

# Die Prozessführungsbefugnis des Lizenznehmers

## Ein Beitrag aus Anlass des neuen Designgesetzes (DesG)

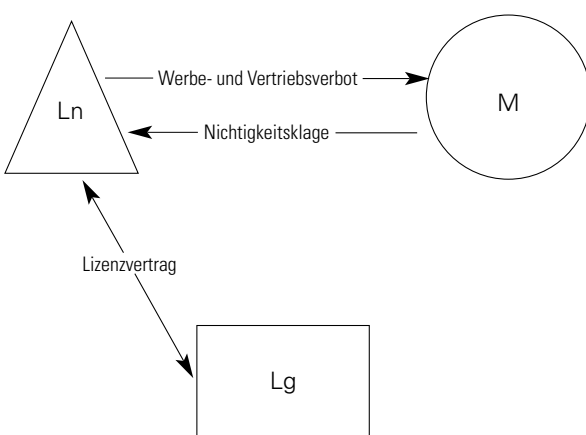
### Inhaltsübersicht

- I. Ausgangslage
  - 1. Sachverhalt (vgl. Abb. 1)
  - 2. Thematik
  - 3. Neuland DesG?
- II. Zur Rechtsstellung des Lizenznehmers im Prozess
  - 1. Legitimation zur Sache
  - 2. Rechtsnatur des Lizenzvertrages bzw. der Lizenz
  - 3. Zwischenergebnis
  - 4. Der Lizenznehmer als Prozessstandschafter
  - 5. Zum Institut der gewillkürten Prozessstandschaft
  - 6. Stellungnahme
  - 7. Der Designlizenznehmer als gesetzlicher Prozessstandschafter?
- III. Umfang der Prozessführungsbefugnis
  - 1. Aktivlegitimation
  - 2. Passivlegitimation
- IV. Materielle Rechtskraft
  - 1. Begriff
  - 2. Wirkung des Urteils gegenüber Dritten
  - 3. Schutz des Lizenzgebers
- V. Zusammenfassung und Ergebnis

## I. Ausgangslage

### 1. Sachverhalt (vgl. Abb. 1)

Abb. 1



Ludowitsch AG (Ln) mit Sitz in Zürich schloss am 1. September 2002 mit der Fa. Silly-Top Inc. (Lg) mit Sitz in Palo Alto/CA einen Lizenzvertrag für

den Vertrieb eines modularen Taschencomputers, der wegen seines besonderen Aussehens in der Schweiz unter anderem designrechtlichen Schutz genießt (CH-Design Nr. 121 682).

Bereits im Winter 2002/2003 stellt Ln fest, dass die in Bern ansässige Fa. Modularo GmbH (M) Computerzubehör (Hardware-Peripheriegeräte) vertreibt, deren Aussehen verwechselbar stark demjenigen des Taschencomputers aus dem Hause Silly-Top nachempfunden ist.

Nach erfolgreich erwirktem einstweiligem Rechtsschutz (Werbe- und Vertriebsverbot) klagt Ln am 1. April 2003 vor dem Handelsgericht des Kantons Bern und verlangt, es sei M zu verbieten, ihre Produkte im Gebiet der Schweiz anzupreisen, zu verkaufen oder sonst wie zu veräußern. Der Rechtsvertreter der beklagten M verlangt kostenfällige Abweisung der Klage und stellt eventualiter das Begehren, es sei festzustellen, dass das von der Klägerin behauptete Schutzrecht nicht bestehe. In der Begründung der Klageantwort und Widerklage steht zusammengefasst: Die Klage sei abzuweisen, weil Ln als bloße Lizenznehmerin gar nicht Inhaberin des umstrittenen Immaterialgutes sei; es fehle Ln mithin die Aktivlegitimation. Sollte das Gericht – wider Erwarten – die Aktivlegitimation von Ln bejahen, müsse ihr – M – im Gegenzug auch das Recht gewährt werden, in dem nämlichen Prozess widerklageweise die Bestandesfrage zu stellen, sei doch offensichtlich, dass das Design des Taschencomputers gar nicht schützbar sei.

Wie entscheidet das Berner Handelsgericht?

### 2. Thematik

Gegenstand des vorliegenden Beitrages ist, wie das vorstehende fiktive Beispiel zeigt, die Prozessführungsbefugnis des Lizenznehmers. Gemeint ist die Prozessführungsbefugnis des Lizenznehmers in Zivilverfahren, die ein *lizenziertes Immaterialgüterrecht* zum Prozessthema haben, vornehmlich im Zusammenhang mit einer Klage auf Unterlassung oder Beseitigung einer drohenden oder bestehenden Schutzrechtsverletzung.

Die Frage, ob und inwieweit ein Lizenznehmer berechtigt sei bzw. sein solle, derartige Prozesse über fremde Rechte in eigenem Namen zu führen,

\* Dr. Bernhard Berger, LL.M./Dr. Andreas Güngerich, Rechtsanwältin bei Kellerhals & Partner in Bern. Die Namen der Verfasser stehen in alphabetischer Reihenfolge.

wird seit langem diskutiert<sup>1</sup>. Auch die Rechtsprechung hatte sich wiederholt mit dem Thema der prozessrechtlichen Legitimation eines Lizenznehmers zu befassen. Praktischen Überlegungen gehorchend und ohne nähere Auseinandersetzung mit den zu Grunde liegenden zivilprozessrechtlichen Fragen hat das Bundesgericht insbesondere die Aktivlegitimation des Exklusivlizenznehmers von Urheberrechten zu deren Verteidigung im bekannten *Le Corbusier*-Entscheid<sup>2</sup> ausdrücklich bejaht.

Die rechtsdogmatische Erfassung der lizenznehmerischen Prozessführungsbefugnis ist sowohl in der Lehre als auch in der Rechtsprechung undurchsichtig geblieben. Ebenso unklar ist, ob und inwieweit der Lizenznehmer in Prozessen, die das lizenzierte Recht zum Gegenstand haben, auch beklagt werden kann (Passivlegitimation). Aktiv- und Passivlegitimation sind in der Regel mit dem Recht zur Prozessführung untrennbar verbunden<sup>3</sup>. Ungeklärt ist schliesslich, ob und inwiefern der wahre Rechtsinhaber, d.h. der Lizenzgeber, das Ergebnis eines Prozesses gegen sich gelten lassen muss, dessen Urteil ihn weder als Haupt- noch als Nebenpartei aufführt (Ausdehnung der Ausschlusswirkung)<sup>4</sup>. Diese Fragen sollen im Folgenden vertieft werden.

### 3. Neuland DesG?

Mit dem Bundesgesetz über den Schutz von Design (Designgesetz; DSG) vom 5. Oktober 2001<sup>5</sup> ist die vorstehend erwähnte Diskussion um die Prozessführungsbefugnis des Lizenznehmers neu belebt worden. Art. 35 Abs. 4 DesG bestimmt unter dem Titel «Leistungsklage»:

«Wer über eine ausschliessliche Lizenz verfügt, ist unabhängig von der Eintragung der Lizenz im Register selbstständig zur Klage berechtigt, sofern dies im Lizenzvertrag nicht ausdrücklich ausgeschlossen worden ist. Alle Lizenznehmerinnen und Lizenznehmer können einer Verletzungsklage beitreten, um ihren eigenen Schaden geltend zu machen.»

Auf Einzelheiten des Inhaltes und auf die Entstehungsgeschichte der Norm wird weiter unten eingetreten<sup>6</sup>. Bereits nach einer flüchtigen Lektüre wird indessen deutlich, dass Art. 35 Abs. 4 DesG sämtliche oben aufgeworfenen Fragen (Rechtsstellung des Lizenznehmers im Prozess im Verhältnis zum Rechtsinhaber; Passivlegitimation;

materielle Rechtskraft) offen lässt. Die Bestimmung schreibt lediglich gesetzlich fest, was gestützt auf die bisherige bundesgerichtliche Rechtsprechung zum Urheberrecht<sup>7</sup> ohnehin per analogiam auf die übrigen Immaterialgüter übertragbar sein dürfte. Die neue Regelung ist vor diesem Hintergrund nicht geeignet, die mit der Zulassung des Lizenznehmers zum Prozess verbundenen Probleme zu lösen. Unverständlich ist auch, dass die anderen immaterialgüterrechtlichen Erlasse<sup>8</sup> keine entsprechende Anpassung bzw. Ergänzung erfahren haben. So erweckt Art. 35 Abs. 4 DesG den Eindruck, nur exklusive *Design*-Lizenznehmer seien (aktiv) zur Prozessführung befugt.

## II. Zur Rechtsstellung des Lizenznehmers im Prozess

### 1. Legitimation zur Sache

Legitimation zur Sache ist die Berechtigung des Klägers, das eingeklagte Recht geltend zu machen (Aktivlegitimation) gegen den aus diesem Recht Verpflichteten (Passivlegitimation)<sup>9</sup>. Das Vorhandensein der Sachlegitimation ergibt sich grundsätzlich aus dem materiellen Recht<sup>10</sup>. Aktivlegitimiert ist im Regelfall nur, wer selber Träger (Inhaber/Gläubiger) des eingeklagten Rechts ist<sup>11</sup>. Folglich sind für den vorliegend interessierenden Fall zunächst die materiellrechtliche(n) Rechtsposition(en) des Lizenznehmers zu untersuchen.

### 2. Rechtsnatur des Lizenzvertrages bzw. der Lizenz

Durch den Lizenzvertrag verpflichtet sich der Lizenzgeber, dem Lizenznehmer den Gebrauch und die Nutzung eines immateriellen Gutes zu erlauben, in der Regel gegen Bezahlung einer Lizenzgebühr. Der Lizenzvertrag ist, obwohl verschiedentlich in Gesetzen erwähnt<sup>12</sup>, ein Inno-

<sup>6</sup> Vgl. unten Ziff. II 7 und III 2 c.

<sup>7</sup> BGE 113 II 190.

<sup>8</sup> BG vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG), SR 232.11; BG vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG), SR 232.14; BG vom 20. März 1975 über den Schutz von Pflanzenzüchtungen (Sortenschutzgesetz), SR 232.16; BG vom 9. Oktober 1992 über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz, URG), SR 231.1; BG vom 9. Oktober 1992 über den Schutz von Topographien von Halbleitererzeugnissen (Topographengesetz, ToG), SR 231.2.

<sup>9</sup> *Oscar Vogel/Karl Spühler*, Grundriss des Zivilprozessrechts, 6. Aufl., Bern 2001, N 89 zu Kap. 7.

<sup>10</sup> Vgl. z.B. BGE 107 II 85 E. 2a; 100 II 169 E. 3; 97 II 100; 86 II 45 E. 4a.

<sup>11</sup> *Vogel/Spühler* (o. Fn. 9) N 91 zu Kap. 7.

<sup>12</sup> Vgl. z.B. Art. 34 Abs. 1 PatG; Art. 18 Abs. 1 MSchG; Art. 15 DesG.

<sup>1</sup> Vgl. die umfassende Darstellung von *Reto M. Hilty*, Lizenzvertragsrecht, Systematisierung und Typisierung aus schutz- und schuldrechtlicher Sicht, Bern 2001, 771 ff.

<sup>2</sup> BGE 113 II 190.

<sup>3</sup> Dazu unten Ziff. III 2.

<sup>4</sup> Dazu unten Ziff. IV.

<sup>5</sup> SR 232.12. In Kraft seit 1. Juli 2002; vgl. BRB vom 8. März 2002 (AS 2002 1468).

minatkontrakt<sup>13</sup>. Die den Lizenzvertrag charakterisierenden vertraglichen Hauptpflichten des Lizenzgebers werden eingeteilt in die Pflicht zur *Veranschaffung* der Nutzungsmöglichkeit sowie in die Pflicht zur *Erhaltung* derselben<sup>14</sup>. Geläufig wird zwischen einfachen und ausschliesslichen Lizenzverträgen unterschieden, je nach dem ob der Lizenznehmer das fragliche Immaterialgut exklusiv gebrauchen und nutzen darf oder nicht.

Die Rechtsnatur der Lizenz, d.h. des durch den Lizenzvertrag gewährten Rechts an sich, ist in der Schweiz seit langem umstritten. Heute geht die in der Lehre überwiegende Ansicht davon aus, dass sowohl der einfachen wie der ausschliesslichen Lizenz lediglich *obligatorische* Wirkung zukommt<sup>15</sup>. Die Rechtsprechung des Bundesgerichts scheint ebenfalls eher dieser Auffassung zuzuneigen<sup>16</sup>. Die gegenteilige, namentlich in Deutschland vorherrschende Ansicht<sup>17</sup>, wonach (wenigstens den ausschliesslichen) Lizenzen eine *dingliche* oder *quasi-dingliche* Wirkung zukommt, ist abzulehnen, ist doch der Lizenzvertrag dem Wesen nach kein Veräusserungsgeschäft<sup>18</sup>.

Aus der rein obligatorischen Wirkung folgt jedoch, dass dem Lizenznehmer bloss *relative* Rechte zustehen, mithin Rechte, die er grundsätzlich allein gegenüber seinem Vertragspartner (Lizenzgeber) hat und die ihn folglich nicht berechtigen, Ansprüche aus der Lizenz gegen Dritte zu stellen. Letzteres wäre lediglich dann anzunehmen, wenn die Lizenz entgegen der herrschenden Schweizer Doktrin als dingliches (oder quasidingliches) Recht mit absoluter Wirkung (erga omnes) aufgefasst würde<sup>19</sup>.

### 3. Zwischenergebnis

Aus den bisherigen Ausführungen folgt, dass dem Lizenznehmer jedenfalls für die aus dem lizenzierten Immaterialgüterrecht fließenden *Leistungsansprüche* auf Unterlassung oder Beseitigung einer Störung oder Verletzung des Schutzrechts grundsätzlich keine Sachlegitimation zukommen kann, gilt er doch *materiellrechtlich* gesehen *gerade nicht* als Träger des geschützten Rechtsgutes<sup>20</sup>.

### 4. Der Lizenznehmer als Prozessstandschafter

Ungeachtet des vorstehenden Zwischenergebnisses steht fest, dass das Bundesgericht im *Le Corbusier*-Entscheid, der wohl überwiegenden Lehrmeinung folgend und praktischen Bedürfnissen gehorchend, einem Lizenznehmer das Recht zuerkannte, gegenüber einem Dritten *in eigenem Namen* auf *Unterlassung* bzw. *Beseitigung* einer Schutzrechtsverletzung zu klagen<sup>21</sup>.

Im Ergebnis wurde im *Le Corbusier*-Urteil somit zugelassen, dass eine Person *trotz fehlender materieller Berechtigung in eigenem Namen als Partei* den Prozess führen durfte. Eine Konstellation, welche die Dogmatik des Zivilprozessrechts mit dem Institut der Prozessstandschaft erfasst: Prozessstandschaft liegt vor, wenn eine Person befugt ist, den Prozess *anstelle* des Berechtigten oder Verpflichteten, jedoch *in eigenem Namen als Partei* zu führen<sup>22</sup>. Sie bildet eine Ausnahme zum Grundsatz, wonach das Prozessführungsrecht nur dem Träger des eingeklagten Rechts zusteht<sup>23</sup>.

Das Bundesgericht hat folglich im *Le Corbusier*-Entscheid einen Fall von Prozessstandschaft

<sup>13</sup> Vgl. etwa *Roland von Büren/Eugen Marbach*, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 2. Aufl., Bern 2002, Rz. 765; *Kamen Troller*, Grundzüge des schweizerischen Immaterialgüterrechts, Basel 2001, 288; OR-*Schluemp/Amstutz*, N 296 zur Einl. vor Art. 184 ff. OR m.Nw.

<sup>14</sup> Vgl. OR-*Schluemp/Amstutz*, N 304 zur Einl. vor Art. 184 ff. OR m.Nw.

<sup>15</sup> Vgl. statt vieler *Hilty* (o. Fn. 1) 136 ff., 147 f.; *Troller* (o. Fn. 13) 288 f. Gl. M. schon *Rudolf E. Blum/Mario M. Pedrazzini*, Das schweizerische Patentrecht, 2. Aufl., Bern 1975, Anm. 42–44 zu Art. 34 PatG, mit der Präzisierung, die Lizenz sei «obligatorischer Natur ..., u.U. aber mit verstärkter Wirkung ausgestattet» (vgl. S. 402). A.A. insbes. *Lucas David*, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, Basel 1998, N 5 zu Art. 18 MSchG.

<sup>16</sup> Vgl. die umfassende Rechtsprechungsübersicht bei *Hilty* (o. Fn. 1) 122 ff.

<sup>17</sup> Vgl. statt vieler *Günter Henn*, Patent- und Know-how-Lizenzvertrag, 4. Aufl., Heidelberg 1999, Rz. 71 zu § 5 m.w.Nw.; *Rudolf Busse* et al., Kommentar zum Patentgesetz, 5. Aufl., Berlin 1999, Anm. 19 zu § 139 mit umfangreichen Nw. zur Rechtsprechung.

<sup>18</sup> So weist insbes. *Hilty* (o. Fn. 1) 83 f. darauf hin, dass zwischen Lizenzerteilung und Übertragung eines Immaterialgüterrechts zu unterscheiden ist.

<sup>19</sup> Immerhin sieht z.B. Art. 105 Abs. 3 PatV für im Register eingetragene ausschliessliche Patentlizenzen zumindest indirekt eine Wirkung gegenüber Dritten vor: «Solange eine ausschliessliche Lizenz im Register vorgemerkt oder eingetragen ist, werden für das gleiche Patent keine weiteren Lizenzen vorgemerkt oder eingetragen, die mit der ausschliesslichen Lizenz nicht vereinbar sind.» Effektiv handelt es sich um eine Art «Realobligation»: Der Patentinhaber kann keine weitere, in das Register einzutragende, ausschliessliche Lizenz für dasselbe Patent gewähren.

<sup>20</sup> Diese Konsequenz hat z.B. bereits *Alois Troller*, Immaterialgüterrecht, 3. Aufl., Basel 1971, Bd II, 1017, erkannt. Der Autor lehnt die Annahme einer Prozessstandschaft explizit, jedoch ohne weitere Begründung ab. Auch *Blum/Pedrazzini* (o. Fn. 15) Anm. 42 und 105 zu Art. 34 PatG (insbes. S. 505 f.) haben die Aktivlegitimation des Lizenznehmers dezidiert abgelehnt: Der Lizenznehmer habe «kein eigenes Recht [...], gegen Dritte auf Patentverletzung zu klagen» (S. 505). Diejenigen Fälle, in denen der Lizenznehmer kraft Lizenzvertrags zur Klage ermächtigt wird, fassen die Autoren aber als auftragsrechtliches Verhältnis auf. Soweit damit gemeint ist, dass der Lizenznehmer das *fremde* Recht in *fremdem* Namen (Art. 32 ff. OR) geltend machen soll, halten *Blum/Pedrazzini* zu Recht fest, dass die Zulässigkeit dieser Konstruktion vom jeweils anwendbaren kantonalen Prozessrecht abhängt. Die Zivilprozessordnungen der Kantone lassen – unbedeutende Ausnahmen vorbehalten – die gewillkürte Prozessvertretung durch andere Personen als zugelassene Rechtsanwältinnen bekanntlich nicht zu (vgl. z.B. Art. 83 ff. ZPO BE und allgemein *Vogel/Spühler* [o. Fn. 9] N 110 ff. zu Kap. 5). Nicht erwähnt wird von *Blum/Pedrazzini* die kraft Auftrags denkbare Alternative, dass der Lizenznehmer als Beauftragter sinngemäss «für Rechnung des Auftraggebers [hier: der Lizenzgeber] in eigenem Namen Forderungsrechte gegen Dritte erwirbt» (Art. 401 Abs. 1 OR). Dies entspräche wiederum einer gewillkürten Prozessstandschaft (so zutreffend *Hilty* [o. Fn. 1] 786).

<sup>21</sup> Konkret verlangte die Lizenznehmerin als Klägerin *in eigenem Namen*, es sei dem Beklagten der Handel mit den fraglichen Möbeln bei Strafe zu verbieten; vgl. BGE 113 II 190, 192.

<sup>22</sup> *Vogel/Spühler* (o. Fn. 9) N 37 zu Kap. 5.

<sup>23</sup> *Vogel/Spühler* (o. Fn. 9) N 92 zu Kap. 7.

anerkannt. Gegen dieses Ergebnis würden keine Bedenken bestehen, hätte sich das Gericht in den Erwägungen mit dem Institut der Prozessstandschaft tatsächlich befasst. Das Bundesgericht beschränkte sich indessen auf die positive Feststellung, dass der Lizenznehmer vom Lizenzgeber *vertraglich* zur Führung von Prozessen berechtigt und verpflichtet wurde<sup>24</sup>. Es anerkannte mithin (implizit) einen Fall von *gewillkürter* Prozessstandschaft<sup>25</sup>.

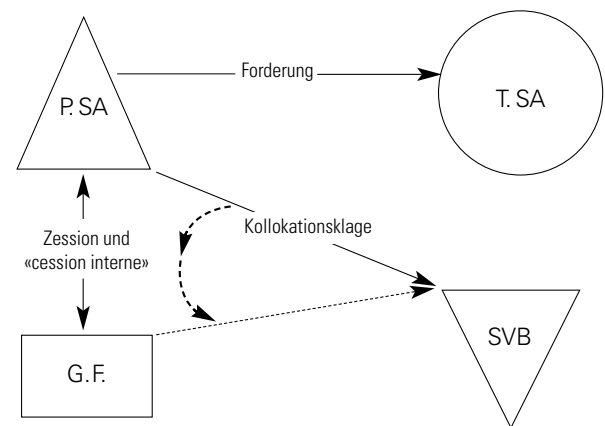
## 5. Zum Institut der gewillkürten Prozessstandschaft

Die soeben erwähnte Anerkennung eines Falles *gewillkürter* Prozessstandschaft steht im Widerspruch zu der in der Lehre zum schweizerischen Zivilprozessrecht verbreiteten Meinung, dass diese Rechtsfigur dem Schweizer Recht nicht bekannt sei bzw. vom Bundesgericht abgelehnt werde<sup>26</sup>. Die genannten Autoren berufen sich dazu auf ein Urteil aus dem Jahre 1952<sup>27</sup>, in welchem das Bundesgericht in Anlehnung an einen Entscheid des deutschen Reichsgerichts eine Zession für unwirksam erklärt hatte, in deren Zusammenhang ein Einziehungsrecht des Zedenten vorbehalten worden war.

Dem fraglichen Urteil lag der folgende Sachverhalt zu Grunde (vgl. Abb. 2):

P. S.A. hatte G.F. am 20. Mai 1948 eine ihr gegenüber der konkursiten T. S.A. zustehende, in der 5. Klasse kollozierte Forderung abgetreten. Zwei Tage *danach* hob P. S.A. gegen die Schweizerische Volksbank einen Kollokationsprozess an

Abb. 2



mit den Begehren, es sei ein von dieser behauptetes Pfandrecht ungültig zu erklären, die Forderung der Bank in der 5. Klasse zu kollozieren und der Pfanderlös ihrer (an G.F. abgetretenen) Forderung anzurechnen. Ihr Klagerecht stützte die P. S.A. auf eine ebenfalls das Datum 20. Mai 1948 tragende Vereinbarung zwischen P. S.A. und G.F., die das Bundesgericht als «cession interne» bezeichnete. Nachdem am 2. April 1949 auch P. S.A. in Konkurs gefallen war, wollte G.F. (als Zessionar) an Stelle von P. S.A. (Zedentin) den hängigen (aber eingestellten) Kollokationsprozess gegen die Volksbank fortsetzen. Die Volksbank widersetzte sich diesem Begehren. Zur Begründung führte sie an, P. S.A. sei zufolge Zession ihrer Forderung an G.F. schon bei Einleitung des Kollokationsprozesses nicht mehr aktivlegitimiert gewesen. Trete nunmehr G.F. als Kläger aus *eigenem Recht* auf, sei die Frist zur Anhebung des Kollokationsprozesses verpasst. Wollte G.F. hingegen *im Namen von P. S.A.* in den Prozess eintreten, fehle ihm die Aktivlegitimation, wie sie schon jener gefehlt habe. Das Bundesgericht verwirft diese Einwände mit folgender Begründung:

«[L]e Tribunal fédéral part manifestement de l'idée que la clause selon laquelle la qualité pour agir reste au cédant empêche le transfert de la créance au cessionnaire; c'est ainsi que le Tribunal d'empire allemand a jugé qu'un acte de «cession» attribuant de façon durable au cédant le droit d'encaisser la créance en son propre nom n'était pas une cession, n'avait pas d'effet translatif (...). [...]

D'une façon générale, la créance ne peut pas être scindée en une prétention de fond et un droit d'action (Klagerecht). Le droit suisse ne connaît pas une cession portant sur la seule faculté de déduire une créance en justice; il connaît seulement la cession de la créance comme telle, qui fait passer au cessionnaire la qualité pour intenter action. En conséquence, une personne ne peut pas être chargée de faire valoir en son propre nom le droit d'autrui.»<sup>28</sup>

<sup>24</sup> Die entsprechenden Bestimmungen im Lizenzvertrag könnten «nur dahin verstanden werden, dass die Klägerin nicht bloss verpflichtet wurde, jede Rechtsverletzung zu verfolgen, [...], sondern dass ihr damit auch alle notwendigen *Befugnisse* übertragen wurden, um sich Nachahmungen durch Dritte erwehren zu können. [...] Als Lizenznehmerin konnte die Klägerin somit bezüglich der ihr übertragenen Rechte in die Stellung der Urheber treten, sich folglich insoweit auf ein *eigenes Klagerecht* berufen». BGE 113 II 190, 195 (Hervorhebung hinzugefügt).

<sup>25</sup> *Hilty* (o. Fn. 1) 779 ff. interpretiert die in Fn. 24 hievorig zitierte Textstelle demgegenüber dahin gehend, dass das Bundesgericht im Sinne der von diesem Autor vertretenen Theorie der qualitativen gebundenen Teilübertragung des Schutzrechts (*Hilty*, a.a.O., 86 ff.) ein Klagerecht qua absoluter Rechtsposition des Lizenznehmers angenommen habe. Diese Auslegung geht u.E. angesichts der summarischen höchstrichterlichen Begründung zu weit.

<sup>26</sup> Vgl. etwa *Vogel/Spühler* (o. Fn. 9) N 41 zu Kap. 5; *Hans Ulrich Walder*, Zivilprozessrecht nach den Gesetzen des Bundes und des Kantons Zürich unter Berücksichtigung anderer Zivilprozessordnungen, 4. Aufl., Zürich 1996, N 5 zu § 9. Ebenso, jedoch kritisch *Walter J. Habscheid*, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 2. Aufl., Basel 1990, Rz. 277. Auch *Max Kummer*, Grundriss des Zivilprozessrechts nach den Prozessordnungen des Kantons Bern und des Bundes, 4. Aufl., Bern 1984, 67 ff. lässt Prozessstandschaft nur ausnahmsweise kraft gesetzlicher «Sonderregel» zu; gl. M. *Max Guldener*, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl., Zürich 1979, 142 f.

<sup>27</sup> BGE 78 II 265 (274).

<sup>28</sup> BGE 78 II 265, 274. Obwohl G.F. die Forderung nach Meinung des Bundesgerichts nie erworben hatte, konnte er den Prozess alsdann doch fortsetzen, weil er sich hierzu den bisher von P. S.A.

Diesen Erwägungen zufolge war die fragliche Zession unwirksam. Zu diesem Ergebnis und zu den vom Bundesgericht daraus gezogenen Folgerungen erscheinen die folgenden Überlegungen und Bemerkungen hilfreich:

(1) Angenommen, die Zession wäre in Respektierung des Parteiwillens für wirksam gehalten worden. Das hätte bedeutet, dass P. S.A. schon bei Klageanhebung nicht mehr aktivlegitimiert war. Die Begründung einer *gesetzlichen* Prozessstandschaft nach dem Vorbild von Art. 21 Abs. 2 Satz 2 BZP<sup>29</sup> wäre dadurch von vornherein ausgeschlossen gewesen, da diese voraussetzt, dass der Anspruch *im Zeitpunkt der Abtretung* im Streit lag, d.h. Gegenstand eines rechtshängigen Prozesses war. P. S.A. hätte folglich nur als *gewillkürter* Prozessstandschafter aufgefasst werden können. Vor diesem Hintergrund wäre an die Stelle der Frage der Zulässigkeit einer Spaltung von Klagerecht und Anspruch im Rahmen einer Zession eine ganz andere Frage getreten, nämlich ob und inwieweit die Volksbank als Beklagte in einem *hängigen Prozess* einen *Parteiwechsel* auf der Klägerseite hinnehmen muss. Diese Frage ist ausschliesslich *prozessrechtlicher* Natur, steht mithin in keinem Zusammenhang mit dem Zessionsrecht<sup>30</sup>.

gegenüber der Volksbank geltend gemachten Anspruch von der für die Konkursmasse der P. S.A. zuständigen Konkursverwaltung im Verfahren nach Art. 260 SchKG hatte abtreten lassen (BGE 78 II 269, 275).

<sup>29</sup> «Die Veräusserung der im Streit liegenden Sache oder die Abtretung des streitigen Anspruchs während der Rechtshängigkeit bleibt ohne Einfluss auf die Legitimation zur Sache.»

<sup>30</sup> Illustrativ hierzu BGE 118 Ia 129: P. hatte bei der I. AG am 8. Mai 1984 ein Auto gemietet und dieses beschädigt. I. AG verlangte ihn deswegen mit Klage vom 8. Mai 1985 auf Schadenersatz von CHF 7999.– nebst Zins. Der Gerichtspräsident I von Konolfingen schützte das Begehren am 26. Oktober 1987 im Teilbetrag von CHF 5340.– nebst Zins. P. zog dieses Urteil an den Appellationshof des Kantons Bern weiter. Kurz darauf wurde über die I. AG der Konkurs eröffnet und das Verfahren eingestellt. Mit Eingaben vom 3. Oktober 1990 und 22. März 1991 ersuchte N.T. AG um Fortsetzung des Verfahrens. Zur Begründung führte sie an, die streitige Forderung sei von der Konkursverwaltung freigegeben worden, da sie von der I. AG im Rahmen einer Globalzession bereits *vor Beginn des Prozesses* an die N.T. AG abgetreten worden sei. N.T. AG erkläre auf Seiten der Klägerin die Rechtsnachfolge im Prozess. Der Appellationshof gab diesem Begehren statt und bestätigte zu Gunsten der N.T. AG das erstinstanzliche Urteil. Die dagegen erhobene staatsrechtliche Beschwerde heisst das Bundesgericht gut. Zunächst hält das Gericht (mit Recht) fest, Parteiwechsel nenne «man den *prozessualen* Vorgang, bei dem in einem hängigen Verfahren eine Hauptpartei ausscheidet und durch einen Dritten ersetzt wird» (S. 131). Weiter hält das Bundesgericht zutreffend fest, dass die bernische Zivilprozessordnung die Rechtsnachfolge im Prozess nur für zwei bestimmte Fälle (Art. 40, 41 ZPO BE) ausdrücklich regelt, welche beide notwendig voraussetzen, dass «der ausscheidenden Partei ... die Sachlegitimation bei oder nach eingetretener Rechtshängigkeit zustand», was vorliegend zu keiner Zeit der Fall war (S. 131). Es könne offen bleiben, ob das bernische Prozessrecht den sog. gewillkürten oder schlichten Parteiwechsel zulassen würde. Fest stehe, dass dessen Durchsetzung *ohne* Zustimmung des Beklagten wegen der Gefahr einer erheblichen Erschwerung seiner Verteidigungsposition «mit den Gedanken des Rechtsstaats nicht zu vereinbaren» wäre (S. 132). Dem Zustimmungserfordernis komme «über Art. 4 BV Verfassungsrang zu» (S. 132). Da der beklagte P. dem Parteiwechsel nie zugestimmt hatte, war das Urteil der Vorinstanz wegen Verletzung des Willkürverbotes aufzuheben.

(2) Im Weiteren hatte das deutsche Reichsgericht tatsächlich in mehreren (vom Bundesgericht im fraglichen Entscheid zitierten) Urteilen entschieden, eine Zession sei unwirksam, solange sich der Zedent die Geltendmachung des Anspruchs in eigenem Namen vorbehalte<sup>31</sup>. In keinem dieser Urteile des Reichsgerichts stellte dieses jedoch einen Zusammenhang her zu dem vom nämlichen Gericht bereits früher anerkannten Institut der *Einziehungsermächtigung*<sup>32</sup> und der damit verbundenen Anerkennung des Instituts der *gewillkürten Prozessstandschaft*. Anders gesprochen: Eine Einziehungsermächtigung<sup>33</sup>, die losgelöst von einer Zession erteilt wird, kann nach deutschem Recht von dem Ermächtigten in gewillkürter Prozessstandschaft eingeklagt werden. Beruht die Einziehungsermächtigung hingegen auf einer Abrede, die im Rahmen einer Zession zwischen Zedent und Zessionar getroffen wurde, wird die Geltendmachung der Forderung durch den Zedenten für Rechnung des Zessionars abgelehnt. Diese Ablehnung ist somit nicht gegen die Zulässigkeit des Instituts der Einziehungsermächtigung an sich gerichtet. Vielmehr ist sie lediglich mittelbare Folge des reichsgerichtlichen Erkenntnisses, wonach eine Spaltung von Forderung und Klagerecht *im Rahmen der Zession* nicht zulässig ist. An diesem Ergebnis hält die deutsche Rechtsprechung bis heute fest.

(3) Die vorstehenden Ausführungen belegen, dass die vom Bundesgericht in BGE 78 II 274 abgelehnte Berechtigung des Klägers (P. S.A.), die ihm nicht mehr gehörende Forderung einzuziehen und zu diesem Zweck gerichtlich geltend zu machen, allein auf einer rezipierten zessionsrechtlichen, d.h. *materiellrechtlichen* Überlegung des deutschen Reichsgerichts beruhte. Die zitierte Erwägung (BGE 78 II 274) kann daher namentlich *nicht* als generelle Ablehnung des Instituts der Einziehungsermächtigung verstanden werden. Noch weniger sachgerecht erscheint es uns, gestützt auf BGE 78 II 274 anzunehmen, das *prozessrechtliche* Institut der gewillkürten Prozessstandschaft werde im Schweizer Recht nicht anerkannt<sup>34</sup>. Letzteres umso weniger, als das

<sup>31</sup> RGZ 90, 276; 92, 108; 92, 238, 240.

<sup>32</sup> RGZ 53, 408 (411); 64, 165; 73, 306 (308). S. auch BGHZ 4, 153, 164. Zur Zulässigkeit der Einziehungsermächtigung z.B. *Wolfram Henckel*, Einziehungsermächtigung und Inkasso zession, in: *Paulus/Diederichsen/Canaris* (Hrsg.), FS für Karl Larenz zum 70. Geburtstag, München 1973, 643 ff. und neuerdings *Wolfgang Wiegand*, Die Einziehungsermächtigung im deutschen, österreichischen und schweizerischen Recht, in: *Harrer/Portmann/Zäch* (Hrsg.), Besonderes Vertragsrecht – aktuelle Probleme, FS für Heinrich Honsell zum 60. Geburtstag, Zürich 2002, 119 ff.

<sup>33</sup> Die einem Dritten erteilte Befugnis, eine fremde Forderung in eigenem Namen einzuziehen.

<sup>34</sup> So sinngemäss schon *Hilty* (o. Fn. 1) 787 f.

Bundesgericht die Geltendmachung einer *fremden Forderung in eigenem Namen* kraft einer Inkassovollmacht, welche vom Schuldner anerkannt war, in einem Entscheid aus dem Jahre 1993 ausdrücklich als zulässig erachtet hat<sup>35</sup>.

(4) Trotz allem muss festgehalten werden, dass der *Le Corbusier*-Entscheid bezüglich der Frage der Anerkennung gewillkürter Prozessstandschaften in einem gewissen Spannungsverhältnis zur früheren Rechtsprechung (BGE 78 II 265) und den gestützt darauf vertretenen prozessrechtlichen Lehrmeinungen steht<sup>36</sup>. Das Bundesgericht hat seine diesbezügliche Auffassung bisher nicht verdeutlicht: Das Handelsgericht Zürich bejahte in einem Entscheid aus dem Jahre 1997 die auf einen Lizenzvertrag gestützte Legitimation eines Patentlizenznehmers, patentrechtliche Ansprüche geltend zu machen, mit dem ausdrücklichen Hinweis, eine «solche *gewillkürte* Prozessstandschaft» sei zulässig<sup>37</sup>. In der gegen diesen Entscheid erhobenen staatsrechtlichen Beschwerde machte die Beschwerdeführerin geltend, das «schweizerische Recht kenne die Rechtsfigur der gewillkürten Prozessstandschaft nicht», weshalb die Annahme der Klageberechtigung der Beschwerdegegnerin in Ermangelung einer Abtretung des Patents willkürlich sei<sup>38</sup>. Das Bundesgericht verwarf diesen Einwand mit Hinweis auf den *Le Corbusier*-Entscheid, ohne jedoch seine dortige Begründung näher zu erläutern<sup>39</sup>.

## 6. Stellungnahme

Das Schweizer Recht anerkennt die Rechtsfigur der gesetzlichen Prozessstandschaft in verschiedensten Konstellationen<sup>40</sup>. Gewillkürte Prozess-

standschaften werden demgegenüber verbreitet für nicht zulässig erachtet<sup>41</sup>. Begründet wird diese Ablehnung von den meisten Autoren nicht. In einer neueren Abhandlung zur Rechtsfigur der Einziehungsermächtigung wendet *Wiegand* gegen die Zulässigkeit gewillkürter Prozessstandschaften ein, die Klagebefugnis sei ein öffentlich-rechtlicher und unverzichtbarer Anspruch, welcher nicht ohne den zu Grunde liegenden materiell-rechtlichen Anspruch abgetreten oder übertragen werden könne<sup>42</sup>. Dieser Ansicht steht zum einen entgegen, dass es besonders bei der (in Deutschland anerkannten<sup>43</sup>) Einziehungsermächtigung und der damit ebenfalls gebilligten gewillkürten Prozessstandschaft gerade nicht darum geht, dass eine *Abtretung* oder *Übertragung* des Einziehungsrechts bei Rückbehalt des Leistungsanspruches stattfindet, sondern lediglich darum, dass ein Dritter die Befugnis erhält, das einem anderen zustehende Recht in eigenem Namen geltend zu machen<sup>44</sup>. Zum anderen vermag das Argument der öffentlich-rechtlichen, zwingenden Natur der Klagebefugnis als solches nicht zu überzeugen. Das Klagerecht steht demjenigen zu, der zur Sache legitimiert ist. Die Legitimation zur Sache im Zivilprozess ergibt sich aber ausschliesslich aus dem *materiellen Zivilrecht*. Damit steht nichts entgegen, dass im Rahmen der Vertragsfreiheit auch über das Recht zur gerichtlichen Geltendmachung eines Anspruches disponiert werden kann<sup>45</sup>. So war die auf *vertraglicher* Vereinbarung beruhende prozessuale Geltendmachung fremder Ansprüche in eigenem Namen unter anderem bereits dem römischen Recht be-

<sup>35</sup> BGE 119 II 452 = Pra 83 Nr. 225: X. S.A. war Inhaberin der Forderung. Sie hatte J. AG zum Inkasso bevollmächtigt. Schuldner S. hatte zu Gunsten der J. AG schriftlich anerkannt, den von dieser schliesslich in eigenem Namen eingeklagten Betrag zu schulden. Den Einwand des Schuldners, J. AG sei nicht anspruchsberechtigt, verwirft das Bundesgericht diskussionslos: «En signant la reconnaissance de dette dans laquelle la défenderesse était désignée en qualité de créancière, le demandeur a admis devoir s'exécuter entre les mains de la représentante. Ce faisant, il a permis à la défenderesse de recouvrer la créance litigieuse en son nom à elle, mais pour le compte de la créancière, alors que, faute d'une telle reconnaissance de dette, la représentante n'eût pu agir qu'au nom de la créancière.» BGE 119 II 452, 454. *Oscar Vogel*, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Zivilprozessrecht im Jahre 1993, ZBJV 131 (1995) 453 kommentierte das Urteil dahin gehend, dass das Bundesgericht damit «eine vom Schuldner gewillkürte Art der Prozessstandschaft» anerkannt habe.

<sup>36</sup> Vgl. die Nachweise oben in Fn. 26.

<sup>37</sup> Urteil des Handelsgerichts Zürich vom 2. Juli 1997, SIC 1997 208, 209 (Hervorhebung hinzugefügt). Ebenso schon der Entscheid des Handelsgerichts Zürich vom 23. Dezember 1992, ZR 91/92 Nr. 40 E.2.a.

<sup>38</sup> Urteil des Bundesgerichts 4P. 91/1998 vom 18. Dezember 1998, SIC 1999 444, 447.

<sup>39</sup> SIC 1999 444, 447.

<sup>40</sup> Exemplarisch etwa Art. 21 Abs. 2 Satz 2 BZP und sinngemäss Art. 41 ZPO BE. Weitere Fälle: Willensvollstrecker (Art. 518 ZGB); Erbschaftsverwalter (Art. 554 ZGB); amtlicher Erbenvertreter

(Art. 602 Abs. 3 ZGB); Aktionäre (Art. 678 Abs. 3, Art. 756 Abs. 1 OR); Abtretungsgläubiger gemäss Art. 260 SchKG. Illustrativ auch BGE 100 II 52, 63: Anerkennung des Rechts der Sachwalterin eines Anlagefonds (trotz fehlender gesetzlicher Regelung) in eigenem Namen einen Prozess über streitige Schadenersatzansprüche zu führen und dabei Leistung an sich selbst zu verlangen.

<sup>41</sup> Vgl. die in Fn. 26 oben genannten Autoren sowie zuletzt *Wiegand* (o. Fn. 32) 131.

<sup>42</sup> *Wiegand* (o. Fn. 32) 131. Die Auffassung von *Wiegand* stützt sich auf ein Urteil des österreichischen OGH vom 22. Februar 1995, SZ 68/36, 213. Mit ähnlicher Begründung für das deutsche Recht abl. *Wilhelm Kisch*, Die gewillkürte Prozessstandschaft, in: *Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti*, Padova 1950, Bd. II, 401 ff.

<sup>43</sup> Vgl. statt vieler *Karl Larenz*, Lehrbuch des Schuldrechts, Allgemeiner Teil, Bd. I, 14. Aufl., München 1987, § 34/V/c.

<sup>44</sup> Diese (zutreffende) Umschreibung findet sich auch bei *Wiegand* (o. Fn. 32) 125.

<sup>45</sup> Die Sachlegitimation gehört nicht zu den Prozessvoraussetzungen. Das Gericht muss sie daher nicht wie diese von Amtes wegen prüfen. Da die Sachlegitimation nicht Tatfrage, sondern Rechtsfrage ist, findet aber im Rahmen des Grundsatzes der richterlichen Rechtsanwendung (*iura novit curia*) immerhin eine beschränkte Amtsprüfung der Legitimation zur Sache statt: Das Gericht hat die Frage der Aktiv- oder Passivlegitimation selbst bei unbestrittener oder übereinstimmender Rechtsausführung der Parteien von Amtes wegen zu prüfen (und ggf. zu verneinen), *sofern* die von den Parteien vorgetragene Tatsachen überhaupt eine rechtliche Beurteilung der Sachlegitimation zulassen. Vgl. zum Ganzen ausf. *Walter Ott*, Die unbestrittene Sachlegitimation, SJZ 78 (1982) 17 ff. Ebenso das Bundesgericht, z. B. in BGE 118 Ia 129 (130) und in BGE 115 II 464 (465).

kannt<sup>46</sup>. Vertragsfreiheit stösst im Verhältnis zu Dritten (hier der künftige Prozessgegner) erst dort an Grenzen, wo durch die Parteivereinbarung gleich- oder höherwertige Drittinteressen berührt werden<sup>47</sup>. Dieser Einsicht folgend wurden im deutschen Recht, wo das Institut der gewillkürten Prozessstandschaft anerkannt wird<sup>48</sup>, einschränkende Voraussetzungen für die Zulässigkeit dieser Rechtsfigur entwickelt. Diese lauten summarisch wie folgt:

- a) Der Prozessstandschafter muss vom Anspruchsberechtigten zur Prozessführung hinsichtlich eines übertragbaren Rechts ermächtigt worden sein. Prozessstandschaft scheidet daher bei Rechten aus, die ihrem Wesen nach nur vom Rechtsinhaber geltend gemacht werden können (z.B. höchstpersönliche Rechte).
- b) Der Kläger muss ein schutzwürdiges Eigeninteresse an der Prozessführung haben. Der Ausgang des Prozesses muss unmittelbar die Rechtslage des Prozessstandschafters beeinflussen können.
- c) Die Geltendmachung eines Anspruches in gewillkürter Prozessstandschaft darf keine ungebührliche Benachteiligung des Prozessgegners zur Folge haben. Auf dieses Kriterium ist unten in Ziff. III 2 näher einzugehen.

Vor dem Hintergrund des bisher Gesagten und mit Rücksicht auf die soeben erwähnten, im deutschen Recht entwickelten Einschränkungen bestehen gegen die *allgemeine* Zulassung gewillkürter Prozessstandschaften keine Bedenken. Dies umso mehr, als die wirklich zentralen Fragen im Zusammenhang mit der (auf gesetzlicher Basis ohnehin zugelassenen) Rechtsfigur der Prozessstandschaft nicht so sehr in ihrer Zulässigkeit bestehen, sondern vielmehr in den *Folgen* ihrer Zulassung. Angesprochen sind damit die Wirkungen, die einem in Prozessstandschaft angeho-

benen Zivilprozess bzw. einem in Prozessstandschaft erfochtenen Entscheid zukommen. Fragen, die durch das Zivilprozessrecht beantwortet werden müssen:

- a) Wurde in Prozessstandschaft Klage erhoben, so ist sicherzustellen, dass einer identischen Zweitklage des Rechtsinhabers die Einrede der Rechtshängigkeit entgegensteht.
- b) Wurde in Prozessstandschaft ein Urteil erstritten, so ist – soweit sachgerecht – sicherzustellen, dass die materielle Rechtskraft in Abweichung vom Grundsatz *eadem res inter easdem partes* auch für und gegen den Rechtsinhaber wirkt<sup>49</sup>. Darauf ist zurückzukommen (vgl. unten Ziff. IV).

## 7. Der Designlizenznehmer als gesetzlicher Prozessstandschafter?

Mit Art. 35 Abs. 4 DesG lässt sich im Designrecht die Diskussion um die Zulassung der gewillkürten Prozessstandschaft (scheinbar) vermeiden. Nach dieser Vorschrift ist der Exklusiv-Designlizenznehmer *von Gesetzes wegen* «selbstständig zur Klage berechtigt». Der im Gesetz enthaltene Zusatz («... sofern dies im Lizenzvertrag nicht ausdrücklich ausgeschlossen worden ist») weist jedoch unmissverständlich darauf hin, dass auch der Designlizenznehmer sein Klagerecht trotz gesetzlicher Regelung letztlich nur aus der jeweiligen Vereinbarung mit dem Lizenzgeber ableiten kann.

Unter dem (bisherigen) Regime des *Le Corbusier*-Entscheids muss der prozessführende Lizenznehmer beweisen, dass ihn der Lizenzgeber tatsächlich vertraglich zur Prozessführung berechtigt und verpflichtet hat. Unter dem Regime des DesG wird dem Lizenznehmer dieser Beweis abgenommen. Sobald er sein Exklusivrecht nachgewiesen hat, ist er laut Art. 35 Abs. 4 DesG automatisch zur Prozessführung berechtigt, selbst wenn ihn der Vertrag dazu nicht ausdrücklich ermächtigen sollte. Indem die Parteien die gesetzlich normierte Klageberechtigung des Lizenznehmers aber vertraglich wegbedingen können, schliesst sich der Kreis. Auch der Designlizenznehmer, der sich für sein Klagerecht auf Art. 35 Abs. 4 DesG beruft, bleibt nach der hier vertretenen Auffassung bei Lichte betrachtet *gewillkürter* Prozessstandschafter.

<sup>46</sup> Sie diene dort als «Ersatz» für die in der heutigen Form nicht ausgebildete Forderungsabtretung. Ein Wechsel des Gläubigers war grundsätzlich nur durch Novation möglich. Da das die Zustimmung des Schuldners voraussetzte, behalf man sich zur Vermeidung der Einholung dieser Zustimmung mit dem Institut der Prozessvertretung (vgl. *Max Kaser, Römisches Privatrecht*, 16. Aufl., 1992, § 55 II 2). Der Gläubiger («Zedent») bestellte den Erwerber («Zessionar») zu seinem *cognitor* oder *procurator in rem suam*. Dadurch wurde der Letztere ermächtigt, die *Forderung des Gläubigers in eigenem Namen* einzuklagen und das Erstrittene zu behalten (*Kaser, a.a.O.*, § 82 IV). Diese Befugnis einer Person, einen Prozess *anstelle* des Berechtigten *in eigenem Namen als Partei* zu führen und dabei das *fremde* Recht geltend zu machen, entspricht präzise der heutigen Umschreibung des Instituts der Prozessstandschaft; vgl. nur *Vogel/Spühler* (o. Fn. 9) N 37 zu Kap. 5.

<sup>47</sup> Exemplarisch dazu *Wolfgang Wiegand, Die Entwicklung des Sachenrechts im Verhältnis zum Schuldrecht, AcP 190 (1990) 112, 134 f.*

<sup>48</sup> Vgl. die Nw. oben in Fn. 32. Vgl. ferner *Stein/Jonas/Bork, Kommentar zur Zivilprozessordnung*, 21. Aufl., Tübingen 1993, Vorbem. vor § 50, Rn. 41 ff.; *MünchKommZPO-Lindacher*, 2. Aufl., München 2000, Vorbem. vor § 50, Rn. 55 ff.

<sup>49</sup> Schon im römischen Recht, welchem die Ausdehnung der Ausschlusswirkung eines Urteils auf am Prozess nicht beteiligte Dritte gänzlich fremd war, wurde die Bedeutung dieser Problematik erkannt. Man behalf sich mit der durchaus kreativen Lösung, dass z.B. der zur Prozessführung in eigenem Namen bestellte *procurator in rem suam* Sicherheit dafür leisten musste, dass der wahre Rechtsinhaber die Prozessführung genehmigen werde, d.h., nicht seinerseits die Klage noch einmal anheben werde (*cautio ratam rem dominum habiturum*; G. 4, 98).

### III. Umfang der Prozessführungsbefugnis

Ist die Prozessführungsbefugnis des Lizenznehmers kraft gewillkürter Prozessstandschaft einmal anerkannt, so ist in einem zweiten Schritt deren Umfang zu betrachten. Dazu geben in erster Linie die Bestimmungen des DesG Anlass. Unter gebührender Mitberücksichtigung des übrigen Immaterialgüterrechts sollen sie insbesondere auf ihre Vereinbarkeit mit allgemein anerkannten Grundsätzen des Zivilprozessrechts überprüft werden.

#### 1. Aktivlegitimation

##### a) Leistungsklage

Die Vorschrift von Art. 35 Abs. 4 DesG steht unter dem Randtitel «Leistungsklage». Die nunmehr ausdrücklich dem Lizenznehmer zuerkannte Befugnis betrifft folgerichtig das Erheben von Leistungsklagen gegen den mutmasslichen Schutzrechtsverletzer. In Betracht kommen namentlich die in Art. 35 Abs. 1 lit. a und b DesG erwähnten Klagen auf Unterlassung einer drohenden und auf Beseitigung einer bestehenden Verletzung. Ferner sind Klagen auf Leistung von Schadenersatz denkbar (Art. 35 Abs. 2 DesG), womit der Lizenznehmer den eigenen – d.h. den ihm durch die Schutzrechtsverletzung zugefügten – Schaden geltend machen kann<sup>50</sup>. Die Botschaft führt aus, dass eine «umfassende Legitimation des Lizenznehmers zur Erhebung einer Leistungsklage»<sup>51</sup> normiert werde, sofern dies im Lizenzvertrag nicht ausdrücklich ausgeschlossen sei.

Der Umfang der Aktivlegitimation eines Designlizenznehmers deckt sich daher mit demjenigen, wie er in der bundesgerichtlichen Praxis für einen Lizenznehmer im Bereich des Urheberrechts entwickelt wurde<sup>52</sup> und heute im gesamten Immaterialgüterrecht anerkannt sein dürfte<sup>53</sup>. Zu beachten sind jedoch nochmals die unterschiedlichen Voraussetzungen: Während im Designrecht gemäss Gesetzeswortlaut jeder ausschliessliche Lizenznehmer aktivlegitimiert ist, sofern dies im Lizenzvertrag nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist, gilt im übrigen Immaterialgüterrecht, dass der ausschliessliche Lizenznehmer immer nur dann als aktivlegitimiert anzuerkennen

ist, wenn er sich vertraglich zur Verteidigung des Schutzrechts verpflichtet hat<sup>54</sup>.

##### b) Feststellungsklage

Der Lizenznehmer ist aktivlegitimiert, auch eine *Feststellungsklage* zu erheben<sup>55</sup>. Dazu bedarf es indessen weder einer besonderen gesetzlichen Regelung noch der Anerkennung des Lizenznehmers als Prozessstandschafter. Zur Feststellungsklage ist vielmehr jede Person aktivlegitimiert, die ein rechtlich schützenswertes Interesse nachweist<sup>56</sup>. Kann der Lizenznehmer ein solches Interesse dartun, ist er befugt, das Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechts oder Rechtsverhältnisses gerichtlich feststellen zu lassen. Daran hat das neue DesG nichts geändert<sup>57</sup>. Die Feststellungsklage des Lizenznehmers ist im gesamten Immaterialgüterrecht anerkannt<sup>58</sup>.

#### 2. Passivlegitimation

##### a) Ausgangslage

Mit der Anerkennung der Legitimation des Lizenznehmers zur Geltendmachung von Leistungsklagen in aktiver Prozessstandschaft stellt sich gewissermassen von selbst die Frage nach seiner Passivlegitimation.

Die Frage, ob der Lizenznehmer auch eingeklagt werden kann, hat durchaus praktische Relevanz: Im eingangs dargestellten Fallbeispiel<sup>59</sup> will sich die Beklagte als angebliche Verletzerin eines Immaterialgüterrechts mit einer Widerklage zur Wehr setzen, die auf Feststellung des Nichtbestandes des behaupteten Immaterialgüterrechts gerichtet ist. Es dürfte sich dabei um den in der Praxis bedeutsamsten Fall handeln, in welchem ein Bedürfnis des Dritten bestehen kann, gegen den Lizenznehmer klageweise vorzugehen. Solange der Lizenznehmer nicht gegen den Dritten und angeblichen Verletzer Klage erhebt, wird dieser regelmässig ebenfalls keine eigenen Ansprüche durchsetzen, sondern lediglich seine Tätigkeit fortsetzen wollen. Wenn aber der Lizenznehmer Massnahmen trifft, um dem Dritten die behaupteten Verletzungen gerichtlich untersagen zu lassen, wird dieser u.U. den Bestand des Immaterialgüterrechts überhaupt in Frage stellen. Erweist

<sup>54</sup> BGE 113 II 194 und dazu von Büren/Marbach (o. Fn. 13) Rz. 873.

<sup>55</sup> So zutreffend schon Blum/Pedrazzini (o. Fn. 15) Anm. 105 zu Art. 34 PatG (S. 505). Vgl. auch Hilty (o. Fn. 1) 778; Troller (o. Fn. 15) 383.

<sup>56</sup> S. Vogel/Spühler (o. Fn. 9) N 23 zu Kap. 7.

<sup>57</sup> S. BBl 2000 2757 mit Verweis auf Art. 13 des nunmehr aufgehobenen Bundesgesetzes betr. die gewerblichen Muster und Modelle vom 30. März 1900.

<sup>58</sup> Von Büren/Marbach (o. Fn. 13) Rz. 867; Hilty (o. Fn. 1) 778.

<sup>59</sup> S. Ziff. I 1 oben.

<sup>50</sup> Hierzu sei angemerkt, dass sich der Lizenznehmer zur Anhebung einer Schadenersatzklage so lange nicht auf das Institut der gewillkürten Prozessstandschaft zu stützen braucht, als er «nur» den eigenen Schaden geltend macht.

<sup>51</sup> BBl 2000 2759.

<sup>52</sup> BGE 113 II 190 ff.

<sup>53</sup> Vgl. dazu David (o. Fn. 15) N 5 zu Art. 18 MSchG; von Büren/Marbach (o. Fn. 13) Rz. 873.

sich das behauptete Immaterialgüterrecht nämlich als nichtig, so kann der Lizenznehmer daraus auch keine (Abwehr-)Rechte geltend machen.

#### b) Einrede und Widerklage

Bei der Betrachtung der Passivlegitimation sind zwei Fälle zu unterscheiden:

##### aa) Nichtigkeitseinrede

Das Erheben der Nichtigkeitseinrede (Einrede, dass das behauptete Immaterialgüterrecht nicht bestehe, weshalb die Klage abgewiesen werden müsse) steht dem Dritten in jedem Fall offen. Dieser Grundsatz ist in der Lehre<sup>60</sup> anerkannt und durch die Rechtsprechung<sup>61</sup> bestätigt. Ob die Nichtigkeitseinrede begründet ist oder nicht, findet indessen nicht Eingang in die Urteilsformel, sondern nur in die Erwägungen. Die entsprechenden Feststellungen über den Bestand oder Nichtbestand des Immaterialgüterrechts haben damit nicht Teil an der Rechtskraft des Urteils<sup>62</sup>.

##### bb) Widerklage

Will der Dritte indessen selbstständig den Nichtbestand des Immaterialgüterrechts feststellen lassen (und damit insbesondere die Löschung des Rechts aus einem Register erwirken<sup>63</sup>), so muss er dies widerklageweise verlangen (sog. Nichtigkeitswiderklage<sup>64</sup>). Nur in diesem Fall stellt sich folglich die hier interessierende Frage, ob diese Klage statt gegen den Rechtsinhaber auch gegen den Lizenznehmer erhoben werden kann.

#### c) Materialien zum DesG

Die Botschaft zum DesG enthält zur Frage der Passivlegitimation des Lizenznehmers keinerlei Hinweise. Sowohl der Gesetzeswortlaut wie auch die Botschaft befassen sich einzig mit der Klagebefugnis des Lizenznehmers, also mit dessen Aktivlegitimation.

Im Rahmen der parlamentarischen Beratung wurde die Frage der Passivlegitimation des Lizenznehmers im Zusammenhang mit der Frage nach den Wirkungen des zwischen dem Lizenznehmer und dem Dritten erstrittenen Urteils aufgegriffen. Ein Gegner der neuen Regelung machte nämlich

geltend, ein durch den Lizenznehmer geführter Prozess könnte verheerende Folgen für den Lizenzgeber haben<sup>65</sup>. Die Befürworter der neuen Regelung erklärten hierauf ohne nähere Begründung, dass der Lizenznehmer bezüglich des eigentlichen Bestandes des Designrechts nicht passivlegitimiert sei<sup>66</sup>.

#### d) Stellungnahme

Der parlamentarischen Debatte lässt sich wie erwähnt keine Begründung für die Ablehnung der Passivlegitimation des Lizenznehmers in Bestandesprozessen entnehmen. Eine Praxis zur Frage der Passivlegitimation des Designlizenznehmers besteht – soweit ersichtlich – in der Schweiz noch nicht<sup>67</sup>, Lehrmeinungen fehlen weitgehend. Ob die Gerichte auf Grund der erwähnten Äusserungen in der parlamentarischen Debatte tatsächlich die Passivlegitimation verneinen werden, ist aus folgenden Gründen zweifelhaft:

##### aa) Wirkungen der Prozessstandschaft

Der Lizenznehmer tritt – wie ausgeführt – als Prozessstandschafter auf. Ein solcher handelt anstelle derjenigen Person, die materiell berechtigt oder verpflichtet ist. Er nimmt in eigenem Namen deren Rechte *und Pflichten* im Prozess wahr. So ist etwa im Falle der amtlichen Erbschaftsverwaltung (Art. 554 ZGB; auch dies ein Fall der Prozessstandschaft<sup>68</sup>) anerkannt, dass diese sowohl in Prozessen über die zum Nachlass gehörenden Aktiven als auch in solchen über die dazugehörigen Passiven zur Prozessführung befugt ist und demzufolge sowohl aktiv- wie auch passivlegitimiert sein kann<sup>69</sup>. Vor diesem Hintergrund ist nicht einzusehen, weshalb dem Lizenznehmer nur die Aktivlegitimation eingeräumt werden sollte. Wenn er schon an Stelle des materiell Berechtigten handeln darf, soll er dies in umfassender Weise tun dürfen und müssen, d.h. er hat neben der Geltendmachung der fremden Rechte auch die damit verbundenen Pflichten zu übernehmen.

Die Rechtsfigur der Prozessstandschaft soll die Rechtsausübung erleichtern<sup>70</sup>, indem ein anderer

<sup>60</sup> So bereits *Richard Weidlich/Eugen Blum*, Das schweizerische Patentrecht, Bern 1934, Anm. 17 zu Art. 9 PatG.

<sup>61</sup> Vgl. den *Le Corbusier*-Entscheid, wo die Beklagte (erfolglos) die urheberrechtliche Schutzwürdigkeit und Schutzfähigkeit der fraglichen Möbelentwürfe in Frage stellte; BGE 113 II 190, E. 2.

<sup>62</sup> S. *Georg Leuch/Omar Marbach/Franz Kellerhals/Martin Sterchi*, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 5. Aufl., Bern 2000, N 12 c aa zu Art. 192 ZPO. Eine Ausnahme von der Regel, dass die Rechtskraft die Urteilsbegründung nicht erfasst, ist lediglich für die Verrechnungseinrede anerkannt (s. dazu auch *Vogel/Spühler* [o. Fn. 9] N 72 f. zu Kap. 8).

<sup>63</sup> S. Art. 28 lit. d DesG.

<sup>64</sup> S. zum Begriff von *Büren/Marbach* (o. Fn. 3) Rz. 827.

<sup>65</sup> S. Amtl. Bull. NR 2001, 193 (Votum NR Suter); s. dazu auch *Stephan Beutler/Robert Stutz*, Revision eines Jahrhundertwerks. Kritische Anmerkungen zum neuen Designgesetz, in: NZZ vom 25.4.2001, 17 und *Reto M. Hilty*, Besserer Schutz vor Nachahmung/Eine Entgegnung auf die Kritik am neuen Designgesetz, in: NZZ vom 15.5.2001, 17; vgl. dazu Ziff. IV unten.

<sup>66</sup> S. Amtl. Bull. NR 2001, 194 (Votum Bundesrätin Metzler); Amtl. Bull. SR 2001, 271 (Votum SR Schweiger). Gl.M. (mit Hinweis auf diese Äusserungen in der Parlamentsdebatte) *Andreas Jermann*, in: *Roger Staub/Alessandro L. Celli* (Hrsg.), Designrecht, Zürich 2003, N 68 zu Art. 35 DesG.

<sup>67</sup> Vgl. demgegenüber zum Patentrecht immerhin den bei Fn. 72 unten zitierten Entscheid des Zürcher Handelsgerichts aus dem Jahr 1940.

<sup>68</sup> S. *Vogel/Spühler* (o. Fn. 9) N 39 zu Kap. 5.

<sup>69</sup> S. dazu *ZK-Escher*, N 15 zu Art. 554 ZGB.

<sup>70</sup> *Kummer* (o. Fn. 26) 67.

anstelle des materiellrechtlich Legitimierten den Prozess führen darf. Diese Erleichterung muss dort ihre Grenzen haben, wo Dritte in ungerechtfertigter Weise benachteiligt werden<sup>71</sup>. Wird dem Lizenznehmer die Klagebefugnis zuerkannt, so darf nicht gleichzeitig dem mutmasslichen Schutzrechtsverletzer zugemutet werden, sich mit einer Gegenklage an den Lizenzgeber halten zu müssen. Die Erleichterung der Rechtsausübung soll gegenseitig wirken.

Diese Gegenseitigkeit hat das Handelsgericht des Kantons Zürich bereits in einem Entscheid vom 23. Dezember 1940 festgehalten<sup>72</sup>: In diesem Urteil wurde die Aktivlegitimation einer ausschliesslichen Patentrechtnehmerin anerkannt. Diese berief sich bezüglich des auf Feststellung der Nichtigkeit lautenden Widerklagebegehrens des Beklagten auf ihre angeblich fehlende Passivlegitimation. Zu Unrecht: «[S]o wie jedenfalls die Aktivlegitimation der Klägerin, als Inhaberin eines ausschliesslichen Lizenzrechtes zur Geltendmachung der Patentrechte, zu bejahen war, so musste es dem Beklagten auch ermöglicht sein, die Nichtigkeit des Patentes widerklageweise ihr gegenüber, nicht nur gegenüber der Patentinhaberin geltend zu machen [...]»<sup>73</sup>. Es besteht u.E. kein Anlass, diese Aussage auf das Patentrecht beschränken zu wollen. Sie sollte vielmehr allgemein für jeden prozessführungsberechtigten Lizenznehmer gelten.

#### bb) Bedeutung der Widerklage

Die Widerklage ist die vom Beklagten gegen den Kläger erhobene selbstständige Klage. Sie dient dem Beklagten, um im nämlichen Verfahren Gegenansprüche, die mit der Vorklage in sachlichem Zusammenhang stehen<sup>74</sup>, geltend zu machen.

Die dem Lizenznehmer zuerkannte Aktivlegitimation räumt diesem bedeutende Vorteile ein. Würde die Aktivlegitimation verneint, so müsste der Lizenznehmer den Lizenzgeber als seinen Vertragspartner angehen, damit dieser den Dritten einklagt. Gerade in internationalen Verhältnissen (z.B. Lizenzgeber mit Domizil im Ausland, Lizenznehmer mit schweizerischem Domizil; vgl. das Fallbeispiel in Ziff. I 1 oben) bringt die Anerkennung der Aktivlegitimation eine bedeutende Verbesserung der Rechtsstellung des Lizenznehmers mit sich. Der Lizenznehmer ist nicht darauf verwiesen, erst im Ausland den Lizenzgeber zu einem Tätigwerden zu veranlassen, worauf dieser

seinerseits ausserhalb des eigenen Landes einen Prozess gegen den Dritten einzuleiten hätte. Vielmehr kann der Lizenznehmer unmittelbar gegen den Dritten im eigenen Land, d.h. in der Schweiz, vorgehen.

Umgekehrt würde das Verneinen der Passivlegitimation des Lizenznehmers den Dritten in nicht gerechtfertigter Weise benachteiligen. Dieser müsste sich vom Lizenznehmer wegen angeblicher Schutzrechtsverletzung einklagen lassen. Möchte er jedoch den Bestand bzw. die Nichtigkeit des fraglichen Immaterialgüterrechts ein für alle Mal geklärt wissen, müsste er gegen den Lizenzgeber in einem zweiten Prozess vorgehen. Soweit der Lizenzgeber sein Domizil im Ausland hat, können – selbst wenn für den zweiten Prozess ein Gerichtsstand in der Schweiz gegeben ist<sup>75</sup> – weitere praktische Probleme hinzukommen, wie bspw. die Erforderlichkeit der Vollstreckung (z.B. der Prozesskostenforderungen) im Ausland oder die Notwendigkeit von Zustellungen ins Ausland.

Gerade in immaterialgüterrechtlichen Prozessen stellt die widerklageweise erhobene Nichtigkeitsklage ein effizientes Abwehrmittel dar. Wird sie gutgeheissen, ist definitiv erstellt, dass das Immaterialgüterrecht nicht besteht. Die Widerklage stellt damit in der Praxis ein aus prozesstaktischer Sicht wichtiges Instrument dar. Der Kläger muss grundsätzlich damit rechnen, dass er mit einer Widerklage konfrontiert wird, soweit die prozessualen Voraussetzungen der Widerklage<sup>76</sup> erfüllt sind. Der Kläger wird dadurch gezwungen, sich das Einleiten eines Prozesses reiflich zu überlegen, da u.U. am Ende nicht nur die eigene Klage abgewiesen, sondern womöglich durch Gutheissung einer Widerklage auch gleich noch festgestellt wird, dass das behauptete Schutzrecht gar nicht besteht. Es widerspricht jeglicher Logik, dem Dritten dieses Verteidigungsinstrument abzusprechen zu wollen, solange er nicht vom Inhaber des fraglichen Schutzrechts direkt, sondern «nur» von dessen Lizenznehmer eingeklagt wird. Eine Auslegung von Art. 35 Abs. 4 DesG, wonach der Lizenznehmer nur klagen, nicht aber verklagt werden kann, würde nach der hier vertretenen Ansicht einen ungerechtfertigten Eingriff in den Grundsatz der Waffengleichheit<sup>77</sup> durch unhaltbare Einschränkung der Möglichkeit der Widerklageanhebung bedeuten.

<sup>71</sup> S. Ziff. II 6 oben.

<sup>72</sup> ZR 1941, Nr. 141.

<sup>73</sup> ZR 1941, Nr. 141, S. 24.

<sup>74</sup> So die bundesrechtliche Voraussetzung für die Widerklage gemäss Art. 6 Abs. 1 GestG.

<sup>75</sup> Ein Forum in der Schweiz dürfte regelmässig zur Verfügung stehen, etwa am Ort der schweizerischen Registerbehörde (vgl. Art. 109 Abs. 3 IPRG oder Art. 16 Ziff. 4 LugÜ).

<sup>76</sup> Gleiche Zuständigkeit und gleiche Verfahrensart wie für die Vorklage; Konnexität der Vor- und Widerklageansprüche; s. dazu *Vogel/Spühler* (o. Fn. 9) N 53 ff. zu Kap. 7.

<sup>77</sup> Aus Art. 8 BV abgeleitet; s. *Vogel/Spühler* (o. Fn. 9) N 74 zu Kap. 6.

Schliesslich ist die Widerklage nicht nur schlichtes Verteidigungsmittel, sondern dient auch dem Anliegen der Prozessökonomie. Die Widerklage soll ermöglichen, in sachlichem Zusammenhang stehende Ansprüche in einem Verfahren zu beurteilen<sup>78</sup>, um so über wechselseitige Ansprüche gemeinsam zu befinden und weitere Prozesse zu verhindern. Die Zulassung von Widerklagen gegen den Lizenznehmer würde daher auch dem Gebot der Prozessökonomie Rechnung tragen. Hinzu käme, dass mit der (abzulehnenden) Verneinung der Passivlegitimation des Lizenznehmers und dem damit verbundenen Erfordernis eines zweiten Prozesses gegen den Lizenzgeber die Gefahr sich inhaltlich widersprechender Urteile in Kauf genommen werden müsste.

#### e) *Zwischenergebnis*

Das DesG enthält lediglich eine ausdrückliche Vorschrift über die Aktivlegitimation des Lizenznehmers, nicht aber über dessen Passivlegitimation. Die Frage der Passivlegitimation ist insbesondere im Fall einer widerklageweise erhobenen Nichtigkeitsklage von Bedeutung. Die Stellung des Lizenznehmers als Prozessstandschafter, das Prinzip der Waffengleichheit im Prozess und das Gebot der Prozessökonomie sprechen dafür, Art. 35 Abs. 4 DesG in der Praxis so auszulegen, dass der zur Leistungsklage berechnigte Lizenznehmer auch beklagt werden kann. Alles andere würde den (angeblich rechtsverletzenden) Dritten in ungerechtfertigter Weise benachteiligen. Die Anwendung dieses Grundsatzes auch in Prozessen um andere Immaterialgüter als Designs erscheint sachgerecht. Einzuhalten sind selbstverständlich die prozessualen Voraussetzungen der Widerklage, namentlich das Erfordernis der gleichen Prozessart wie die Vorklage und des sachlichen Zusammenhanges der gegenseitigen Ansprüche.

## IV. Materielle Rechtskraft

### 1. Begriff

Materielle Rechtskraft bedeutet, dass das Urteil für spätere Prozesse zwischen denselben Parteien über denselben Streitgegenstand verbindlich ist<sup>79</sup>. Das rechtskräftig Beurteilte ist mithin unbestreitbar (*res iudicata*). Die materielle Rechtskraft wird als «eigentliche Säule der Rechtssicherheit»<sup>80</sup> bezeichnet.

## 2. Wirkung des Urteils gegenüber Dritten

### a) *Grundsatz*

Die materielle Rechtskraft eines Urteil wirkt im Allgemeinen nur unter den Prozessparteien und entfaltet gegenüber am Prozess nicht beteiligten Dritten keine Wirkungen<sup>81</sup>. In einem späteren Verfahren, das sich zwischen anderen Prozessparteien abspielt, hat das vormals ergangene Urteil keine bindende Wirkung. Es vermag lediglich bei der Rechtsfindung oder bei der Beweiswürdigung ein mitbestimmendes Element zu sein.

### b) *Ausnahmen*

Das soeben Gesagte gilt nicht ausnahmslos. Es gibt Fälle, in denen es erforderlich ist, die Rechtskraftwirkungen über die Prozessparteien hinaus auf Dritte zu erstrecken. Die Frage, wann vom Grundsatz abgewichen werden darf, bestimmt sich auf Grund einer Interessenabwägung<sup>82</sup>: Die nicht am Prozess beteiligte Person soll grundsätzlich nicht durch die Prozessführung eines anderen in ihrer eigenen Rechtslage beeinträchtigt werden. Dieses Interesse der Nicht-Prozesspartei ist abzuwägen gegen das Bedürfnis an der einheitlichen Anwendung materiellen Rechts, weil das Zulassen von mehreren Prozessen über denselben Gegenstand zu widersprüchlichen Resultaten führen kann. Die Ausdehnung der Rechtskraftwirkungen ist bspw. im Falle von Gestaltungsurteilen anerkannt<sup>83</sup>: So gilt das von Aktionär A gegen die Gesellschaft erstrittene Urteil, wonach ein Beschluss der Generalversammlung aufgehoben wird<sup>84</sup>, auch gegenüber Aktionär B, selbst wenn dieser (u.U. sogar willentlich) keine Klage eingereicht hat.

Auch die hier interessierende Prozessstandschaft ist als Ausnahme zum Grundsatz der Nichtausdehnung anerkannt<sup>85</sup>. Da der Prozessstandschafter anstelle des Berechtigten oder des Verpflichteten den Prozess führt, muss das zwischen dem Prozessstandschafter und einem Dritten ergangene Urteil auch für und gegen den Vertretenen Wirkung entfalten. Andernfalls würde gerade der Zweck der Prozessstandschaft, nämlich die Erleichterung und/oder Beförderung der Rechtsausübung<sup>86</sup>, vereitelt: Stets müsste damit gerechnet werden, dass entweder der Vertretene gegen den Dritten oder der Dritte gegen den Vertretenen das bereits einmal Beurteilte zum Ge-

<sup>81</sup> S. BGE 93 II 333; *res iudicata ius facit nisi inter partes*.

<sup>82</sup> *Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi* (o. Fn. 62) N 12 d aa zu Art. 192 ZPO.

<sup>83</sup> *Kummer* (o. Fn. 26) 147.

<sup>84</sup> Art. 706 Abs. 5 OR: «Das Urteil, das einen Beschluss der Generalversammlung aufhebt, wirkt für und gegen alle Aktionäre.»

<sup>85</sup> S. *Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi* (o. Fn. 62) N 12 d aa Abs. 2 zu Art. 192 ZPO; *Vogel/Spühler* (o. Fn. 9) N 83 zu Kap. 8.

<sup>86</sup> *Kummer* (o. Fn. 26) 67.

<sup>78</sup> S. dazu *Guldener* (o. Fn. 26) 216.

<sup>79</sup> S. dazu statt vieler *Vogel/Spühler* (o. Fn. 9) N 66 ff. zu Kap. 8.

<sup>80</sup> *Kummer* (o. Fn. 26) 146.

genstand eines Zweitprozesses macht, der ggf. mit einem abweichenden Urteil enden könnte. Das vom Prozesstandschafter erstrittene Urteil muss daher auch und vor allem die eigentlich zur Sache legitimierte Partei binden.

Dieser Umstand wurde im Rahmen der parlamentarischen Beratung verkannt. So hat der Vertreter der vorberatenden nationalrätlichen Kommission Folgendes ausgeführt:

«Im Zusammenhang mit der Aktivlegitimation der Lizenznehmer sind verschiedene Sorgen geäußert worden. Eine Sorge war es, dass ein ungünstiger Entscheid in einem Prozess zwischen dem Lizenznehmer und dem Verletzer des Designrechtes den Rechtsinhaber schädigen könnte, falls entschieden würde, das Designrecht besteht gar nicht. Diese Sorge konnten wir in der Zwischenzeit ausräumen. Wenn ein Prozess zwischen dem Lizenznehmer und einem Verletzer des Designrechtes stattfindet, hat dieser Prozess nur Wirkungen zwischen diesen Parteien und kann sich nicht auf die Stellung des Rechtsinhabers auswirken.»<sup>87</sup>

Wird die Rechtsstellung des aktivlegitimierten Lizenznehmers nach der hier vertretenen Auffassung als Prozesstandschafter verstanden, kann an einer solchen Ansicht nicht festgehalten werden. Vielmehr ist der Lizenzgeber eben nicht aussenstehender Dritter, sondern er muss sich das vom Lizenznehmer erwirkte Urteil als in Prozesstandschaft vertretene materiell berechnete Partei anrechnen lassen<sup>88</sup>.

Das Gesagte lässt sich anhand des eingangs aufgeführten Fallbeispiels<sup>89</sup> verdeutlichen: Wird die Klage des Lizenznehmers Ln abgewiesen, etwa weil das Gericht zur Auffassung gelangt, die Designs würden sich hinreichend unterscheiden und ein gleicher Gesamteindruck (Art. 8 DesG) resultiere nicht, so steht u.E. fest, dass nun nicht der Lizenzgeber Lg nochmals mit denselben Vorbringen ein Werbe- und Vertriebsverbot gegen die angebliche Schutzrechtsverletzerin M verlangen kann. Die gegenteilige Ansicht würde bedeuten, dass stets die Gefahr von zwei Prozessen über denselben Streitgegenstand besteht. Der Lizenzgeber hätte also gewissermassen eine zweite Chance, um dem vom Lizenznehmer (ggf. schlecht) geführten Prozess – u.U. vor einem anderen Gericht – doch noch zum Erfolg zu verhelfen<sup>90</sup>. Dies wäre eine für den Dritten unzumutbare Situation und würde sowohl dem Bedürfnis nach Rechtssicherheit als auch dem Anliegen nach kohärenter Verwirklichung materiellen Rechts zuwiderlaufen. Die Materialien zum DesG enthalten

denn auch keine Hinweise, wonach der Dritte einen Zweitprozess hinnehmen müsste. Es versteht sich von selbst, dass umgekehrt auch der Lizenznehmer (oder der Lizenzgeber) an einer solchen Rechtslage kein Interesse haben kann: War der Lizenznehmer in dem gegen den Dritten geführten Prozess erfolgreich, so müsste er dennoch gewärtigen, dass der Dritte in einem Zweitprozess gegen den Lizenzgeber (bspw. mittels negativer Feststellungsklage) vorgehen könnte, womit der gesetzgeberische Wille, die Position des Lizenznehmers zu stärken, wiederum unterlaufen würde.

Wird der Lizenznehmer – wie in Ziff. III 2 hievore vertreten – für die von einem Dritten erhobene Nichtigkeitsklage als passivlegitimiert erachtet, so sind die vorstehenden Ausführungen zur Erstreckung der Rechtskraftwirkungen auch hier zu beachten. Denn auch in diesem Fall handelt der Lizenznehmer als (beklagter) Prozesstandschafter. Wiederum nimmt er in eigenem Namen die Rechte und Pflichten des Lizenzgebers wahr. Das vom Dritten gegen den Lizenznehmer erstrittene Urteil muss daher auch für und gegen den Lizenzgeber verbindliche Wirkung entfalten.

### 3. Schutz des Lizenzgebers

Der vom Lizenznehmer gegen den Dritten geführte Prozess hat – wie aufgezeigt – Auswirkungen auf die Rechtsstellung des Lizenzgebers, indem dieser das ergangene Urteil auch gegen sich gelten lassen muss. Wird die Passivlegitimation des Lizenznehmers für eine widerklageweise erhobene Nichtigkeitsklage bejaht, kann dies – bei Gutheissung der Nichtigkeitsklage – zur Löschung des eingetragenen Immaterialgüterrechts führen. Der Lizenzgeber kann sich davor wie folgt schützen:

#### a) Vertragliche Absicherung

Die Aktivlegitimation des Designlizenznehmers kann vertraglich ausgeschlossen werden (s. Art. 35 Abs. 4 DesG) bzw. der Lizenzgeber erteilt dem Lizenznehmer keine Prozessführungsbefugnis im übrigen Immaterialgüterrecht. Durch einen solchen Ausschluss entzieht der Lizenzgeber die Grundlage für eine Prozesstandschaft. Allfällige Nichtigkeitsklagen des Dritten müssten sich ausschliesslich gegen den Lizenzgeber richten.

Will der Lizenzgeber nicht soweit gehen, kann im Lizenzvertrag immerhin eine Informationspflicht über allfällige (Aktiv- oder Passiv-)Prozesse des Lizenznehmers stipuliert werden. Damit räumt sich der Lizenzgeber die Möglichkeit ein, durch Intervention<sup>91</sup> dem Verfahren beizutreten.

<sup>87</sup> S. dazu Amtl. Bull. NR 2001, 1082 (Votum NR Baumann). Ähnlich Amtl. Bull. SR 2001, 271 (Votum SR Schweiger).

<sup>88</sup> Gl. M. *Michael A. Meer*, Das neue Designgesetz – Ein Überblick, *AJP* 2002 944.

<sup>89</sup> S. Ziff. I 1 oben.

<sup>90</sup> Bzw. umgekehrt, falls zunächst der Lizenzgeber und später der Lizenznehmer klagt.

<sup>91</sup> S. z. B. Art. 47 ZPO BE oder § 44 ZPO ZH.

## b) *De lege ferenda*

De lege ferenda sind «flankierende» Massnahmen ins Gesetz aufzunehmen. Ein Blick über die Grenze zeigt, dass den Interessen des Lizenzgebers durchaus Rechnung getragen werden kann: Als Vorbild könnte das EU-Markenrecht dienen: Art. 96 Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke enthält folgende Regelung:

«Wird die Widerklage [Widerklage auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit der Gemeinschaftsmarke] in einem Rechtsstreit erhoben, in dem der Markeninhaber noch nicht Partei ist, so ist er hiervon zu unterrichten und kann dem Rechtsstreit nach Massgabe des nationalen Rechts beitreten.»

Eine entsprechende Regelung könnte auch für die Schweiz erlassen werden. Das Gericht wäre gesetzlich zu verpflichten, nach Eingang einer Klage, die den Bestand des Immaterialgüterrechts zum Inhalt hat, dem Lizenzgeber die Klageanhebung mitzuteilen und ihn auf die Möglichkeit des Prozessbeitritts (wie auch auf die Folgen des Abseitsstehens) aufmerksam zu machen. Damit wäre sichergestellt, dass der Lizenzgeber seine Interessen im Prozess zwischen dem Lizenznehmer und dem Dritten wahren kann<sup>92</sup>. Diese Regel wäre auch dann sinnvoll, wenn der Lizenznehmer nur auf der Klägerseite auftritt, mithin nicht nur für den Fall, dass der Dritte gegen den Lizenznehmer widerklageweise auf Nichtigerklärung des Schutzrechts klagt. Das Verfahren sollte in jedem Fall erst dann fortgesetzt werden, wenn sich der Lizenzgeber über einen allfälligen Prozessbeitritt ausgesprochen hat oder sich dazu innert gerichtlich bestimmter Frist nicht hat vernehmen lassen<sup>93</sup>.

## V. Zusammenfassung und Ergebnis

1. Es ist allgemein anerkannt, dass ein Lizenzgeber dem Lizenznehmer vertraglich die Pflicht zur Verteidigung des Schutzrechts übertragen kann, womit dieser legitimiert ist, im eigenen Namen

gegen den verletzenden Dritten zu klagen. Im Falle des Designschutzes gilt darüber hinaus neu die gesetzliche Spezialregelung von Art. 35 Abs. 4 DesG, wonach der ausschliessliche Lizenznehmer immer dann selbstständig zur Klage berechtigt ist, wenn dies im Lizenzvertrag nicht ausdrücklich ausgeschlossen worden ist.

2. Durch die vorstehend beschriebene vertragliche Ermächtigung wird der Lizenznehmer nach der hier vertretenen Auffassung zum gewillkürten Prozessstandschafter. Er ist mithin legitimiert, anstelle des materiell berechtigten Lizenzgebers als Partei einen Prozess zur Verteidigung des Schutzrechts zu führen.

3. Die Wirkung dieser Prozessstandschaft ist nach der hier vertretenen Ansicht (trotz des durch Art. 35 Abs. 4 DesG erweckten Anscheins) nicht auf das Recht zur Klageanhebung (Aktivlegitimation) beschränkt. Die Rechtsstellung des Lizenznehmers als Prozessstandschafter, das Prinzip der Waffengleichheit im Prozess sowie das Gebot der Prozessökonomie verlangen, dass der (vertraglich) zur Prozessführung legitimierte Lizenznehmer nicht nur klagen, sondern auch verklagt werden kann. Insbesondere ist der von einem Lizenznehmer beklagte angebliche Schutzrechtsverletzer in seinem Interesse zu schützen, sich direkt gegenüber dem Lizenznehmer mittels Gegenklage auf Feststellung des Nichtbestandes aktiv verteidigen zu können.

4. Das Urteil eines Prozesses, an welchem der Lizenznehmer, sei es auf der Aktiv- oder der Passivseite, in gewillkürter Prozessstandschaft als Partei mitgewirkt hat, bindet nach dem Verständnis der Autoren auch den Lizenzgeber, selbst wenn dieser nicht, auch nicht als Nebenpartei, am Prozess beteiligt war. Das Bedürfnis nach Rechtssicherheit, das Interesse an einer kohärenten Verwirklichung des materiellen Rechts, vor allem aber das Interesse der jeweils obsiegenden Partei an der Dauerhaftigkeit des erstrittenen Urteils verlangen, dass die Ausschlusswirkungen eines zwischen Lizenznehmer und einem Dritten ergangenen Entscheids auf den Lizenzgeber ausgedehnt werden.

5. Es ist bedauerlich, dass für den Bereich des Designrechts eine gesetzliche Sonderlösung getroffen wurde, ohne dass der Gesetzgeber (weder im Erlass selbst noch in den Materialien) über die Folgen der dem Lizenznehmer eingeräumten Rechtsstellung als Prozessstandschafter eine Klärung herbeigeführt hat. Die Thematik betrifft letzten Endes eine allgemeine zivilprozessrechtliche Fragestellung, nämlich ob und inwieweit gewillkürte Prozessstandschaften zulässig sein sollen oder nicht. Gelegenheit zur weiteren Diskussion bieten vor diesem Hintergrund die Gesetzgebungsarbeiten für eine Eidg. Zivilprozessordnung.

<sup>92</sup> *Habscheid* (o. Fn. 26) Rz. 295 stellt (im Zusammenhang mit Einzelrechtsnachfolgen) die u.E. berechtigte Frage, ob der in Prozessstandschaft Vertretene zur Wahrung seines Anspruches auf rechtliches Gehör «nicht von dem Gericht *ex officio* zum Prozess beizuladen» sei.

<sup>93</sup> Die durch das Gericht vermittelte Orientierung über den Prozess würde einen Sonderfall der Streitverkündung (s. dazu *Vogel/Spühler* [o. Fn. 9] N 81 zu Kap. 5) darstellen. Die materiellen Wirkungen einer Streitverkündung bestimmen sich grundsätzlich nach Art. 193 OR (s. *Vogel/Spühler* [o. Fn. 9] N 87 zu Kap. 5): Der Litisdenunziat muss sich danach das Urteil entgegenhalten lassen, ausser er kann nachweisen, dass der Litisdenunziat den Streit zu spät verkündet hat oder dass der ungünstige Ausgang des Prozesses durch grobes Verschulden des Litisdenunzianten verursacht worden ist (s. dazu *BK-Giger*, N 16 zu Art. 193 OR). Im hier interessierenden Fall würden aber – infolge der Prozessstandschaft und der damit verbundenen Vertretung des Lizenzgebers durch den Lizenznehmer – auch diese Einwendungen ausgeschlossen bleiben.