

Der Know-how-Vertrag*

RALPH SCHLOSSER**

I. Begriff des Know-how

1. Allgemeine Definition
2. Know-how ist unpatentiert
3. Know-how umfasst Kenntnisse
4. Know-how ist unmittelbar bei der Produktion oder beim Vertrieb von Gegenständen sowie bei der Einbringung von Dienstleistungen anwendbar
5. Know-how ist nicht unbedingt geheim

II. Begriff des Know-how-Vertrags

III. Rechtsnatur des Know-how-Vertrags

IV. Der Abschluss von Know-how-Verträgen

1. Wesentliche Vertragspunkte
2. Haftung im vorvertraglichen Umfeld
3. Gültigkeit des Know-how-Vertrags

V. Pflichten des Know-how-Gebers

1. Offenbarung des Know-how
2. Ermächtigung zur Benutzung des Know-how
3. Gewährleistung
4. Weitere Pflichten des Know-how-Gebers

VI. Pflichten des Know-how-Nehmers

1. Vergütungspflicht
2. Weitere Pflichten des Know-how-Nehmers

VII. Beendigung des Know-how-Vertrags

1. Ordentliche Beendigung
2. Ausserordentliche Beendigung
3. Rechte und Pflichten nach Beendigung des Know-how-Vertrags

Zusammenfassung/Résumé

I. Begriff des Know-how

1. Allgemeine Definition

Unter Know-how versteht man *unpatentierete Kenntnisse, die unmittelbar bei der Produktion und beim Vertrieb von Gegenständen oder bei der Einbringung von Dienstleistungen anwendbar sind.*

2. Know-how ist unpatentiert

Entgegen einer Meinung, die hauptsächlich in den fünfziger und sechziger Jahren vertreten wurde¹, wird heute zu Recht allgemein angenommen, dass auch *patentfähige* Kenntnisse als Know-how betrachtet werden können². Hingegen sollte nicht mehr von Know-how gesprochen werden, sobald ein *Patent* erteilt wurde³.

² I. CHERPILLOD, La fin des contrats de durée, Lausanne 1988, Rz. 411 Fn. 1; B. V. KOLLER, Der know-how-Vertrag nach schweizerischem Recht unter besonderer Berücksichtigung der Leistungsstörungen und der Vertragsbeendigung, Diss. Zürich 1979, 19; F. DESSEMONTET, Le contrat de savoir faire en droit suisse, Rapport présenté à la Journée d'information du 17 juin 1981 du groupe suisse de la Licensing Executives Society (LES) sur les contrats de know-how, Genf 1981, 57.

³ F. DESSEMONTET, Le Savoir-faire industriel, Diss. Lausanne 1974, 13; I. CHERPILLOD, Les droits et obligations des parties au contrat de know-how après l'expiration du contrat en droit suisse, in: Pouvoir exécutif et pouvoir législatif, Recueil des travaux présentés aux deuxièmes journées juridiques yougoslavo-suis-

Die meisten Technologie-Transfer-Verträge regeln auch die Übertragung von sogenanntem Know-how; oft wird gleichzeitig der Übergang von Patenten und/oder Markenrechten vereinbart. Der vorliegende Artikel befasst sich mit Fragen, die sich im Rahmen solcher Know-how-Verträge stellen, insbesondere mit der vorvertraglichen Haftung, mit den vertraglichen Verpflichtungen beider Parteien und mit der Beendigung des Vertrags.

La plupart des transferts de technologie comprennent une transmission de savoir-faire (know-how), que ce soit comme seul objet contractuel ou à côté de brevets ou de marques. Cet article aborde quelques-unes des questions qui se posent dans le cadre de tels contrats de savoir-faire, soit en particulier la responsabilité pré-contractuelle, les obligations contractuelles des parties et la fin du contrat.

* Eine vertiefte Auseinandersetzung mit diesem Thema findet sich in meiner Dissertation: Le contrat de savoir-faire, Etude de droit suisse, Lausanne 1996.

** Dr. iur., Rechtsanwalt, LL.M., Lausanne. Herrn RA Dr. Reto Waidacher sei für die Durchsicht des Manuskripts verbindlichst gedankt.

¹ W. LÜDECKE/E. FISCHER, Lizenzerträge, Weinheim 1957, 661; S. LADAS, Lettre à l'éditeur concernant la protection du «know-how», Prop. ind. 1961, 245 f.

3. Know-how umfasst Kenntnisse

Know-how umfasst *Kenntnisse*⁴, das heisst Wissen, das im Gegensatz zur Begabung oder Geschicklichkeit, die beide an eine Person gebunden sind, von seinem Besitzer *getrennt* und damit *übertragen* werden kann⁵.

4. Know-how ist unmittelbar bei der Produktion oder beim Vertrieb von Gegenständen sowie bei der Einbringung von Dienstleistungen anwendbar

Know-how umfasst ausschliesslich Kenntnisse, die bei der Produktion oder beim Vertrieb von Gegenständen sowie bei der Einbringung von Dienstleistungen *unmittelbar anwendbar* sind⁶. Folgedessen stellen *Aussagen über ein Unternehmen* kein Know-how dar⁷; kein Know-how ist also die Kenntnis vom Geschäftsergebnis einer Gesellschaft⁸ oder das Wissen um die baldige Kooperation zwischen zwei Unternehmen.

Folge der Voraussetzung der *unmittelbaren* Anwendbarkeit ist ausserdem, dass *Ideen* kein Know-how darstellen, solange sie nicht genügend ausgearbeitet sind, um einsatzfähig zu sein⁹.

5. Know-how ist nicht unbedingt geheim

Know-how umfasst nicht nur geheimes Wissen¹⁰. Oft ist das Know-how einer Mehrzahl von Konkurrenten bekannt – was Geheimsein ausschliesst¹¹ –, Aussenstehenden aber nur durch gezielte Recherchen zugänglich¹². Genau wie geheimes Know-how wird *nicht geheimes* (aber schwer zugängliches) Know-how oft gegen Entgelt veräussert oder lizenziert¹³.

Das Geheimsein ist also kein Definitionsmerkmal für Know-how. Sein *ausservertraglicher* Schutz hängt aber oft davon ab¹⁴.

II. Begriff des Know-how-Vertrags

Unter der Bezeichnung *Know-how-Vertrag* ist ein Vertrag zu verstehen, durch den sich die eine Partei (Know-how-Geber) dazu verpflichtet – meist gegen Entgelt –, der anderen Partei (Know-how-Nehmer) ein bestimmtes Know-how¹⁵ zu offenbaren und ihr gleichzeitig ein Recht zur Benutzung dieses Know-how einzuräumen¹⁶.

Es wird zwischen *Veräusserung* und *Lizenzierung* von Know-how unterschieden¹⁷. Mit der *Veräusserung* geht das Know-how vom Vermögen des Gebers in jenes des Know-how-Nehmers über¹⁸: der Veräusserer verzichtet auf jegliche Verfügungsrechte betreffend den Vertragsgegenstand¹⁹ und der Zessionar erwirbt alle diesbezüglichen Rechte ohne Einschränkung²⁰. Bei einer *Know-how-Lizenz* hingegen wird nur eine zeitlich beschränkte Gebrauchsüberlassung gewährt. Neben Veräusserungs- und Lizenzverträgen besteht meines Erachtens noch eine *dritte Kategorie* von Know-how-Verträgen: der Know-how-Nehmer erwirbt ein zeitlich unbegrenztes Benutzungsrecht, wobei sich aber der Know-how-Geber selbst das Recht beibehält, das Know-how zu benutzen²¹.

ses, Zürich 1986, 176; A. TROLLER, Immaterialgüterrecht, 3. Aufl., Bd. I, Basel/Frankfurt a.M. 1983, 420.

⁴ A. TROLLER, Der rechtliche Schutz des Know-how, Rapport présenté à la Journée d'information du 17 juin 1981 du groupe suisse de la Licensing Executives Society (LES) sur les contrats de know-how, Genf 1981, 29; M. SCHNEIDER, Schutz des Unternehmensgeheimnisses vor unbefugter Verwertung, Bamberg 1989, 35; CHERPILLOD (Fn. 2), Rz. 411; DESSEMONTET (Fn. 3), 12.

⁵ SCHNEIDER (Fn. 4), 36; J. N. DRUEY, Verträge auf Informationsleistung, in: Innominatverträge, Festgabe zum 60. Geburtstag von Walter R. Schlupe, Zürich 1988, 149 f.

⁶ DESSEMONTET (Fn. 3), 175; O. WENIGER, La protection des secrets économiques et du savoir-faire (Know-how), Genf 1994, 16; SCHNEIDER (Fn. 4), 35.

⁷ SCHNEIDER (Fn. 4), 36.

⁸ SCHNEIDER (Fn. 4), 36.

⁹ DESSEMONTET (Fn. 3), 42.

¹⁰ M. M. PEDRAZZINI, Die vertragliche Behandlung des Know how, SMI 1989, 183 ff., 183; R. E. BLUM/M. M. PEDRAZZINI, Das Schweizerische Patentrecht, Bern 1975, PatG 34 N 26; DESSEMONTET (Fn. 3), 157; TROLLER (Fn. 3), Bd. II, 845; KOLLER (Fn. 2), 17; CHERPILLOD (Fn. 2), Rz. 411; SCHNEIDER (Fn. 4), 36. A. A. E. MARTIN-ACHARD, Le secret en matière de know-how entre les entreprises et au sein de celles-ci, Riv. dir. ind. 1973, 21 ff., 22; G. BINDSCHEDLER, Der strafrechtliche Schutz wirtschaftlicher Geheimnisse, Diss. Bern 1981, 32 Fn. 124.

¹¹ TROLLER (Fn. 3), I, 418; M. M. PEDRAZZINI, Unlauterer Wettbewerb UWG, Bern 1992, 166; SCHNEIDER (Fn. 4), 45 f.; M. J. LUTZ, Die gesetzliche und vertragliche Sicherung von Geheimnissen, SMI 1985, 185 ff., 188. A. A. WENIGER (Fn. 6), 148.

¹² DESSEMONTET (Fn. 2), 2; CHERPILLOD (Fn. 2), Rz. 411.

¹³ PEDRAZZINI, Vertragliche Behandlung (Fn. 10), 183; TROLLER (Fn. 3), Bd. II, 845; KOLLER (Fn. 2), 18.

¹⁴ So ist das Vorhandensein eines Geheimnisses eine Bedingung des Schutzes nach Art. 6 UWG sowie 162 StGB. Hingegen schützt meines Erachtens Art. 5 lit. a UWG auch nicht geheimes Know-how, vorausgesetzt die betrachtete Leistung ist nicht allgemein zugänglich; vgl. M. M. PEDRAZZINI (Fn. 11), 173; J. GUYET, SIWR V/1, Basel 1994, 173. A. A. WENIGER (Fn. 6), 214.

¹⁵ Zum Begriff «Know-how» vgl. oben, I.

¹⁶ Unentgeltliche Know-how-Verträge sind z. B. im Rahmen eines *Vergleiches* (TROLLER [Fn. 3], Bd. II, 831) oder einer *Kooperation* (P.-F. REUKAUF, Mögliche Regelung der Lizenzerteilung im Zusammenhang mit Kooperationen, GRUR 1986, 415 ff., 416 f.) denkbar.

¹⁷ Vgl. z. B. PEDRAZZINI (Fn. 10), 185 ff.

¹⁸ TH. STEINMANN, Les transferts de technologie et de marques en droit fiscal international, Zurich 1991, 61 f.; im Bereich des Urheberrechts, R. M. HILTY, Urteilsanmerkung, sic! 1997, 464 ff., 465.

¹⁹ STEINMANN (Fn. 18), 25.

²⁰ P. ENGEL, Contrats de droit suisse, Bern 1992, 722.

²¹ Mit CHERPILLOD (Fn. 2), Rz. 447, nenne ich diesen Vertragstypus «Know-how-Offenbarungsvertrag»: während sich die Veräusserungsverträge durch die Übertragung auszeichnen und die Lizenzverträge durch die Gebrauchsüberlassung, steht hier die Offenbarung im Vorder-

Zu unterscheiden ist weiter zwischen *einfachen* und *ausschliesslichen* Lizenzen. Im Rahmen der ausschliesslichen Lizenz wird dem Lizenznehmer ein bestimmtes Gebiet zugeteilt, in welchem der Know-how-Geber sich verpflichtet, das Know-how weder selbst zu verwerthen, noch an Dritte weiterzugeben.

Hinzu kommt die Kategorie der *alleinigen Lizenzen*: der Know-how-Geber verpflichtet sich lediglich, im vertraglich bezeichnetem Gebiet keine weiteren Lizenzen zu vergeben, behält sich selbst aber die Benutzung des Know-how vor.

III. Rechtsnatur des Know-how-Vertrags

Der Know-how-Vertrag lässt sich unter keinen gesetzlich normierten Vertragstypus subsumieren. Der typische Know-how-Vertrag ist deshalb ein *Innominatvertrag*²².

Know-how-Verträge weisen aber *Ähnlichkeiten* mit gewissen Nominat-Verträgen auf:

- Wird Know-how veräussert, können *kaufrechtliche* Bestimmungen analog angewendet werden²³.
- Bei Know-how-Lizenzverträgen (sowie Know-how-Offenbarungsverträgen²⁴) können die *pachtrechtlichen* Bestimmungen analog angewendet werden²⁵.
- Verpflichtet sich der Know-how-Geber zu Dienstleistungen, können die Bestimmungen des *Auftragsrechts* analog herangezogen werden.
- In gewissen Fällen können auch Bestimmungen der *einfachen Gesellschaft* auf Know-how-Verträge per analogiam angewendet werden²⁶.

IV. Der Abschluss von Know-how-Verträgen

1. Wesentliche Vertragspunkte

Damit der Know-how-Vertrag gültig zustande kommt, müssen sich die Parteien über folgende Punkte (*essentialia negotii*) einigen:

- Es muss Einigung über den *Vertragsgegenstand Know-how* herrschen.

- Der Know-how-Geber muss sich verpflichten, dem Know-how-Nehmer das Know-how zu *offenbaren* und ihm daran ein *Gebrauchsrecht* zu gewähren.
- Üblicherweise wird eine *Vergütung* vorgesehen. Es gibt zwar auch Know-how-Verträge ohne Gebühren²⁷, vermutet wird aber Entgeltlichkeit²⁸. Muss angenommen werden, dass die Parteien einen entgeltlichen Vertrag abschliessen wollten, wurde die Höhe der Vergütung aber vertraglich nicht bestimmt, kann sie unter Umständen der Richter festlegen²⁹.

Der Abschluss des Vertrages kann überdies von der Einigung über *subjektiv* wesentliche Punkte abhängen, z. B. Ausschliesslichkeit, Zahlungsmodalitäten oder Mitteilung von Verbesserungen am Vertragsgegenstand.

2. Haftung im vorvertraglichen Umfeld

a) Unlauterer Wettbewerb

Art. 5 lit. a UWG ist grundsätzlich anwendbar, wenn der Beklagte ohne vertragliche Grundlage nach Abbruch der Verhandlungen das vom Kläger enthüllte Know-how verwertet³⁰. Neben Art. 5 lit. a findet auf diesen Sachverhalt auch die General Klausel von Art. 2 UWG Anwendung³¹.

Anders zeigt sich die Sachlage für Art. 6 UWG; hier wird verlangt, dass der Verletzer das Geheimnis «auf unrechtmässige Weise» in Erfahrung gebracht hat. Dies ist etwa dann der Fall, wenn der Beklagte nur deshalb in Verhandlungen getreten ist, um das Geheimnis des Klägers zu lüften und danach – ohne Vertrag – zu verwerthen.

b) Zivilrechtliche Haftungspflicht

Als lex generalis kommt Art. 41 OR nur ausserhalb des Anwendungsbe-

grund. A. A. PEDRAZZINI, (Fn. 10), 186, welcher auch in diesem Falle von Veräusserung spricht.

²² G.L.M. DESSEMONTET (Fn. 2), 18; KOLLER (Fn. 2), 43; CHERPILOD (Fn. 2), Rz. 415; SCHNEIDER (Fn. 4), 204; P. PESTALOZZI, Trade Secrets and Know-how in Swiss Law, in: Trade Secrets and Know-how throughout the World, A. N. Wise (Hg.), New York 1974, 8–177.

²³ M. M. PEDRAZZINI, Versuch einer Nominalisierung des Lizenzvertrages, in: Innominatverträge, Festgabe zum 60. Geburtstag von Walter R. Schlupe, Zürich 1988, 415; A. TROLLER, Das technische Geheimnis im System des Immaterialgüterrechts, GRUR Int. 1958, 385 ff., 391 f.; KOLLER (Fn. 2), 36; J. WITTMER, Garantie et responsabilité contractuelles en droit des brevets d'invention, Basel 1962, 133; DRUEY (Fn. 5), 156 f.

²⁴ Vgl. oben, Fn. 21.

²⁵ PEDRAZZINI, Patent- und Lizenzvertragsrecht, 2. Aufl., Bern 1987, 138 f.; WITTMER (Fn. 23), 135.

²⁶ DESSEMONTET (Fn. 2), 15. Im Bereich Patenlizenz, vgl. BLUM/PEDRAZZINI (Fn. 10), PatG 34 N 15a; M. M. PEDRAZZINI, Der Lizenzvertrag nach schweizerischem Recht, in: Recueil des travaux suisses présentés au X^e Congrès international de droit comparé, Basel 1979, 104; TROLLER (Fn. 3), Bd. II, 823.

²⁷ Vgl. oben Fn. 16.

²⁸ Vgl. im Bereich Patentlizenz TROLLER (Fn. 3), Bd. II, 831; BLUM/PEDRAZZINI (Fn. 10), PatG 34 N 96.

²⁹ Gemäss BLUM/PEDRAZZINI (Fn. 10), PatG 34 N 96, ist im Zweifel anzunehmen, die Gebühren bestünden im «(handels-) üblichen Umfange». Vgl. auch KOLLER (Fn. 2), 86; allgemein: P. GAUCH, Von den wesentlichen Vertragspunkten, recht 1991, 45 ff., 47 f.

³⁰ GUYET (Fn. 14), 182; F. PERRET, La protection des prestations, in: La nouvelle loi fédérale contre la concurrence déloyale, Ph. Caruzzo/P.-A. Oberson (Hg.), Lausanne 1988, 44. Im Gegensatz zu Art. 6 UWG ahndet Art. 5 lit. a UWG nur die Verwertung des Know-how, nicht aber dessen Offenbarung.

³¹ WENIGER (Fn. 6), 216.

reichs des UWG zur Anwendung, so hauptsächlich, wenn das Know-how vom Verletzer im privaten oder wissenschaftlichen Bereich benutzt wird³².

c) *Geschäftsanmassung*

Die unrechtmässige Verwertung des anlässlich der Vertragsverhandlungen offenbarten Know-how ist ein Fall von Geschäftsanmassung im Sinne von Art. 423 OR. Durch eine solche Klage kann der Geheimnisherr die Erstattung des Gewinns verlangen, den der Beklagte durch die Verwertung des Know-how erlangt hat, unabhängig davon, ob der Kläger imstande gewesen wäre, selbst einen solchen Gewinn zu erzielen³³.

d) *Culpa in contrahendo*

Der Abbruch von Vertragsverhandlungen – auch ohne triftigen Grund – ist als solcher kein Anwendungsfall von vorvertraglicher Haftung³⁴. Es müssen besondere Umstände dazukommen, damit eine Haftung aus culpa in contrahendo angenommen werden kann.

Ein besonderer Umstand muss angenommen werden, wenn ein Unternehmer vortäuscht, am Abschluss einer Lizenz interessiert zu sein, in Wirklichkeit aber nur darauf abzielt, das Geheimnis des Verhandlungspartners zu erfahren und nach Abbruch der Verhandlungen ohne Vertrag zu verwerten³⁵. Auch kann die Verletzung der gegenseitigen Informationspflicht der Verhandlungspartner als culpa in contrahendo gewertet werden³⁶, so z.B. wenn der Know-how-Geber dem Know-how-Nehmer die vorherige Erteilung anderer Lizenzen betreffend denselben Vertragsgegenstand vorenthält³⁷ oder die Notwendigkeit einer Anpassung des Know-how an die Gegebenheiten des Know-how-Nehmers verschweigt³⁸. Hingegen ist der Besitzer des Know-how grundsätzlich nicht dazu gezwungen, seinen Gesprächs-

partner über parallele Verhandlungen mit Dritten zu informieren.

Meines Erachtens stellt aber die unrechtmässige Verwertung oder Offenbarung des bei den Verhandlungen erlernten Know-how keinen Fall von culpa in contrahendo dar³⁹, denn es fehlt die direkte und funktionelle Korrelation zwischen Verletzung einer Pflicht und verhandeltem Vertrag. Wie besprochen⁴⁰ fällt dieser Fall ohnehin in den Anwendungsbereich von Art. 423 OR, der überdies eine höhere Entschädigung ermöglicht als das negative Vertragsinteresse, welches bei culpa in contrahendo lediglich ersetzt wird.

3. Gültigkeit des Know-how-Vertrags

a) *Form des Know-how-Vertrags*

Der Know-how-Vertrag bedarf zu seiner Gültigkeit keiner besonderen Form (vgl. Art. 11 OR)⁴¹. So kann ein Know-how-Vertrag auch mündlich oder durch konkludentes Verhalten gültig abgeschlossen werden⁴².

b) *Materielle Gültigkeit des Know-how-Vertrags (Art. 20 OR)*

aa) Unmöglichkeit

Wenn der Know-how-Geber den Vertragsgegenstand nicht kennt oder nicht beherrscht und somit nicht imstande ist, das versprochene Know-how zu offenbaren, kommt Art. 20 OR nur dann zur Anwendung, wenn die Vertragserfüllung auch *objektiv* unmöglich ist, das heisst wenn es niemanden auf der Welt gibt, der das betroffene Know-how beherrscht (z.B. Verfahren zur Umwandlung von Wasser in Gold)⁴³. Meines Erachtens ist der Vertrag auch dann nichtig, wenn es sich als objektiv unmöglich erweist, ein *mangelloses* Know-how weiterzugeben⁴⁴. Ausserdem ist der Vertrag

nichtig, wenn das Know-how offenkundig ist und das Geheimsein ein Bestandteil des Vertragsgegenstandes war⁴⁵.

bb) Widerrechtlichkeit

Verletzt der Know-how-Geber durch den Abschluss des Know-how-Vertrags eine vertragliche Verpflichtung (z.B. Geheimhaltungspflicht einem Dritten gegenüber), so ist der Know-how-Vertrag dadurch *nicht* widerrechtlich⁴⁶.

cc) Sittenwidrigkeit

Ein Know-how-Vertrag kann aufgrund seiner Sittenwidrigkeit z.B. dann nichtig sein, wenn eine Konkurrenzklausele nach Ort, Zeit oder Gegenstand nicht genügend begrenzt ist⁴⁷.

³² WENIGER (Fn. 6), 234.

³³ WENIGER (Fn. 6), 272.

³⁴ BGE 105 II 75; E. A. KRAMER, Berner Kommentar, VI/1/2/1a, Bern 1990, OR 22 N 13.

³⁵ Vgl. im amerikanischen Recht DESSEMONTET (Fn. 3), 265.

³⁶ KRAMER (Fn. 34), OR 22 N 14.

³⁷ BLUM/PEDRAZZINI (Fn. 10), PatG 34 N 83a; CHERPILOD (Fn. 2), N 355; R. VON BÜREN, Der Lizenzvertrag, SIWR I/1, Basel/Frankfurt a.M. 1995, 225 ff., 306.

³⁸ CHERPILOD (Fn. 2), Rz. 433.

³⁹ Gl.M. M. BAUMANN, Vertraulichkeit und Geheimhaltung von Vertragsverhandlungen, SJZ 1992, 77 ff., 79. A. A. TROLLER, (Fn. 4), 38; BLUM/PEDRAZZINI (Fn. 10), PatG 1 N 42; WENIGER (Fn. 6), 235.

⁴⁰ Vgl. oben IV.2.c).

⁴¹ DESSEMONTET (Fn. 2), 4; CHERPILOD (Fn. 2), N 419.

⁴² VON BÜREN (Fn. 37), 272.

⁴³ Vgl. KOLLER (Fn. 2), 104 f.

⁴⁴ Gl.M. im deutschen Recht H. STUMPF, Der Know-how-Vertrag, 3. Aufl., Heidelberg 1977, Rz. 55. A. A. KOLLER (Fn. 2), 133.

⁴⁵ CHERPILOD (Fn. 2), Rz. 424.

⁴⁶ Vgl. BGE 114 II 279; BGE 102 II 401.

⁴⁷ CHERPILOD (Fn. 2), Rz. 408; PESTALOZZI (Fn. 22), 8–184. Vgl. auch unten, VI.2.d).

V. Pflichten des Know-how-Gebers

1. Offenbarung des Know-how

Der Vertragsgegenstand Know-how muss dem Know-how-Nehmer *auf angebrachte Weise* offenbart werden⁴⁸; der Know-how-Geber muss alles tun, um dem Know-how-Nehmer das versprochene Wissen zu kommunizieren⁴⁹. Die in dieser Hinsicht zu leistenden Informationen müssen zugleich *selektiv* und *vollständig* sein⁵⁰. Fehlt eine ausdrückliche Garantie, übernimmt der

Know-how-Geber *keine Erfolgshaftung*⁵¹: er haftet nur dann in bezug auf das Scheitern der Produktion beim Know-how-Nehmer, wenn erwiesen ist, dass der Misserfolg auf eine Verletzung der Offenbarungspflicht oder auf einen Mangel⁵² zurückzuführen ist.

Der Know-how-Geber muss die *Offenbarungsmodalitäten* wählen, die am geeignetsten sind, den Know-how-Nehmer einzuweihen⁵³. Der Know-how-Geber muss also die Art und den Umfang der Offenbarung den Bedürfnissen des Know-how-Nehmers anpassen⁵⁴. So mag es häufig nicht genügen, dem Know-how-Nehmer schriftliche Anweisungen zukommen zu lassen; vielmehr sind oft zusätzliche mündliche Erklärungen oder Vorführungen nötig⁵⁵. Weitergehende technische Hilfe, wie z.B. Einweisung des Personals des Know-how-Nehmers über längere Zeit, ist jedoch normalerweise nicht ohne ausdrückliche Abrede geschuldet⁵⁶.

Verletzt der Know-how-Geber seine Offenbarungspflicht, so kann der Know-how-Nehmer nach *Art. 102 ff. OR* vorgehen (Klage auf Erfüllung, Klage auf positives Vertragsinteresse oder Rücktritt), vorbehalten anfängliche oder nachträgliche Unmöglichkeit (Art. 20, 97, 119 OR).

Übt der Know-how-Nehmer sein Wahlrecht nicht aus, so muss meines Erachtens im Gegensatz zur Regelung gemäss Art. 107 Abs. 2 OR *Klage auf positives Vertragsinteresse vermutet werden*, aufgrund folgender Überlegungen: im Gegensatz zu Verträgen über eine bestimmte körperliche Sache ist es bei der Erfüllung eines Know-how-Vertrages oft schlecht möglich, die gewissenhafte Erfüllung der Offenbarungspflicht durch den Know-how-Geber zu kontrollieren, so dass im Falle von Streitigkeiten die Klage auf Primärleistung in der Regel nicht angebracht ist⁵⁷.

Das *positive Vertragsinteresse* besteht einerseits aus dem eingetretenen Schaden (*damnum emergens*) und andererseits aus dem entgangenen Gewinn (*lucrum cessans*). *Damnum emergens* umfasst unter anderem mögliche Gerichtskosten oder den Schadenersatz, den Unterlizenznehmer geltend machen⁵⁸. Der Umfang des *entgangenen Gewinns* hängt davon ab, ob der Know-how-Nehmer sich das Know-how unterdessen von einem Dritten hat übermitteln lassen: ist dies der Fall, so besteht der *lucrum cessans* in allfälligen zusätzlichen Gebühren, die vom Dritten im Vergleich zum primären Know-how-Geber verlangt werden⁵⁹, sowie in dem Verlust, der daraus entsteht, dass das Know-how des Beklagten eine bessere Qualität gewährleistet hätte oder von einer bekannten Marke begleitet gewesen wäre. Beschafft sich der Know-how-Nehmer das Know-how *nicht* anderswo, wird der entgangene Gewinn geschätzt werden müssen, z.B. aufgrund des Gewinns, den der Know-how-Geber durch eigene Kommerzialisierung erzeugt oder des Gewinns, den andere seiner Lizenznehmer erzielen.

Der Know-how-Geber haftet nicht einzig aufgrund von Nichterfüllung der Offenbarungspflicht, sondern auch im Falle deren *fehlerhafter Erfüllung*.

2. Ermächtigung zur Benutzung des Know-how

Die Benutzung von Know-how ist nur mit der Ermächtigung des Know-how-Gebers möglich⁶⁰. Eine derartige Ermächtigung ist in jedem Know-how-Vertrag zumindest implizit enthalten.

3. Gewährleistung

a) Rechtsgewährleistung

Für Know-how-Veräusserungsverträge können in bezug auf die

⁴⁸ DESSEMONTET (Fn. 2), 6; CHERPILLOD (Fn. 3), 181.

⁴⁹ DESSEMONTET (Fn. 2), 5; PEDRAZZINI (Fn. 23), 416; TH. LEHNER, Die Einwirkung der aktienrechtlichen Fusion auf Verträge, unter besonderer Berücksichtigung der Lizenzverträge, Diss. Zürich 1975, 115.

⁵⁰ DRUEY (Fn. 5), 161 f.

⁵¹ CHERPILLOD (Fn. 2), Rz. 431. A. A. BLUM/PEDRAZZINI (Fn. 10), PatG 34 N 91a; DESSEMONTET (Fn. 2), 5; Schiedsgericht, Bulletin ASA 1995, 358 (363).

⁵² Vgl. unten, V.3.b).

⁵³ KOLLER (Fn. 2), 52.

⁵⁴ KOLLER (Fn. 2), 53 und 112; DRUEY (Fn. 5), 160.

⁵⁵ DRUEY, Verträge (Fn. 5), 161.

⁵⁶ Vgl. CHERPILLOD (Fn. 2), Rz. 416; DESSEMONTET (Fn. 2), 6.

⁵⁷ Wenn der Know-how-Geber durch den Richter dazu aufgefordert wird, sein Know-how zu offenbaren, wird er im allgemeinen nur ein Minimum mitteilen, was für den Know-how-Nehmer wenig vorteilhaft sein wird.

⁵⁸ Im Bereich Patentlizenz, vgl. CHERPILLOD (Fn. 2), N 386.

⁵⁹ KOLLER (Fn. 2), 152.

⁶⁰ A. TROLLER, Der Schutz des know-how im schweizerischen Recht, in: Recueil de travaux suisses présentés au VIII^e Congrès international de droit comparé, Basel 1970, 213 ff., 222; DESSEMONTET (Fn. 2), 6–8; CHERPILLOD (Fn. 2), Rz. 416; KOLLER (Fn. 2), 29 f. und 63 ff. Meines Erachtens ist die Ermächtigung auch bei nicht geheimem Know-how notwendig (anders noch in meiner Dissertation, 170–171): ohne den Know-how-Vertrag ist der Interessent darauf angewiesen, das Know-how selbst zu erforschen oder sich bei einem Dritten zu verschaffen.

Rechtsmängelhaftung Art. 192 ff. OR per analogiam angewendet werden⁶¹, während für Know-how-Lizenzverträge⁶² die entsprechenden pachtrechtlichen Bestimmungen (Art. 259 f OR) heranzuziehen sind.

Meines Erachtens ist beim Know-how-Vertrag ein einziger möglicher Fall von Rechtsmängelhaftung denkbar, namentlich, wenn ein Dritter, der ein das vertragliche Know-how umfassendes *Patent* besitzt, dem Know-how-Nehmer verbietet, das Know-how zu benutzen⁶³. Die Geltendmachung der Rechtsgewährleistung führt in der Regel zur Aufhebung des Vertrages und, bei Verschulden⁶⁴, zu Schadenersatzpflicht.

Wenn das Know-how *nicht geheim* ist, liegt hingegen kein Fall von Rechtsmängelhaftung vor⁶⁵: es fehlt am Eingreifen eines Dritten, der ein vorrangiges subjektives Recht am Vertragsgegenstand geltend macht. Aus ähnlichen Gründen führt auch die Verletzung einer vertraglichen Geheimhaltungspflicht, die der Know-how-Geber gegenüber einem Dritten eingegangen ist, nicht zu einer Rechtsmängelhaftung.

b) Sachgewährleistung

Meines Erachtens kann die kauf- bzw. pachtrechtliche Sachgewährleistung (Art. 197 ff., 258 und 259a ff. OR) für Know-how-Verträge *nicht* herangezogen werden. Was die kaufrechtliche Sachgewährleistung angeht, so ist ein Grossteil der Lehre zu Recht der Meinung, dass sich die Mängelrüge nach Art. 201 OR sowie die einjährige Verjährung (Art. 210 OR) nicht für den Kauf eines Immaterialgutes eignen⁶⁶. Da zwischen den für den Käufer günstigen Rechtsbehelfen der Sachgewährleistung (Kausalhaftung) einerseits und den strengen formellen Voraussetzungen der Mängelrüge andererseits eine enge Korrelation besteht⁶⁷, muss eine

analoge Anwendung von Art. 197 ff. OR auf Know-how-Verträge verneint werden⁶⁸. Dieselbe Schlussfolgerung drängt sich auch hinsichtlich der pachtrechtlichen Regelung auf: Art. 258 und 259a ff. OR⁶⁹ sind auf die Vermietung einer Wohnung oder eines Lokals zugeschnitten; sie eignen sich kaum für die Gebrauchsüberlassung in bezug auf ein Immaterialgut⁷⁰. Folgedessen untersteht die Sachgewährleistung beim Know-how-Vertrag den *allgemeinen Normen* der nichtgehörigen Vertragserfüllung (Art. 97, 107 ff., 119, 24 und 20 OR)⁷¹.

Mängel am Know-how können in verschiedenen Fällen zur Haftung des Know-how-Gebers führen:

- Überschneidet sich das Know-how mit dem *Patent eines Dritten* und verbietet dieser dem Know-how-Nehmer die Benutzung des Know-how, liegt ein Fall von Rechtsmängelhaftung vor⁷². Bleibt der Patentinhaber indessen inaktiv, so haftet der Know-how-Geber für nichtgehörige Erfüllung nach Art. 97 oder 107 ff. OR⁷³. Eine Schadenersatzpflicht dürfte aber in aller Regel daran scheitern, dass den Know-how-Geber kein Verschulden trifft. Meines Erachtens hat der Know-how-Geber nämlich keine Pflicht, vor Vertragsabschluss abzuklären, ob Patente bestehen, die sich mit dem Know-how überschneiden⁷⁴. Überdies dürfte ein Schadensnachweis nur schwer gelingen.
- Ist das vertragliche Know-how *nicht geheim* oder fehlt es an *Neuheit*, so haftet der Know-how-Geber dafür nur, wenn Geheimsein oder Neuheit (ausdrücklich oder stillschweigend) zugesichert worden sind⁷⁵.
- Laut Bundesgericht hat der Lizenzgeber für die *technische Ausführbarkeit* und *Brauchbarkeit* des Know-how einzuste-

hen⁷⁶. Auch haftet der Know-how-Geber, wenn die industrielle Herstellung *unausführbar*

⁶¹ KOLLER (Fn. 2), 118 f. A. A. BLUM/PEDRAZZINI (Fn. 10), PatG 34 N 80 f.; CHERPILLOD (Fn. 2), Rz. 420 (welcher sich für eine Anwendung von Art. 197 ff. OR ausspricht); DESSEMONTET (Fn. 2), 10 (welcher sich für eine Anwendung von Art. 97 OR ausspricht).

⁶² Sowie bei Know-how-Offenbarungsverträgen (siehe oben Fn. 21).

⁶³ Vgl. KOLLER (Fn. 2), 118. A. A. CHERPILLOD (Fn. 2), Rz. 420 (welcher annimmt, dass diese Situation in den Anwendungsbereich von Art. 197 OR fällt); WITTMER (Fn. 23), 138 (welcher sich für Nichtigkeit ausspricht).

⁶⁴ Im Gegensatz zum Kauf (Art. 195 Abs. 2 OR) wird das Verschulden bei der Pacht *vermutet*: P. TERCIER, Les contrats spéciaux, 2. Aufl., Zürich 1995, Rz. 1647.

⁶⁵ KOLLER (Fn. 2), 118. A. A. PEDRAZZINI (Fn. 10), 187. Meines Erachtens kann ein Fehlen von Geheimsein allenfalls als Sachmangel betrachtet werden oder aber als Irrtum oder absichtliche Täuschung.

⁶⁶ TROLLER (Fn. 3), Bd. II, 868; KOLLER (Fn. 2), 137; DESSEMONTET (Fn. 2), 10; CHERPILLOD (Fn. 2), Rz. 434. A. A. DRUEY (Fn. 5), 157.

⁶⁷ H. GIGER, Berner Kommentar, VI/2/1/1, 2. Aufl., Bern 1980, Vorbemerkungen zu OR 197–210 N 7.

⁶⁸ A. A. KOLLER (Fn. 2), 128 f. (welcher Art. 197 ff. OR mit Ausnahme von Art. 201 und 210 OR anwenden möchte); M. M. PEDRAZZINI, Werkvertrag, Verlagsvertrag, Lizenzvertrag, in: Schweizerisches Privatrecht, VII/1, Basel/Stuttgart 1977, 622 f. (welcher die Anwendung von Art. 197 ff. OR bezüglich zugesicherten Eigenschaften befürwortet, bei Mängeln aber Art. 97 OR heranzieht); CHERPILLOD (Fn. 2), Rz. 362 und 433 f.

⁶⁹ Diese Bestimmungen sind auf die Pacht infolge der in Art. 288 OR enthaltenen Verweisung anwendbar.

⁷⁰ TROLLER (Fn. 3), Bd. II, 823.

⁷¹ DESSEMONTET (Fn. 2), 10; BLUM/PEDRAZZINI (Fn. 10), PatG 34 N 91a; VON BÜREN (Fn. 37), 307.

⁷² Vgl. oben IV.3.a).

⁷³ Vgl. CHERPILLOD (Fn. 2), Rz. 420 f. (welcher hingegen Art. 197 ff. OR anwenden will).

⁷⁴ A. A. KOLLER (Fn. 2), 125.

⁷⁵ CHERPILLOD (Fn. 2), Rz. 420; DESSEMONTET (Fn. 2), 10 f.; KOLLER (Fn. 2), 70; PESTALOZZI (Fn. 22), 8–162.

⁷⁶ BGE 115 II 255. Gl.M. BLUM/PEDRAZZINI (Fn. 10), PatG 34 N 91b; TROLLER (Fn. 3), Bd. II, 870; KOLLER (Fn. 2), 132 ff.

oder *übermässig aufwendig* ist⁷⁷. Hingegen steht der Know-how-Geber bei Fehlen einer ausdrücklichen Abrede grundsätzlich *nicht* für die *Rentabilität* der Produktion des Know-how-Nehmers ein⁷⁸ und übernimmt auch *keine Erfolgshaftung*⁷⁹.

- Der Know-how-Geber haftet auch für allfällige *rechtliche Mängel*, so z. B. wenn die Ma-

schine, die aufgrund des Know-how hergestellt wird, gewissen gesetzlichen Vorschriften nicht entspricht⁸⁰.

- Der Know-how-Geber steht zudem für *zugesicherte Eigenschaften* ein⁸¹. Solche Eigenschaften müssen im Moment des Gefahrenübergangs vorhanden sein, das heisst zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses⁸².

Mängel oder das Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft können zu verschiedenen rechtlichen Folgen führen: Nichtigkeit im Falle anfänglicher und objektiver Unmöglichkeit (Art. 20 OR)⁸³; Anfechtbarkeit infolge von Irrtum oder absichtlicher Täuschung (Art. 24 ff. OR); Anwendung der Bestimmungen über den Schuldnerverzug (Art. 102 ff. OR), wenn die mangellose Erfüllung noch möglich ist; Klage auf Schadenersatz wegen Nichterfüllung (Art. 97 OR).

4. Weitere Pflichten des Know-how-Gebers⁸⁴

a) Geheimhaltungspflicht

Auch bei Fehlen einer ausdrücklichen Geheimhaltungsklausel muss der Know-how-Geber sich jeden Verhaltens enthalten, das die Wahrung des Geheimnisses gefährdet⁸⁵, sofern der Know-how-Nehmer ein Interesse am Geheimsein hat; ein solches Interesse wird vermutet.

Die Geheimhaltungspflicht bedeutet nicht nur das Verbot jeder Offenbarung an die Allgemeinheit (z. B. durch Veröffentlichung oder Patentgesuch), sondern auch die Verpflichtung, angemessene Massnahmen zu treffen, um das Geheimnis zu wahren⁸⁶. Bei einer einfachen Lizenz ist der Know-how-Geber frei, das Know-how weiteren Dritten zu offenbaren⁸⁷, vorausgesetzt die Lizenznehmer werden zur Geheimhaltung verpflichtet. Dem Know-how-Geber

obliegt auch eine Pflicht, gegen allfällige Geheimnisverletzer einzugreifen⁸⁸, zumindest in den Fällen, wo der Know-how-Nehmer keine Aktivlegitimation besitzt⁸⁹.

Grundsätzlich geht die Gefahr des Offenkundigwerdens des Geheimnisses zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses auf den Know-how-Nehmer über⁹⁰. Bei Offenkundigwerden des Know-how nach Vertragsabschluss haftet der Know-how-Geber nur in zwei Fällen: einerseits wenn er seine Geheimhaltungspflicht verletzt hat, und andererseits wenn er die Fortdauer des Geheimnisses während der Vertragsdauer ausdrücklich garantiert hat⁹¹.

b) Pflicht zur Offenbarung von Verbesserungen

Ohne ausdrückliche Vereinbarung trifft den Know-how-Geber grundsätzlich keine Pflicht zur Offenbarung von Verbesserungen⁹². Eine solche Verpflichtung kann sich jedoch aus der Auslegung des Vertrags ergeben.

Enthält der Vertrag – explizit oder implizit – eine Pflicht zur Offenbarung von Verbesserungen, wird üblicherweise eine spezifische Entgeltung vorgesehen. Ist letzteres nicht der Fall, wird man vermuten müssen, dass die vertraglichen Gebühren auch die Offenbarung von Verbesserungen umfassen.

c) Recht auf Vertragszession und ähnliche Tatbestände

Ist nichts Gegenteiliges im Vertrag vorgesehen, hat der Know-how-Geber das Recht, die Lizenzgebührenforderung an einen Dritten abzutreten (Art. 164 OR)⁹³. Rechte auf Erfüllung von Pflichten des Know-how-Nehmers, die eine Vertrauensbeziehung voraussetzen (z. B. die Pflicht zur Offenbarung von Verbesserungen), können hingegen nur mit der Einwilligung des Know-how-

⁷⁷ WITTMER (Fn. 23), 139. A. A. CHERPILLOD (Fn. 2), Rz. 356.

⁷⁸ BLUM/PEDRAZZINI (Fn. 10), PatG 34 N 91b; TROLLER (Fn. 3), Bd. II, 870; KOLLER (Fn. 2), 132 ff.

⁷⁹ Vgl. oben V.1.

⁸⁰ KOLLER (Fn. 2), 134.

⁸¹ CHERPILLOD (Fn. 2), Rz. 432 und 434; KOLLER (Fn. 2), 129.

⁸² Vgl. GIGER (Fn. 67), OR 197 N 42. A. A. KOLLER (Fn. 2), 131; CHERPILLOD (Fn. 2), Rz. 421 (welche der Meinung sind, dass der Gefahrenübergang in der *Offenbarung* des Know-how besteht).

⁸³ Vgl. oben IV. 3.b).

⁸⁴ Es werden hier aus Platzgründen nur einige zusätzliche Pflichten des Know-how-Gebers erwähnt.

⁸⁵ KOLLER (Fn. 2), 83; CHERPILLOD (Fn. 2), Rz. 417; PEDRAZZINI (Fn. 23), 416; VON BÜREN (Fn. 37), 281.

⁸⁶ KOLLER (Fn. 2), 83.

⁸⁷ KOLLER (Fn. 2), 82 f.

⁸⁸ KOLLER (Fn. 2), 83 f.

⁸⁹ Meines Erachtens ist der Lizenznehmer dazu legitimiert, Klagen einzureichen, die auf dem UWG beruhen (vgl. Art. 9 Abs. 1 UWG; W. R. SCHLUEP/M. AMSTUTZ, Basler Kommentar, 2. Aufl., Basel 1996, Einleitung vor OR 184 ff., N 315; P. PESTALOZZI, Die Stellung des Lizenznehmers bei Patentverletzung, Diss. Zürich 1975, 137 f.); auch ist der Know-how-Nehmer dazu befugt, strafrechtliche Anzeige zu erstatten (vgl. Art. 23 UWG und 28 StGB). Hingegen stehen ihm die auf Art. 423 OR und 41 ff. OR beruhende Klagen nicht zu.

⁹⁰ CHERPILLOD (Fn. 3), 188; KOLLER (Fn. 2), 78.

⁹¹ Garantievertrag: vgl. GIGER (Fn. 67), OR 197 N 20.

⁹² KOLLER (Fn. 2), 72; CHERPILLOD (Fn. 3), 182; PEDRAZZINI (Fn. 23), 416 f.; SCHLUEP/AMSTUTZ (Fn. 89), N 304; A.-M. SCHULTZ, Gebührenbemessung bei internationalen Lizenz- und Know-how-Verträgen, Diss. St. Gallen 1980, 42.

⁹³ Vgl. Appellationshof Bern, ZBJV 1975, 200 (202).

Nehmers an Dritte abgetreten werden⁹⁴. Dasselbe gilt grundsätzlich für die Vertragszession, die nur mit Einverständnis des Know-how-Nehmers gültig ist⁹⁵.

VI. Pflichten des Know-how-Nehmers

1. Vergütungspflicht

In der Regel besteht die Vergütung in der Zahlung von Gebühren. Die Gegenleistung des Know-how-Nehmers muss aber *nicht unbedingt* in einer *Geldleistung* bestehen⁹⁶: als Gegenleistung kommen z. B. auch Dienstleistungen, die Lieferung von Gütern oder eine Gegenlizenzierung (cross licensing) in Frage.

Es gibt verschiedene Arten von Gebühren. In erster Linie wird zwischen *Pauschallizenzgebühren* und *laufenden Gebühren* unterschieden. Die laufenden Gebühren wiederum werden in Umsatzlizenzgebühren, Stücklizenzgebühren und Gewinnlizenzgebühren unterteilt⁹⁷. Laufende Gebühren werden oft mit einer *Mindestlizenzgebühr* verbunden: der Know-how-Nehmer bezahlt unabhängig vom Umfang der Produktion, des Umsatzes oder des Gewinns an bestimmten Terminen (oft jährlich) einen festen Betrag⁹⁸. In der Praxis findet man auch *gemischte Lizenzen*, das heisst Verträge, wo zugleich ein fester Pauschalbetrag⁹⁹ und laufende Gebühren vorgesehen werden¹⁰⁰.

Auch ohne ausdrückliche Vertragsklausel obliegt dem Know-how-Nehmer bei laufenden Gebühren eine *Abrechnungspflicht*. Daneben besteht gegebenenfalls die Verpflichtung, dem Know-how-Geber *Einsicht in die Bücher* zu gewähren¹⁰¹.

Wenn die Parteien keine *Zahlungstermine* vereinbart haben, ist Art. 75 OR anwendbar¹⁰². Was den *Ort* der Zahlung oder Leistung anbelangt, so muss im Zweifelsfalle

Art. 74 Abs. 2 OR herangezogen werden¹⁰³.

Ist der Know-how-Nehmer in *Verzug* mit seiner Leistung, finden Art. 102 ff. OR Anwendung. Bei laufenden Gebühren ist das Wahlrecht nach Art. 107 OR in gewisser Hinsicht beschränkt¹⁰⁴: weil lediglich Teilverzug vorliegt, ist ein Rücktritt in der Regel nicht möglich¹⁰⁵; bei laufenden Gebühren können überdies – wenn der Know-how-Geber für den Ersatz des positiven Vertragsinteresses votiert – lediglich die bereits fälligen Gebühren verlangt werden, nicht dagegen erst später fällig werdende Zahlungen¹⁰⁶. Man wird jedoch eine Ausnahme machen, wenn der Teilverzug bereits zeigt, dass die zukünftigen Leistungen aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr erbracht werden, oder wenn sie infolge des Verzugs als unnütz erscheinen, so z. B. wenn der Know-how-Nehmer zwei oder drei einander folgende Gebühren trotz Mahnung nicht bezahlt hat¹⁰⁷. In solchen Fällen wird das Erfüllungsinteresse auch die ganzen zukünftigen (noch nicht fälligen) Gebühren umfassen¹⁰⁸ und der Know-how-Geber wird – trotz lediglichem Teilverzug – zum Rücktritt ermächtigt¹⁰⁹. Mit Rücksicht auf die Besonderheiten des Dauerschuldverhältnisses wird das Rücktrittsrecht im Sinne von Art. 109 OR durch ein *Kündigungsrecht* mit *ex-nunc-Wirkung* ersetzt¹¹⁰.

2. Weitere Pflichten des Know-how-Nehmers¹¹¹

a) Geheimhaltungspflicht

Ist das Know-how geheim, so ist der Know-how-Nehmer auch ohne ausdrückliche Klausel dazu verpflichtet, sich jeden Verhaltens zu enthalten, das die Wahrung des Geheimnisses gefährdet¹¹², sofern der Know-how-Geber ein Interesse am Geheimsein des Vertragsgegenstandes hat¹¹³; ein solches Interesse wird vermutet. Von

diesem Gebot ist abzuweichen, wenn die Offenbarung für die Herstellung der Produkte des Know-how-Nehmers unumgänglich ist¹¹⁴. Darüber hinaus ist der Know-how-Nehmer dazu verpflichtet, angemessene Massnahmen zu treffen, um das Geheimnis zu wahren.

⁹⁴ Aufgrund der «Natur des Rechtsverhältnisses» im Sinne von Art. 164 Abs. 1 in fine OR.

⁹⁵ A. A. Appellationshof Bern, ZBJV 1975, 200 (201): dem Lizenznehmer könne ein neuer Know-how-Geber aufgezwungen werden, vorausgesetzt letzterer biete dieselben Garantien wie der primäre Vertragspartner.

⁹⁶ SCHULTZ (Fn. 92), 213 ff.; VON BÜREN (Fn. 37), 287. A. A. KOLLER (Fn. 2), 30.

⁹⁷ SCHULTZ (Fn. 92), 202 ff.

⁹⁸ SCHULTZ (Fn. 92), 205.

⁹⁹ Der Pauschalbetrag ist meist als «Eintrittspreis» am Anfang des Vertragsverhältnisses fällig.

¹⁰⁰ BLUM/PEDRAZZINI (Fn. 10), PatG 34 N 38c.

¹⁰¹ DESSEMONTET (Fn. 2), 14; CHERPILLOD (Fn. 3), 184 Fn. 23; BLUM/PEDRAZZINI (Fn. 10), PatG 34 N 98c und 103.

¹⁰² KOLLER (Fn. 2), 88.

¹⁰³ KOLLER (Fn. 2), 88.

¹⁰⁴ Vgl. F. SCHENKER, Die Voraussetzungen und die Folgen des Schuldnerverzugs im schweizerischen Obligationenrecht, Diss. Fribourg 1988, Rz. 778.

¹⁰⁵ Vgl. SCHENKER (Fn. 104), Rz. 769.

¹⁰⁶ Vgl. SCHENKER (Fn. 104), Rz. 779.

¹⁰⁷ CHERPILLOD (Fn. 2), Rz. 384.

¹⁰⁸ CHERPILLOD (Fn. 2), Rz. 152.

¹⁰⁹ CHERPILLOD (Fn. 2), Rz. 147.

¹¹⁰ BGE 97 II 58; BGE 78 II 32; CHERPILLOD (Fn. 2), Rz. 142, 270 und 384; P. GAUCH, System der Beendigung von Dauerverträgen, Diss. Fribourg 1968, 150 und 212; VON BÜREN (Fn. 37), 322.

¹¹¹ Aus Platzgründen werden hier nur einige der Nebenpflichten des Know-how-Nehmers behandelt.

¹¹² KOLLER (Fn. 2), 84 und 89; CHERPILLOD (Fn. 2), Rz. 235; PEDRAZZINI (Fn. 23), 419; WENIGER (Fn. 6), 235 f.; J. N. DRUEY, Information als Gegenstand des Rechts, Zürich 1995, 371 f.

¹¹³ KOLLER (Fn. 2), 84.

¹¹⁴ So darf das Personal des Know-how-Nehmers eingeweiht werden, muss aber ausdrücklich zur Geheimhaltung verpflichtet werden. Auch darf der Know-how-Nehmer das Know-how einem Unternehmer offenbaren, der mit der Herstellung beauftragt wird.

Die Einräumung von Unterlizenzen und die Veräusserung der Lizenzrechte sind ohne Genehmigung durch den Know-how-Geber nicht gestattet¹¹⁵; auch das Einbringen der Lizenzrechte in eine Aktiengesellschaft ist nur möglich, wenn der Know-how-Geber dazu einwilligt.

b) Benutzungspflicht

Die Benutzung durch den Lizenznehmer kann für den Know-how-Geber in mehrerer Hinsicht von Interesse sein: wenn im Vertrag laufende Gebühren vorgesehen werden, so ist deren Höhe vom Umfang der Verwertung abhängig; zudem kann -

sofern entsprechende Zeichen mitlizenziert werden – die Benutzung als Reklame für die Marke oder den Namen des Lizenzgebers dienen¹¹⁶, oder gar eine Bedingung des Rechtsschutzes darstellen (Art. 12 MSchG). Oft wird deswegen im Vertrag eine Benutzungspflicht vereinbart.

Fehlt eine solche vertragliche Pflicht, ist der Know-how-Nehmer grundsätzlich nicht zur Benutzung des Vertragsgegenstandes verpflichtet¹¹⁷. Unter folgenden kumulativen Bedingungen wird man jedoch eine Benutzungspflicht *vermuten* müssen: Vorliegen einer *ausschliesslichen* Lizenz und Vorliegen *weiterer Umstände*, die eine Benutzungspflicht auf Grund des Vertrauensprinzips aufzwingen, wie z.B. die Tatsache, dass als einzige Vergütung laufende Gebühren vorgesehen sind¹¹⁸ oder dass der Name oder eine Marke des Know-how-Gebers mitlizenziert wird.

c) Pflicht zur Offenbarung von Verbesserungen

Der Know-how-Nehmer hat dem Know-how-Geber Verbesserungen am Know-how zu offenbaren, wenn dies ausdrücklich vorgesehen ist¹¹⁹. Es darf hier auf die obigen Bemerkungen betreffend den Pflichten des Know-how-Gebers verwiesen werden¹²⁰.

d) Konkurrenzverbot

Ein Konkurrenzverbot gilt nur, wenn es vertraglich vorgesehen ist und überdies nach Ort, Zeit und Gegenstand angemessen begrenzt ist (analoge Anwendung von Art. 340a OR)¹²¹.

VII. Beendigung des Know-how-Vertrags

1. Ordentliche Beendigung

Meist wird im Know-how-Vertrag ausdrücklich eine gewisse Dauer ver-

einbart. Möglich ist auch, dass die Parteien die Beendigung ihres Verhältnisses von einem bestimmten Ereignis (z. B. Offenkundigwerden des Know-how) abhängig machen. Der Vertrag endet ipso iure mit Ablauf der Dauer bzw. mit Eintritt des Ereignisses¹²².

Eine zu lange Vertragsdauer kann unter Umständen als übermässige Bindung betrachtet werden und somit in den Anwendungsbereich von Art. 27 ZGB fallen¹²³. Da die Dauer ein Bestandteil eines jeden Lizenzvertrags ist¹²⁴, wird eine übermässige Bindung aber nur in Ausnahmefällen angenommen werden können. In aller Regel wird ein Vertrag, dessen Dauer fünfzehn Jahre nicht überschreitet, wohl nie als übermässig lang gewertet werden dürfen. Stellt ein Vertrag eine übermässige Bindung dar, so ist er nicht richtig; der Richter wird vielmehr eine kürzere Dauer bestimmen¹²⁵.

Auf jeden Fall muss der Vertrag als beendet gelten, sobald das geheime Know-how offenkundig geworden ist¹²⁶, zumindest in denjenigen Fällen, wo beide Parteien bei Vertragsabschluss Interesse am Geheimsein hatten (was vermutet wird).

2. Ausserordentliche Beendigung

a) Automatische Beendigung und Kündigung aus wichtigem Grund

Die meisten Know-how-Verträge sind intuitu-personae-Abkommen¹²⁷. Aufgrund der Geheimhaltungspflicht und – sofern eine Marke mitlizenziert wurde – des Interesses des Lizenzgebers an der Aufrechterhaltung von Qualitätsanforderungen am Produkt, ist die Person des *Know-how-Nehmers* essentiell. Deswegen muss man annehmen, dass eine Änderung in der Person des Know-how-Nehmers entweder eine

¹¹⁵ CHERPILLOD (Fn. 2), Rz. 451; BLUM/PEDRAZZINI (Fn. 10), PatG 34 N 50; PEDRAZZINI (Fn. 26), 105; SCHLUEP/AMSTUTZ (Fn. 89), N 295; VON BÜREN (Fn. 37), 294 f.

¹¹⁶ TROLLER (Fn. 3), Bd. II, 833.

¹¹⁷ KOLLER (Fn. 2), 89.

¹¹⁸ KOLLER (Fn. 2), 90. Im Bereich Patenlizenz BGE 85 II 38; BLUM/PEDRAZZINI (Fn. 10), PatG 34 N 101a; B. STOCKER, Benutzungsrecht und Benutzungspflicht des Lizenznehmers bei technischen Lizenzverträgen, Luzern 1971, 190. Ist eine gemischte Lizenz oder sind Mindestlizenzgebühren vorgesehen, wird keine Benutzungspflicht vermutet; vgl. KOLLER (Fn. 2), 90; R. RAMSEYER, Le contrat de licence des brevets d'invention, Diss. Genf 1948, 61. A. A. STOCKER, 191.

¹¹⁹ KOLLER (Fn. 2), 91; CHERPILLOD (Fn. 3), 184.

¹²⁰ Vgl. oben V.4.b).

¹²¹ CHERPILLOD (Fn. 2), Rz. 408 und 448; PESTALOZZI (Fn. 22), 8–184 Fn. 28. Dazu auch oben, IV.3.b).

¹²² VON BÜREN (Fn. 37), 313.

¹²³ CHERPILLOD (Fn. 2), N 11 ff.

¹²⁴ TROLLER (Fn. 3), II, 836.

¹²⁵ BGE 107 II 216; CHERPILLOD (Fn. 2), Rz. 31 und 61.

¹²⁶ TROLLER (Fn. 3), Bd. II, 836; PEDRAZZINI (Fn. 23), 422; CHERPILLOD (Fn. 2), Rz. 437; SCHLUEP/AMSTUTZ (Fn. 89), N 310. A. A. KOLLER (Fn. 2), 170, dessen Meinung nach der Vertrag erst dann beendet ist, wenn der Know-how-Nehmer das Know-how nicht mehr benutzt.

¹²⁷ CHERPILLOD (Fn. 2), Rz. 441; PESTALOZZI (Fn. 22), 8–189; ENGEL (Fn. 20), 720.

automatische Vertragsauflösung nach sich zieht¹²⁸ oder aber dem Know-how-Geber zumindest das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund einräumt.

Die Person des *Know-how-Gebers* ist hingegen in der Regel weniger vertragsrelevant als jene des Lizenznehmers¹²⁹, es sei denn, der Lizenzgeber sei zu Dienstleistungen oder zur Offenbarung von Verbesserungen verpflichtet¹³⁰. Eine automatische Beendigung oder eine fristlose Kündigung aus wichtigem Grund kommt nur in Betracht, wenn im gegebenen Fall das Verhältnis zum Know-how-Geber als intuitu personae gewertet werden kann und somit eine Weiterführung des Vertrages für den Know-how-Nehmer als unzumutbar erscheint¹³¹.

Wenn die Parteien ein Interesse am Geheimsein des Know-how haben, stellt *Offenkundigwerden* einen Fall von nachträglicher Unmöglichkeit im Sinne von Art. 119 OR dar¹³². Grundsätzlich muss jedoch angenommen werden, dass die Gefahr des Offenkundigwerdens vom Lizenznehmer übernommen wird¹³³, weshalb Art. 119 Abs. 3 OR Anwendung findet¹³⁴. Ergibt es sich aber, dass der Know-how-Geber die Gefahr des Offenkundigwerdens trägt, entfaltet die nachträgliche Unmöglichkeit – da wir es mit einem Dauerschuldverhältnis zu tun haben – nur eine ex-nunc-Wirkung¹³⁵.

Ganz allgemein hat bei einem Know-how-Lizenzvertrag jede Partei das Recht, das Abkommen aus *wichtigem Grund* fristlos zu beenden, sobald auf Grund des Vertrauensprinzips die Weiterführung des Vertragsverhältnisses für die kündigende Partei als unzumutbar erscheint¹³⁶. Eine Kündigung aus wichtigem Grund wird nur zurückhaltend angenommen werden dürfen¹³⁷. Ausser den obgenannten Gründen, welche jeweils eine Änderung in personam betreffen, wird ein wichtiger Grund in Fällen der *Nichterfüllung* oder der

unrechtmässigen Erfüllung nur dann anzunehmen sein, wenn es sich um eine *grobe* Verletzung einer vertraglichen Pflicht handelt¹³⁸.

3. Rechte und Pflichten nach Beendigung des Know-how-Vertrags

Nach Beendigung des Vertrages ist der Know-how-Geber von jeglicher *Offenbarungspflicht* befreit. Der Know-how-Nehmer seinerseits ist nach der Beendigung des Vertrages grundsätzlich von seiner *Vergütungspflicht* befreit, es sei denn die Parteien haben vertraglich vorgesehen, dass diese Pflicht in begrenztem Umfang das Vertragsende überdauert¹³⁹.

Umstritten ist in der Lehre das Schicksal des *Benutzungsrechts* nach Vertragsende. Gemäss Rechtsprechung und einem Grossteil der Lehre ist es dem Know-how-Nehmer wider gegenteilige Abrede untersagt, das Know-how nach Vertragsende weiterhin zu benutzen solange es geheim bleibt¹⁴⁰. Ein Teil der Lehre vertritt hingegen die Meinung, der Know-how-Nehmer dürfe bei Fehlen einer anderslautenden Klausel grundsätzlich das Know-how auch nach Beendigung des Vertrages weiterbenutzen¹⁴¹. Meines Erachtens muss der herrschenden Lehre im Prinzip gefolgt werden, vorausgesetzt man betrachtet das Benutzungsverbot lediglich als eine widerlegbare *Vermutung*. Die Auslegung des Vertrages und die Berücksichtigung der Umstände können nämlich gegebenenfalls auch zur gegenteiligen Lösung führen¹⁴². Denk-

SCHLUEP/AMSTUTZ [Fn. 89], N 311; GAUCH, [Fn. 110], 82 f.), *Auflösung* (BLUM/PEDRAZZINI [Fn. 10], PatG 34 N 116a; PEDRAZZINI [Fn. 23], 422; VON BÜREN [Fn. 37], 326), *Unfähigkeit* (CHERPILLOD [Fn. 2], Rz. 442; GAUCH [Fn. 110], 91 ff.), *Bevormundung* (CHERPILLOD [Fn. 2], Rz. 442; a.A. GAUCH [Fn. 110], 91 ff.) und *Konkurs* (CHERPILLOD [Fn. 2], N 442; PEDRAZZINI [Fn. 23], 421; a.A. VON BÜREN [Fn. 37], 330 und 340).

¹²⁹ Im Bereich Patentrecht BLUM/PEDRAZZINI (Fn. 10), PatG 34 N 45; CHERPILLOD (Fn. 2), Rz. 371.

¹³⁰ CHERPILLOD (Fn. 2), Rz. 245 und 371.

¹³¹ Die Lehre befürwortet die automatische Beendigung beim *Tod* des Know-how-Gebers, sofern seine Person für den Know-how-Nehmer wesentlich war (PEDRAZZINI [Fn. 23], 422; VON BÜREN [Fn. 37], 325 f.). Bei *Unfähigkeit* und *Bevormundung* des Know-how-Gebers wird dem Know-how-Nehmer unter derselben Bedingung ein Recht zur fristlosen Kündigung eingeräumt (CHERPILLOD [Fn. 2], Rz. 68 und 374).

¹³² CHERPILLOD (Fn. 2), Rz. 427.

¹³³ KOLLER (Fn. 2), 73; DESSEMONTET (Fn. 2), 11.

¹³⁴ G.L.M. CHERPILLOD (Fn. 3), 188.

¹³⁵ CHERPILLOD (Fn. 2), Rz. 102.

¹³⁶ Das Bundesgericht und die herrschende Lehre stimmen darüber ein, dass jedes Dauerschuldverhältnis aus wichtigem Grund beendet werden kann: BGer, ZBJV 1995, 601; BGer, SMI 1979, 69; BGE 92 II 299; BLUM/PEDRAZZINI (Fn. 10), PatG 34 N 114; TERCIER (Fn. 64), Rz. 5935. Nuancierter: CHERPILLOD (Fn. 2), Rz. 231 ff.; GAUCH (Fn. 110), 187 ff.

¹³⁷ BGE 92 II 299; CHERPILLOD (Fn. 2), Rz. 241; TROLLER (Fn. 3), Bd. II, 837.

¹³⁸ SCHLUEP/AMSTUTZ (Fn. 89), N 311; PESTALOZZI (Fn. 22), 8–188.

¹³⁹ Eine solche Klausel ist *kartellrechtlich* jedenfalls dann zulässig, wenn die Fortdauer der Vergütungspflicht über das Vertragsende hinaus vorgesehen wurde, um dem Know-how-Nehmer Zahlungen in Raten zu ermöglichen. Vgl. CHERPILLOD (Fn. 2), Rz. 437; PEDRAZZINI (Fn. 25), 136.

¹⁴⁰ BGer, SemJud 1962, 55; TROLLER (Fn. 3), Bd. II, 837; CHERPILLOD (Fn. 2), Rz. 449; SCHNEIDER (Fn. 4), 206 f.; PESTALOZZI (Fn. 22), 8–184 f.; ENGEL (Fn. 20), 770; VON BÜREN (Fn. 37), 316 f.; LEHNER (Fn. 49), 135; STOCKER (Fn. 118), 184; DESSEMONTET (Fn. 2), 16 (zumindest bei Verschulden des Know-how-Nehmers). Grundsätzlich auch PEDRAZZINI (Fn. 10), 190 ff., welcher jedoch zahlreiche Ausnahmen vorsieht.

¹⁴¹ KOLLER (Fn. 2), 156 ff.; TROLLER (Fn. 60), 223.

¹⁴² Vgl. TROLLER (Fn. 4), 41 f.

¹²⁸ In der Lehre wird automatische Beendigung bei intuitu-personae-Verträgen in folgenden Fällen angenommen: *Tod* (CHERPILLOD [Fn. 2], Rz. 63–66; BLUM/PEDRAZZINI [Fn. 10], PatG 34 N 116 a;

bar sind vor allem zwei Fälle: Hat das Know-how dem Lizenznehmer den Eintritt in eine neue Branche ermöglicht und würde ein Benutzungsverbot die Aufgabe seines ganzen Betriebs nach sich ziehen, so ist dem Lizenznehmer auch ohne explizite Abrede das weitere Benutzungsrecht zuzugestehen¹⁴³; ebenso verhält es sich meines Erachtens, wenn das Know-how zur Verbesserung der Produktion geführt hat und die Nichtbenutzung des Know-how nach Vertragsende den Know-how-Nehmer dazu zwingen würde, seine Produkte wieder wie früher (das heisst schlechter, uneffizienter oder teurer) herzustellen¹⁴⁴. In jedem Fall müssen jedoch alle Umstände beachtet werden (so z.B. Höhe der Vergütung, Pflicht zur Offenbarung von Verbesserungen, Mitlizenzierung eines Patents).

Wenn das Know-how offenkundig wird, so darf es vom Know-how-Nehmer grundsätzlich in jedem Fall benutzt werden, es sei denn der Know-how-Nehmer ist für das

Offenkundigwerden verantwortlich. In diesem Fall ist ihm während einer gewissen Dauer die Benutzung des Know-how zu untersagen¹⁴⁵. Die Dauer des Verbots dürfte der Zeitspanne bis zum ordentlichen Vertragsende entsprechen¹⁴⁶; bei Verträgen ohne bestimmte Vertragsdauer wird ein Benutzungsverbot von etwa drei Jahren angemessen sein.

Auch ohne ausdrückliche vertragliche Klausel ist der Know-how-Nehmer nach Vertragsende solange zur *Geheimhaltung* verpflichtet, als das Know-how nicht offenkundig ist¹⁴⁷. Wenn im Vertrag nichts Gegenteiliges vorgesehen ist, wird vermutet, dass der Know-how-Nehmer dazu verpflichtet ist, jegliche *geheimen Dokumente und Akten*, die ihm vom Know-how-Geber übergeben worden sind, letzterem nach Vertragsende zurückzuerstatten¹⁴⁸.

Ohne ausdrückliche Abrede wird vermutet, dass es dem Know-how-Nehmer gestattet ist, jene *Produkte* auch nach Vertragsende zu *liefern*, die er vor Beendigung des Know-how-Vertrags verkauft hat¹⁴⁹. Allgemein muss der Know-how-Nehmer die Produkte vertreiben dürfen, die guten Glaubens vor Vertragsende hergestellt wurden¹⁵⁰.

Wider gegenteilige Abrede hat der Know-how-Nehmer das Recht, jene Kenntnisse nach Vertragsende zu verwerten, die er selbst während der Dauer des Vertragsverhältnisses entwickelt hat, es sei denn, deren Benutzung setze jene des vertraglichen Know-how voraus¹⁵¹.

Zusammenfassung

Der Know-how-Vertrag ist ein Vertrag, durch den die eine Partei (Know-how-Geber) sich dazu verpflichtet, der anderen Partei (Know-how-Nehmer) ein bestimmtes Know-how zu offenbaren und ihr ein Recht zur Benutzung dieses Know-how einzuräumen, meist gegen Entgelt.

Obgleich der Know-how-Vertrag Ähnlichkeiten mit bestimmten Nominat-Verträgen aufweist (unter anderem mit dem Kauf- und dem Pachtvertrag), handelt es sich um einen In-nominatvertrag.

Vorvertragliches Verschulden ist im Bereich des Know-how nicht selten. Namentlich kommt es vor, dass ein Konkurrent dem Besitzer eines Geheimnisses vortäuscht, am Abschluss eines Lizenzvertrages interessiert zu sein, in Wirklichkeit aber nur darauf abzielt, das Know-how in Erfahrung zu bringen, um es nach Abbruch der Verhandlungen unentgeltlich zu benutzen. Art. 5 lit. a UWG und Art. 423 OR (Geschäftsanmassung) kommen bei solch unrechtmässiger Verwertung zum Zuge.

Die Hauptpflichten des Know-how-Gebers bestehen in der Offenbarung des Know-how und in der Sachgewährleistung. Beim Know-how-Nehmer steht die Vergütungspflicht im Vordergrund. Ist das Know-how bei Vertragsabschluss geheim, sind die Parteien meist auch ohne ausdrückliche Klausel zur Geheimhaltung verpflichtet.

Der Know-how-Vertrag endet mit Ablauf der vorgesehenen Vertragsdauer. Unabhängig davon gilt der Vertrag grundsätzlich auch als beendet, sobald das Know-how offenkundig wird. Eine Änderung in der Person der einen oder anderen Partei (Tod, Auflösung, Konkurs usw.) zieht unter Umständen ebenfalls das Ende des Vertrags nach sich. Auf jeden Fall kann das Dauerschuldverhältnis Know-how-Lizenzvertrag bei Vorliegen eines wichtigen Grundes fristlos gekündigt werden.

Nach Vertragsende sind die Parteien grundsätzlich von Offenbarungspflicht und Vergütungspflicht befreit. Ist im Vertrag nichts Gegenteiliges vereinbart, wird im allgemeinen vermutet werden müssen, dass der Know-how-Nehmer nach Beendigung des Vertrags das Know-how nicht mehr benutzen darf.

¹⁴³ PEDRAZZINI (Fn. 10), 191.

¹⁴⁴ PEDRAZZINI (Fn. 10), 192; KOLLER (Fn. 2), 158.

¹⁴⁵ TROLLER (Fn. 4), 42 f.; PEDRAZZINI (Fn. 10), 189 f.; PESTALOZZI (Fn. 22), 8–185.

¹⁴⁶ PEDRAZZINI (Fn. 10), 190.

¹⁴⁷ BLUM/PEDRAZZINI (Fn. 10), PatG 34 N 104c bb; CHERPILLOD (Fn. 2), Rz. 450; KOLLER (Fn. 2), 161; SCHLUEP/AMSTUTZ (Fn. 89), N 313; LEHNER (Fn. 49), 120.

¹⁴⁸ BLUM/PEDRAZZINI (Fn. 10), PatG 34 N 104c aa; CHERPILLOD (Fn. 2), Rz. 452. Weitergehend: KOLLER (Fn. 2), 156 und 165, welcher Geheimsein der Dokumente nicht als Bedingung der Rückgabe voraussetzt.

¹⁴⁹ BLUM/PEDRAZZINI (Fn. 10), PatG 34 N 104c cc; CHERPILLOD (Fn. 2), Rz. 453.

¹⁵⁰ In Sachen Markenlizenz vgl. BGer, Repertorio 1981, 260.

¹⁵¹ CHERPILLOD (Fn. 2), Rz. 408. A. A. PEDRAZZINI (Fn. 10), 192, welcher in einem solchen Fall die Benutzung des vertraglichen Know-how gestatten möchte.

Résumé

Le contrat de savoir-faire est un contrat par lequel l'une des parties (donneur) s'engage à communiquer à l'autre partie (preneur) un certain savoir-faire et à lui en autoriser l'usage, généralement moyennant rétribution.

Le contrat de savoir-faire présente certes des ressemblances avec certains contrats nommés (entre autres avec la vente et le bail à ferme); il s'agit toutefois d'un contrat innommé.

Les problèmes de responsabilité précontractuelle ne sont pas rares dans le domaine du savoir-faire. En particulier, il arrive qu'un concurrent s'adresse au détenteur d'un secret en feignant être intéressé par la conclusion d'un contrat de licence, alors qu'il ne vise en réalité qu'à se voir communi-

quer le savoir-faire à l'occasion des négociations afin de l'utiliser après rupture de celles-ci sans bourse délier. Pareille utilisation sans droit est sanctionnée par l'application des articles 5 lit. a LCD et 423 CO (gestion d'affaires imparfaite).

Les obligations principales du donneur consistent dans la communication du savoir-faire et dans la garantie des défauts. Quant au preneur, c'est l'obligation de rétribution qui constitue son devoir principal. Si le savoir-faire revêt un caractère secret lors de la conclusion du contrat, les parties sont en principe tenues d'en préserver la confidentialité, même en l'absence de clause expresse.

Le contrat de savoir-faire prend fin à l'expiration de la durée contrac-

tuelle prévue. En outre, le contrat prend généralement fin lorsque le savoir-faire tombe dans le domaine public. Suivant les circonstances, un changement dans la personne de l'une des parties (décès, dissolution, faillite, etc.) entraîne la fin du contrat. En tous les cas, s'agissant d'un contrat de durée, la licence de savoir-faire peut être résiliée avec effet immédiat en présence d'un juste motif.

En règle générale, les parties sont libérées, après la fin des relations contractuelles, de leurs obligations de communication et de rétribution. En l'absence de clause contraire, on doit en principe présumer qu'après la fin du contrat, le preneur n'est plus autorisé à utiliser le savoir-faire contractuel.