO (World Trade Organisation) unternehmen immer wieder Anstrengungen zur Vereinheitlichung der Kriterien zum Schutz des geistigen Eigentums. S. auch Fn. 1.

⁷³ Um die Sonderanknüpfung der Eingriffsnormen des ausländischen Rechts zu rechtfertigen, welche die Berücksichtigung der zwingenden Bestimmungen eines anderen Rechts anstelle der *lex causae* (einschliesslich deren Eingriffsnormen) vorschreibt, muss ein überwiegendes Interesse einer Partei an deren Anwendung vorliegen. Abweichend VISCHER (Fn. 11), Art. 19 Rz. 7, welcher die Gleichbehandlung der zwingend anwendbaren Bestimmungen der *lex causae* und der ausländischen Eingriffsnormen verlangt, im gleichen Sinne BÄR (Fn. 7), S. 155, Fn. 121.

⁷⁴ Vgl. BGE 130 III 620 E 3.2.

⁷⁵ Ein solcher Fall könnte eintreten, wenn der bewiesene Gebrauch der Marke Voraussetzung ist für die Aufrechterhaltung und Erneuerung der Eintragung nach der *lex causae* (gemäss US-Recht: Section 8 of the Trademark Act, 15 U.S.C. § 1058), aber nicht nach dem Recht am Eintragungsort (gemäss Schweizerischem Recht: Art. 10 Abs. 2 MSchG).

werden kann oder weil es eine Verletzung des Grundsatzes von Treu und Glauben darstellen würde.⁷⁶ Allein wegen seiner Zugehörigkeit zum Wirtschaftsrecht des Eintragungsorts bzw. des Schutzlandes sollte das ausländische Recht dagegen nicht zur Anwendung gelangen. Unter Umständen kann nämlich in der Rechtswahl die Absicht der Parteien erblickt werden, die Anwendung gewisser ausländischer Rechtsnormen explizit auszuschliessen. Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn die Parteien bewusst ein rechtliches Hindernis am Eintragungs- bzw. Schutzort umgehen wollten.⁷⁷

Die Rechtswahl der Parteien ist also grundsätzlich zu respektieren. Der Umfang und der Schutz der erteilten Lizenzrechte, als Ausdruck der Nutzungsrechte am Immaterialgüterrecht, sollten einzig durch das von den Parteien gewählte Recht bestimmt werden, zumindest sofern die Lizenznehmerrechte keine Auswirkungen auf die Erteilung, den Bestand oder die Beendigung der Immaterialgüterrechte in den einzelnen Schutzländern haben bzw. diese Auswirkungen einem berechtigten und offensichtlich überwiegenden Interesse einer Partei entgegenstehen.

Die Anwendung des Rechts am Eintragungsort bzw. des Schutzlands als Eingriffsnorm im Sinne von Art. 19 IPRG unterscheidet sich somit nicht nur methodisch, sondern auch bezüglich der Voraussetzungen und des Umfangs der anzuwendenden Bestimmungen von einer Anknüpfung nach dem Schutzlandprinzip und wäre im Sinne einer grundsätzlichen Anerkennung der kollisionsrechtlichen Parteiautonomie zu bevorzugen.

V. Schlussbemerkungen

Die Anwendung des Schutzlandprinzips für die Anknüpfung internationaler Lizenzvereinbarungen verunmöglicht von vornherein eine einheitliche Regelung der Rechte und Pflichten der Parteien untereinander und eine konsequente Beilegung allfälliger rechtlicher Auseinandersetzungen. Es ist daher fraglich, ob sich nicht aus Gründen der Rechtssicherheit und der Prozessökonomie eine akzessorische Anknüpfung aufdrängt.

⁷⁶ Vgl. VISCHER/HUBER/OSER (Fn. 14), S. 45; in Anwendung des Kriteriums der Effizienz vgl. BÄR (Fn. 7), S. 155.

⁷⁷ In diesem Fall könnte die Anrufung des Rechts am Eintragungsort durch die eine Partei als Verstoß gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstanden und als unzulässig betrachtet werden. Umgekehrt können die Vertragsparteien die Anwendung bestimmter ausländischer zwingender Bestimmungen durch sog. Hardship- und Special-Risks-Klauseln vertraglich vereinbaren, vgl. VISCHER (Fn. 11), Art. 19 Rz. 34 f.

Die Autorin bedankt sich bei Herrn lic. iur. Marc Kirchheimer für die wertvolle Mitarbeit bei der Sammlung des Materials und bei der Durchsicht des Textes.

Werden Lizenzvereinbarungen mit Auswirkungen in verschiedenen Ländern vereinbart, treffen die Parteien meistens eine Rechtswahl. Das schweizerische Kollisionsrecht anerkennt diese Rechtswahl einzig für vertragsrechtliche Fragestellungen. Erfahrungen mit der Durchsetzung von internationalen Lizenzvereinbarungen zeigen jedoch auf, dass durchaus Gründe für den Durchbruch der Rechtswahl als primäre Anknüpfung sprechen; dies auch für solche Fragen, die heute dem Immaterialgüterstatut zugeteilt und somit ausschliesslich nach dem jeweils anwendbaren Schutzlandrecht beurteilt werden.

Das Territorialitätsprinzip, so wie es in den internationalen Abkommen zum Schutz des geistigen Eigentums vorgesehen ist, verlangt die Anwendung des Rechts am Eintragungs- bzw. am Schutzort nur für die Fragen der Erteilung und des Umfangs der der Lizenzvereinbarung zugrunde liegenden Immaterialgüterrechte. Wegen der weitgehenden internationalen Harmonisierung im Bereich des Immaterialgüterrechts lässt sich diese Anwendung zudem auf solche Fälle beschränken, bei welchen offensichtlich überwiegende Interessen einer Partei die zwingende Anwendung des Schutzlandrechts verlangen.

Diesen Überlegungen zufolge wäre es wünschenswert, die Frage nach einer einheitlichen Anknüpfung für alle Rechtsfragen einer internationalen Lizenzvereinbarung, insbesondere wenn die Parteien eine Rechtswahl getroffen haben, erneut zu stellen und zu diskutieren.

