

**Schriften zum Schweizerischen Zivilprozessrecht**  
**Etudes de droit de procédure civile suisse**

**Band / Volume 2**

**Marc André Mauerhofer**

**Dr. iur., Rechtsanwalt**

**Die Rechtsstellung des  
Lizenznehmers im  
Verletzungsprozess**

# Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	XIX
Materialien- und Literaturverzeichnis	XXIII
<b>Fragestellung und Terminologie</b>	<b>1</b>
<b>Erster Teil: Grundlagen</b>	<b>7</b>
<b>§ 1 Rechtsstellung von Lizenznehmer und Schutzrechtsinhaber ohne Klagebefugnis des Lizenznehmers</b>	<b>9</b>
I. Ansprüche von Lizenznehmer und Lizenzgeber gegen Schutzrechtsverletzer bei relativer Rechtsnatur der Lizenz .....	9
1. Relative Rechtsnatur der Lizenz gemäss herrschender Ansicht .....	9
2. Ansprüche auf Unterlassung, Beseitigung und Auskunftserteilung .....	11
3. Schadenersatzanspruch .....	12
a. Grundsatz .....	12
b. Schadensnachweis .....	15
c. Fazit .....	16
4. Gewinnherausgabe- und Bereicherungsanspruch .....	17
a. Grundsatz .....	17
b. Verhältnis zum Schadenersatzanspruch .....	19
5. Genugtuungsanspruch .....	20
6. Feststellungsanspruch .....	20
7. Anspruch auf Feststellung des Nichtbestehens eines gegnerischen Schutzrechts (Nichtigkeitsklage gegen Drittperson) .....	23
8. Ansprüche nach UWG .....	24
II. Ansprüche von Lizenznehmer und Lizenzgeber gegen Schutzrechtsverletzer bei absoluter Rechtsnatur der Lizenz .....	26
<b>§ 2 Gesetzliche Bestimmungen zur Klagebefugnis des Lizenznehmers</b>	<b>28</b>
<b>§ 3 Praktische Probleme rund um die Klagebefugnis des Lizenznehmers</b>	<b>31</b>
<b>§ 4 Mögliche rechtstheoretische Einordnungen der Klagebefugnis des Lizenznehmers</b>	<b>34</b>
I. Bedeutung der rechtstheoretischen Einordnung .....	34

II.	Klagebefugnis aus übertragenem Voll- oder Teilrecht.....	35
1.	Klagebefugnis aus vertraglich übertragenem Voll- oder Teilrecht am Immaterialgut.....	35
2.	Klagebefugnis aus gesetzlich übertragenem Voll- oder Teilrecht am Immaterialgut.....	35
3.	Vertragliche Übertragung nur der Klagebefugnis .....	35
4.	Gesetzliche Übertragung nur der Klagebefugnis.....	36
III.	Klagebefugnis als Nutzniesser.....	36
IV.	Klagebefugnis als Zessionar.....	37
1.	Vertragliche Zession.....	37
2.	Legalzession .....	37
V.	Klagebefugnis aufgrund gewillkürter oder gesetzlicher Prozess- standschaft .....	37
VI.	Drittschadensliquidation.....	38
1.	Drittschadensliquidation aufgrund allgemeiner Privatrechts- prinzipien.....	38
2.	Gesetzlich normierte Drittschadensliquidation.....	38
VII.	Theorie des eigenen Anspruchs.....	39
VIII.	Normierung der absoluten Rechtsnatur der Lizenz .....	39
IX.	Ansprüche des Lizenznehmers infolge Störung des Rechtsbesitzes.....	39
<b>§ 5</b>	<b>Historische Entwicklung</b>	<b>40</b>
I.	Rechtsprechung und Literatur vor Inkrafttreten der Bestimmungen zur Klagebefugnis des Lizenznehmers .....	40
1.	Rechtsprechung und Literatur vor 1987 .....	40
a.	Bundesgerichtliche Rechtsprechung.....	40
b.	Kantonale Rechtsprechung.....	42
c.	Literatur .....	43
2.	Der Le Corbusier-Entscheid des Bundesgerichts (1987).....	46
a.	Sachverhalt und Erwägungen .....	46
b.	Schlussfolgerungen .....	47
3.	Interpretation des Le Corbusier-Entscheids in kantonaler Rechtsprechung und Literatur (nach 1987) .....	51
a.	Übertragung auf andere Immaterialgüterrechtsgebiete.....	51
b.	Deutung im Sinne einer gewillkürten Prozessstandschaft.....	52
c.	Deutung im Sinne der Übertragbarkeit des Klagerechts .....	53
d.	Deutung im Sinne einer Übertragung von materiellen Teilrechten am Immaterialgut .....	53
e.	Keine Deutung im Sinne einer Abtretung von Ansprüchen des Lizenzgebers an den Lizenznehmer .....	54

4.	Weiterentwicklung der Le Corbusier-Rechtsprechung durch das Bundesgericht .....	55
a.	Epo-Entscheid .....	55
b.	Flaggenmast-Entscheid.....	57
c.	M6-Entscheid .....	58
d.	DVD-Entscheid .....	59
e.	Schlussfolgerungen aus der bundesgerichtlichen Rechtsprechung .....	61
II.	Materialien zu den Bestimmungen über die Klagebefugnis des Lizenznehmers.....	63
1.	Materialien zum Designgesetz.....	63
a.	Botschaft und Gesetzesentwurf .....	63
b.	Parlamentarische Beratungen .....	64
2.	Materialien zur Patentgesetzrevision.....	66
a.	Übernahme der Bestimmung des Designgesetzes in die übrigen Immaterialgüterrechtserlasse.....	66
b.	Passivlegitimation des ausschliesslichen Lizenznehmers.....	66
c.	Begriff der ausschliesslichen Lizenz .....	67
d.	Vorsorgliche Massnahmen .....	68
e.	Verhältnis der Klagen des ausschliesslichen Lizenznehmers zu den Klagen des Lizenzgebers .....	68
f.	Beitrittsmöglichkeit aller Lizenznehmer .....	70
g.	Rechtsvergleichung .....	72
h.	Übergangsbestimmungen .....	72
<b>§ 6</b>	<b>Ausländische Rechtsordnungen</b>	<b>74</b>
..	Übersicht.....	74
II.	Deutschland .....	76
1.	Patentrecht .....	76
2.	Urheberrecht.....	78
3.	Markenrecht.....	78
a.	Gesetzliche Regelung .....	78
b.	Diskussion zum selbstständigen Klagerecht.....	79
c.	Diskussion zum Beitrittsrecht.....	80
d.	Konsequenz für die schweizerische Diskussion .....	82
III.	Frankreich.....	82
IV.	Europäisches Gemeinschaftsrecht .....	85

**Zweiter Teil: Das selbstständige Klagerecht****87**

<b>§ 7 Unabhängig von der gesetzlichen Legitimation des Lizenznehmers bestehendes Klagerecht</b>	<b>89</b>
I. Einleitung .....	89
II. Möglichkeiten zur Einräumung eines selbstständigen Klagerechts.....	90
1. Befristete Übertragung des Immaterialgüterrechts.....	90
a. Meinungsstand.....	90
b. Stellungnahme .....	91
i. Übertragung von Immaterialgüterrechten im Allgemeinen .....	91
ii. Fiduziarische und befristete Rechtsübertragung zur Verschaffung der Klagebefugnis.....	92
iii. Ergebnis: Befristete Übertragung ist Alternative zur Lizenzierung.....	94
2. Qualitative Teilung des Immaterialgüterrechts.....	95
a. Meinungsstand.....	95
b. Stellungnahme .....	98
i. Qualitative Teilung von Patenten, Designs und Marken ist nicht möglich .....	98
ii. Klagerecht lässt sich selbst durch qualitative Teilung nicht abspalten .....	100
3. Nutzniessung .....	102
a. Meinungsstand.....	102
b. Stellungnahme: Nutzniessung stellt Alternative zur umfassenden Exklusivlizenz dar .....	103
4. Zession.....	104
a. Meinungsstand.....	104
b. Stellungnahme: Soweit vertraglich nicht wegbedungen, hat ausschliesslicher Lizenznehmer Anspruch auf Abtretung der Ansprüche des Lizenzgebers .....	105
5. Gewillkürte Prozessstandschaft.....	106
a. Meinungsstand.....	106
b. Stellungnahme: Gewillkürte Prozessstandschaft gibt es nicht.....	107

6.	Drittschadensliquidation.....	110
a.	Meinungsstand.....	110
b.	Stellungnahme.....	111
i.	Drittschadensliquidation ist auf Lizenzkonstellationen anwendbar.....	111
ii.	Ergebnis der Drittschadensliquidation kann durch Vereinbarung im Lizenzvertrag erreicht werden.....	114
7.	Ansprüche aus Besitzesrecht.....	115
a.	Meinungsstand.....	115
b.	Stellungnahme: Besitz an Immaterialgüterrechten ist auch analog nicht möglich.....	116
8.	Bevollmächtigung des Lizenznehmers als Parteivertreter.....	116
9.	Fazit.....	118
III.	Ausgestaltung und Folgen des Klagerechts.....	119
1.	Vom Klagerecht erfasste Klagen.....	119
a.	Bei Übertragung des Immaterialguts oder eines Teilrechts daran.....	119
b.	Bei Einräumung einer Nutzniessung.....	120
c.	Bei Abtretung der Ansprüche des Schutzrechtsinhabers.....	121
2.	Verhältnis zu den Klagen des Lizenzgebers.....	122
a.	Bei Übertragung zu Alleininhaberschaft.....	122
b.	Bei Übertragung zu Mitinhaberschaft.....	123
c.	Bei Abtretung der Ansprüche an den Lizenznehmer.....	124
d.	Bei Einräumung einer Nutzniessung.....	124
3.	Aufteilung des Prozesserrlöses und Tragung der Rechtsverfolgungskosten.....	125
a.	Aufteilung des Prozesserrlöses.....	125
b.	Tragung der Rechtsverfolgungskosten.....	126
4.	Passivlegitimation.....	126
a.	Passivlegitimation zur Nichtigkeitsklage.....	126
b.	Klage auf Feststellung der Nichtverletzung und Nichtigkeitseinrede.....	128
5.	Anwendung auf Unterlizenzen.....	129
<b>§ 8</b>	<b>Gesetzliches Klagerecht des ausschliesslichen Lizenznehmers</b>	<b>131</b>
I.	Einleitung.....	131

II.	Rechtstheoretische Erfassung des gesetzlichen Klagerechts .....	131
1.	Gesetzliche Übertragung des Voll- oder eines Teilrechts am Immaterialgut .....	131
a.	Meinungsstand.....	131
b.	Stellungnahme: Bestimmungen zur Klagebefugnis des ausschliesslichen Lizenznehmers bringen keine Rechtsübertragung mit sich .....	131
2.	Legalzession .....	132
a.	Meinungsstand.....	132
b.	Stellungnahme: Bestimmungen zur Klagebefugnis des ausschliesslichen Lizenznehmers bringen keine Legalzession mit sich .....	132
3.	Gesetzliche Prozessstandschaft .....	133
a.	Meinungsstand.....	133
b.	Stellungnahme .....	134
i.	Gesetzeswortlaut .....	134
ii.	Entstehungsgeschichte.....	135
iii.	Gesetzessystematik sowie Sinn und Zweck des Gesetzes.....	136
iv.	Ergebnis: Prozessstandschaft ist denkbare, jedoch nicht zwingende Lösung.....	137
4.	Drittschadensliquidation.....	138
a.	Meinungsstand.....	138
b.	Stellungnahme: Bestimmungen zur Klagebefugnis des ausschliesslichen Lizenznehmers stellen keine gesetzlich vorgesehene Drittschadensliquidation dar .....	138
5.	Eigener Anspruch des Lizenznehmers.....	138
a.	Meinungsstand.....	138
b.	Stellungnahme .....	139
i.	Gesetzeswortlaut .....	139
ii.	Gesetzessystematik.....	142
iii.	Sinn und Zweck des Gesetzes .....	142
iv.	Entstehungsgeschichte.....	144
v.	Ergebnis: Die Bestimmungen zur Klagebefugnis des ausschliesslichen Lizenznehmers verschaffen diesem eigene Ansprüche .....	145
6.	Normierung der absoluten Rechtsnatur der Lizenz .....	146
a.	Meinungsstand.....	146
b.	Stellungnahme: Lizenz verschafft nur relative Rechte .....	146
7.	Fazit.....	149

III. Ausgestaltung und Folgen des gesetzlichen Klagerechts .....	151
1. Begriff der ausschliesslichen Lizenz .....	151
a. Meinungsstand.....	151
b. Stellungnahme .....	152
i. Begriff der ausschliesslichen Lizenz umfasst Alleinlizenz nicht .....	152
ii. Sachlich, zeitlich und örtlich verschieden können mehrere ausschliessliche Lizenzen bestehen.....	155
iii. Auch eine ausschliessliche Unterlizenz verschafft Klagebefugnis.....	156
iv. Sobald eine andere Person zur Nutzung des Immaterialgüterrechts berechtigt ist, fällt Klagebefugnis dahin.....	157
2. Kreis der erfassten Klagen.....	158
a. Meinungsstand.....	158
i. Leistungsklagen im Allgemeinen .....	158
ii. Legitimation zur Feststellungsklage.....	159
iii. Klagen gegen Lizenzgeber .....	159
iv. Klagen gegen andere Lizenznehmer .....	160
v. Vorsorgliche Massnahmen .....	160
b. Stellungnahme .....	161
i. Leistungsklagen im Allgemeinen .....	161
ii. Unterschiede zwischen Theorie des eigenen Anspruchs und gesetzlicher Prozessstandschaft.....	162
iii. Feststellungsklage .....	163
iv. Klage auf Feststellung des Nichtbestehens eines gegnerischen Schutzrechts (Nichtigkeitklage gegen Drittperson) .....	164
v. Beschränkung der Klageberechtigung auf den Lizenzumfang, keine Klageberechtigung gegen andere Lizenznehmer .....	165
vi. Klage gegen Lizenzgeber ist vertraglicher Natur .....	166
vii. Vorsorgliche Massnahmen .....	166
3. Verhältnis zu den Klagen des Lizenzgebers .....	167
a. Meinungsstand.....	167
b. Stellungnahme .....	169
i. Stellungnahme für gesetzliche Prozessstandschaft.....	169
ii. Stellungnahme für Theorie des eigenen Anspruchs ....	170

4.	Verhältnis zu den Klagen anderer Lizenznehmer .....	174
a.	Meinungsstand.....	174
b.	Stellungnahme.....	174
5.	Aufteilung des Prozesserrlöses und Tragung der Rechtsverfolgungskosten.....	175
a.	Meinungsstand.....	175
b.	Stellungnahme.....	176
6.	Passivlegitimation des ausschliesslichen Lizenznehmers.....	177
a.	Meinungsstand.....	177
b.	Stellungnahme.....	179
i.	Stellungnahme für gesetzliche Prozessstandschaft.....	179
ii.	Stellungnahme für Theorie des eigenen Anspruchs ...	182
iii.	Nichtigkeitsprozess gegen Schutzrechtsinhaber.....	182
7.	Modifikation der Klagebefugnis durch vertragliche Vereinbarung .....	183
a.	Meinungsstand.....	183
b.	Stellungnahme .....	184
8.	Übergangsrecht.....	184
a.	Meinungsstand.....	184
b.	Stellungnahme .....	186
9.	Rechtslage im Konkurs des Lizenzgebers .....	187
a.	Meinungsstand.....	187
b.	Stellungnahme .....	187
10.	Einzelfragen.....	188
a.	Rechtslage bei Unterlizenzen .....	188
b.	Erledigungsentscheid bei fehlender Klageberechtigung.....	189
c.	Markenrechtliches Widerspruchsverfahren .....	190
d.	Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt .....	191
e.	Strafantragsrecht.....	191
f.	Hilfeleistung durch die Zollverwaltung.....	192
g.	Geltung für Topographien von Halbleitererzeugnissen und für geschützte Pflanzensorten.....	193
<b>§ 9</b>	<b>Auf das selbstständige Klagerecht anwendbare Recht</b>	<b>195</b>
I.	Meinungsstand.....	195

II.	Stellungnahme .....	196
1.	Das auf Immaterialgüterrechte anwendbare Recht im Allgemeinen .....	196
2.	Schutzland bestimmt Klagebefugnis des Lizenznehmers – <i>lex fori</i> kann für die Rechtsfolgen gewählt werden.....	198
3.	Recht des Lizenzvertrags berührt Zulässigkeit der Klagebefugnis des Lizenznehmers grundsätzlich nicht .....	199
4.	Besonderheiten bei der Bestimmung des anwendbaren Rechts für die Zession .....	200
5.	Besonderheiten bei der Bestimmung des anwendbaren Rechts für die Prozessstandschaft und die Übertragbarkeit des Klagerechts .....	202
6.	Ergebnis.....	203
 <b>§ 10 Auswirkungen des selbstständigen Klagerechts auf den Gerichtsstand</b>		<b>204</b>
I.	Meinungsstand.....	204
II.	Stellungnahme .....	204
1.	Verletzungsklage .....	204
2.	Nichtigkeitsklage.....	206
3.	Klage auf Feststellung der Nichtverletzung .....	208
4.	Klage auf Feststellung der Gültigkeit des Immaterialgüterrechts .....	210
5.	Besonderheiten für die Bestandesfrage im euro-internationalen Verhältnis .....	210
6.	Besonderheiten bei der einfachen Streitgenossenschaft .....	211
 <b>Dritter Teil: Das Beitrittsrecht</b>		<b>213</b>
 <b>§ 11 Prozessbeitritt nach den Vorschriften der Zivilprozessordnung</b>		<b>215</b>
I.	Einleitung .....	215
II.	Nebenintervention .....	216
1.	Regelung in der schweizerischen Zivilprozessordnung.....	216
2.	Nebenintervention des Lizenznehmers.....	217
a.	Nebenintervention des nicht klageberechtigten Lizenznehmers.....	217
b.	Nebenintervention des klageberechtigten Lizenznehmers ..	218
3.	Nebenintervention des Lizenzgebers.....	219
4.	Aufteilung der Rechtsverfolgungskosten zwischen Lizenznehmer und Lizenzgeber .....	220
5.	Internationales Verhältnis.....	220

III. Streitverkündung .....	221
1. Streitverkündung in der schweizerischen Zivilprozessordnung ..	221
2. Streitverkündung im Lizenzverhältnis.....	222
3. Aufteilung der Rechtsverfolgungskosten zwischen Lizenz- nehmer und Lizenzgeber .....	223
4. Internationales Verhältnis.....	223
IV. Streitverkündungsklage .....	224
1. Streitverkündungsklage in der schweizerischen Zivilprozess- ordnung.....	224
2. Streitverkündungsklage im Lizenzverhältnis .....	224
3. Internationales Verhältnis.....	225
<b>§ 12 Prozessbeitritt gestützt auf die Immaterialgüterrechtserlasse</b>	<b>226</b>
I. Zum Beitritt berechtigte Lizenznehmer .....	226
1. Meinungsstand.....	226
2. Stellungnahme .....	227
II. Rechtsnatur des Prozessbeitritts aller Lizenznehmer.....	228
1. Meinungsstand.....	228
2. Stellungnahme .....	229
a. Einleitung .....	229
b. Prozessuale Stellung des Lizenznehmers und Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs.....	230
i. Grammatikalische Gesetzesauslegung .....	230
ii. Systematische Gesetzesauslegung.....	231
iii. Teleologische Gesetzesauslegung .....	232
iv. Historische Gesetzesauslegung .....	233
v. Ergebnis: Lizenznehmer klagt als Streitgenosse Anspruch infolge Immaterialgüterrechts- verletzung ein .....	234
c. Grundlage des durch den Lizenznehmer eingeklagten Anspruchs.....	234
i. Mögliche Erklärungen.....	234
ii. Drittschadensliquidation und gesetzliche Prozessstandschaft.....	234
iii. Drittschadensliquidation und Legalzession.....	235
iv. Schutznormtheorie.....	236
v. Ergebnis: Lizenznehmer klagt eigenen Anspruch ein .....	237
d. Rechtsnatur des Prozessbeitritts des klageberechtigten, ausschliesslichen Lizenznehmers .....	238

III. Kreis der erfassten Klagen.....	238
1. Meinungsstand.....	238
2. Stellungnahme.....	239
a. Bei allen immaterialgüterrechtlichen Klagen ist ein Beitritt möglich.....	239
b. Beitritt erlaubt nur Geltendmachung von Schadenersatz ....	240
c. Schadenersatzforderung muss von der Hauptklage abgedeckt sein .....	241
d. Ansprüche aus UWG oder Ansprüche des ausschliess- lichen Lizenznehmers können parallel geltend gemacht werden .....	242
e. Kein Beitritt zu vorsorglichen Massnahmen .....	243
IV. Einreedeordnung .....	244
V. Abhängigkeit von der Hauptklage.....	244
VI. Zeitpunkt des Prozessbeitritts.....	245
VII. Modifikation durch vertragliche Vereinbarung .....	245
VIII. Übergangsrecht.....	246
IX. Örtliche Zuständigkeit für Prozessbeitritt.....	246
X. Anwendbares Recht.....	247
1. Doppelnatur des Beitrittsrechts führt zu Mehrzahl anwendbarer Rechte.....	247
2. Konsequenzen für den internationalen Zivilprozess.....	248
XI. Einzelfragen.....	248
1. Kostentragung.....	248
2. Gesetzliche Lizenzen.....	249
3. Geltung für Topographien von Halbleitererzeugnissen und für geschützte Pflanzensorten.....	250
<b>Ergebnisse</b>	<b>251</b>