



---

## Lizenzvertrags- und Lizenzkartellrecht

17. Juni 2019

---

**Dauer:** 120 Minuten

- Kontrollieren Sie bitte bei Erhalt der Prüfung die Anzahl der Aufgabenblätter. Die Prüfung umfasst 5 Seiten und 8 Aufgaben.

### Hinweise zur Aufgabenlösung

- Wo nichts anderes angegeben ist, sind die Fragen nach **schweizerischem Recht** zu beantworten. Wenn bei einer Aufgabe nach „**OR 2020**“ gefragt ist, ist damit der Auszug aus dem Entwurf für einen neuen Allgemeinen Teil des Schweizerischen Obligationenrechts gemeint (wie auf der Webpage publiziert).
- Die Prüfung ist grundsätzlich – wie allgemein üblich – auf separaten Lösungsblättern zu lösen. Einzelne Aufgaben sind aber direkt auf den Aufgabenblättern zu lösen. Nähere Hinweise dazu finden sich jeweils direkt bei den betreffenden Aufgaben. Notieren Sie Ihre Prüfungslaufnummer auf allen Aufgabenblättern.
- Es müssen nicht notwendigerweise vollständige Sätze gebildet werden. Achten Sie aber darauf, dass Ihre Antworten **verständlich** formuliert sind. Zum Teil ist nur nach einem **Stichwort/einem Begriff/einer Norm** gefragt. Dies ergibt sich aus der konkreten Fragestellung.
- Grundlage der Prüfung ist der **Stoff**, wie er anlässlich der **Vorlesung** präsentiert wurde.

### Hinweise zur Bewertung

- Bei der Bewertung kommt den Aufgaben unterschiedliches Gewicht zu. Die Punkte verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufgaben:

Aufgabe 1	ca. 15%
Aufgabe 2	ca. 10%
Aufgabe 3	ca. 5%
Aufgabe 4	ca. 20%
Aufgabe 5	ca. 5%
Aufgabe 6	ca. 5%
Aufgabe 7	ca. 15%
Aufgabe 8	ca. 25%

---

Total	100%
-------	------

**Wir wünschen Ihnen viel Erfolg**

## AUFGABE 1

1.1 Wodurch unterscheidet sich die Übertragung von der Lizenzierung?

*Lizenz: Einräumung einer vertraglichen Nutzungserlaubnis (relative Rechtsposition des LN); Inhaberschaft am IGR bleibt unverändert*

*Übertragung: Verfügung über das IGR; Wechsel der Inhaberschaft (absolute Rechtsposition des Erwerbers)*

1.2 Was ist unter quantitativer und qualitativer Teilung von Immaterialgüterrechten zu verstehen?

*Quantitative Teilung: gemeinschaftliches «Eigentum» Mehrerer (Miteigentum, Gesamteigentum); Befugnisse (inhaltlich) identisch*

*Qualitative Teilung: Mehrere Berechtigte mit unterschiedlichen Teilbefugnissen (z.B. A: Vervielfältigungsrecht, B: Verbreitungsrecht)*

1.3 Was ist eine vergleichsweise Lizenz? Welche Pflichten treffen die Parteien bei einer solchen Lizenz? Warum werden solche Lizenzverträge geschlossen?

*Freiwillige Lizenz: LG erteilt aus freien Stücken Lizenz; IGR-Inhaber kann/will nicht selber nutzen, anderer hat technische/finanzielle Mittel/Wissen über Marktsituation*

*Lizenzgeber wird vergütet/Lizenznehmer kann wirtschaften.*

*Vergleichsweise Lizenz: LG willigt ein, um Nichtigkeitsklage zuvorzukommen (Motivation LG: Aufrechterhalten eines ev. nichtigen Schutzrechts; Motivation LN: [kostenlose] Teilnahme am Monopol)*

*Vergleichsweise Lizenz ist nur „negative“ Lizenz ohne positive Pflichten LG; Nichtangriffspflicht bzw. Verzicht auf Angriff des Schutzrechts seitens LN*

### Oder:

*LG willigt z.B. ein, um Nichtigkeitsklage zuvorzukommen.*

*Motivation LG: Aufrechterhalten eines ev. nichtigen Schutzrechts*

*Motivation LN: (kostenlose) Teilnahme am Monopol Druckmittel*

*nur „negative“ Lizenz (ohne positive Pflichten LG)*

*Keine Haftung LG für rechtliche/tatsächliche Mängel*

1.4 Was ist der Unterschied zwischen einer ausschliesslichen und einer qualifizierten Lizenz? Geben Sie ein Beispiel für eine qualifizierte Lizenz!

*Ausschliessliche Lizenz: Nur ein LN*

*Qualifizierte Lizenz: bestimmte (nicht unbeschränkte Anzahl LN)*

## Prüfungslaufnummer:

*Bsp. Für qualifizierte Lizenz: LG darf maximal an drei LN Lizenzen erteilen; LG darf an bestimmte Konkurrenten keine Lizenzen erteilen.*

- 1.5 Worin liegt das besondere Problem bei der Beendigung eines Know-how Lizenzvertrags?

*Know-how ist nicht geschützt; LN kann Know-how auch nach Beendigung des LV nutzen.*

### AUFGABE 2

Der US-amerikanische Konzern X, welcher unter der Marke „Cup&Cino“ Eiskaffee anbietet, möchte in die Schweiz expandieren. Zu diesem Zweck räumt sie Z eine Exklusivlizenz an der Marke „Cup&Cino“ zum pauschalen Preis von 1 Mio. CHF pro Jahr ein. Der Absatz der Produkte läuft nur schleppend. A ist überzeugt, dass dies an der Vermarktungsstrategie von Z liegt. Z überlegt sich, ob sie den Gebrauch der lizenzierten Marke an A auslagern könnte. Dies soll entweder mittels eines Wechsels der Lizenznehmereigenschaft oder mittels ausschliesslicher Unterlizenzierung bewerkstelligt werden (mit Ausschluss der eigenen Nutzung durch Z). Der Lizenzvertrag zwischen X und Z enthält keine Bestimmungen dazu.

- 2.1. Wäre ein Wechsel der Lizenznehmereigenschaft möglich? (3 Punkte)

*Es gilt grds. Die Vermutung der Unzumutbarkeit.*

*Solange berechnete Interessen des Rechteinhabers durch Wechsel der Lizenznehmereigenschaft nicht beeinträchtigt werden bzw. solange es dem Rechteinhaber nicht auf die Eignung / die Fähigkeiten des LN ankommt, hat er kein schützenswertes Interesse die Übertragung der Stellung als LN zu verhindern.*

*Gem. Sachverhalt läuft der Absatz schleppend. A glaubt den Absatz durch eine andere Vermarktungsstrategie vorantreiben zu können. Wechsel der LN-Eigenschaft führt nicht zu einer Erhöhung der Nutzungsintensität (Z kann nicht mehr nutzen). Solange A Gewähr für die Bezahlung der Lizenzgebühr bieten kann, ist kein schützenswertes Interesse des LG an Ablehnung des Wechsels der LN-Eigenschaft ersichtlich.*

*Wechsel der LN-Eigenschaft möglich.*

- 2.2. Wäre eine Unterlizenzierung möglich? (3 Punkte)

*Keine Verweigerung durch Rechteinhaber ohne schützenswerte Interessen möglich. I.c. würde es zu keiner Erhöhung der Nutzungsintensität kommen (die Unterlizenzierung soll unter Ausschluss der eigenen Nutzung durch Z erfolgen). Die Parteien haben eine pauschale Lizenzgebühr vereinbart. Diese ist auch weiterhin von Z zu begleichen*

*Es gilt die Vermutung der Unzulässigkeit der Unterlizenzierung. I.c. sind aber keine schützenswerten Interessen für eine Verweigerung der Unterlizenzierung ersichtlich.*

## Prüfungslaufnummer:

- 2.3. Worin liegt der Unterschied zwischen einem Wechsel der Lizenznehmereigenschaft und einer Unterlizenzierung? Was würden Sie als Vertragspartner des Rechteinhabers bevorzugen?

*Wechsel der Lizenznehmereigenschaft führt zu einer Übertragung des gesamten Vertragsverhältnisses auf neuen LN. Zwischen dem alten LN und dem Rechteinhaber besteht kein Vertrag mehr.*

*Bei Unterlizenzierung bleibt Vertragsverhältnis zwischen Rechteinhaber ursprünglichem LN bestehen. Letzterer bleibt dem Rechteinhaber für die Erfüllung des LV verantwortlich.*

*Als Vertragspartner des Rechteinhabers ist Wechsel der Lizenznehmereigenschaft zu bevorzugen, da die Verantwortlichkeit für die Erfüllung des LV entfällt.*

### AUFGABE 3

Die A AG hat ein revolutionäres Smartphone-Display entwickelt, welches bei wesentlich geringerem Stromverbrauch weitaus bessere Bilder liefert und zudem in der Herstellung günstiger ist als alle vorbekannten Displays. Die A AG räumt der B AG eine ausschliessliche Lizenz zur Produktion und Vermarktung ein. Der Lizenzvertrag wird schriftlich abgeschlossen. Die B AG hat in der Folge erhebliche Investitionen getätigt, um ihre Anlagen auf die Produktion von X auszurichten. Ein halbes Jahr nach Abschluss des Lizenzvertrags überträgt die A AG ihr Patent an die C AG.

- 3.1. Bestehen Ansprüche von B gegen A? (3 Punkte)

*LV bleibt bestehen, kann aber nicht mehr erfüllt werden.*

*Ermächtigung zur Nutzung geht unter, weil der neue Inhaber der Rechte, die C AG, diese nicht gegen sich gelten lassen muss.*

*Verletzung der Genusserhaltungspflicht seitens LG*

*Anspruchsgrundlagen: OR 97, Verschulden erforderlich (zu bejahen)*

*OR 107 i.V.m. OR 109 Vertragsrücktritt (Wirkung ex nunc),  
Schadenersatz / Investitionsersatz*

*ZGB 2 Kündigung aus wichtigem Grund, Schadenersatz /  
Investitionsersatz*

- 3.2. Wie hätten die Probleme vermieden werden können? (2 Punkte)

- *Eintragung der Lizenz in Patentregister (PatG 33 IV)*
- *Verpflichtung der C AG Lizenzverhältnis zu übernehmen*

### AUFGABE 4

A hat eine qualitativ hochwertige Feuchtigkeitscreme entwickelt und beim IGE die Marke „Z“ angemeldet. A hat B eine ausschliessliche Lizenz an der Marke „Z“ für die Schweiz zum Vertrieb der Feuchtigkeitscremes eingeräumt. B beauftragt in der Folge ein renommiertes Werbebüro mit der Realisierung einer gross angelegten Werbekampagne; die Kosten belaufen sich auf ca. CHF 150'000.-

## Prüfungslaufnummer:

Als B für den Produkterelease bereit ist, erhält er von A die Nachricht, dass die Marke „Z“ wider Erwarten im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens widerrufen worden ist.

### 4.1. Bestehen Ansprüche von B gegen A? (4 Punkte)

*LV ist nicht nichtig, Aufrechterhaltung des Vertrags entspricht schützenswerten Interessen des LN*

*Fall von Rechtsmängelhaftung*

*Grundlage OR 97: Problem, dass Verschulden vorausgesetzt*

*Grundlage OR 192 ff.: Problem Abgrenzung unmittelbarer/mittelbarer Schaden*

*Lösung aus Richterrecht drängt sich auf (ZGB 1 II)*

### 4.2. Sehen Sie Vorteile bei der Beurteilung nach OR 2020? Begründen Sie! (4 Punkte)

*Vorteile:*

*OR 2020 beruht auf einem einheitlichen Tatbestand der Nichterfüllung (Art. 118 OR 2020) und folgt einem rechtsfolgeorientierten und garantieähnlichen Modell. Zudem ist es auch auf Dauerverträge zugeschnitten.*

*Es wird auf Vertretenmüssen statt auf Verschulden abgestellt (Art. 121 OR 2020)*

*Anspruch auf Minderung setzt keine entsprechende Erklärung und auch keine Mängelrüge voraus (Art. 127 OR 2020)*

*Denkbar wäre auch Vertragsaufhebung, wenn dem Gläubiger im Wesentlichen das entgeht, was ihm nach dem Vertrag zusteht (Art. 131 Abs. 2 lit. a OR 2020). Die Folgen richteten sich nach den Bestimmungen über die Liquidation, womit allenfalls auch ein Investitionsersatz begründbar würde (Art. 134 i.V.m. 84 OR 2020).*

Variante:

Der Widerspruch ist unbegründet. Die Marke „Z“ wird nicht widerrufen. Die Geschäfte von B laufen mittlerweile sehr gut. Das eigene Portfolio von B ist auch schon stark angewachsen; B hat mit anderen Worten eigene Cremes und Lotions entwickelt und entscheidet sich deshalb, auf den Gebrauch der lizenzierten Marke „Z“ zu verzichten und unter der eigenen Marke „T“ die hauseigenen Produkte anzubieten. Die Lizenzgebühren zahlt B wie vereinbart weiterhin. A ist mit diesem Vorgehen überhaupt nicht glücklich.

### 4.3. Bestehen Ansprüche von A gegen B? (4 Punkte)

*A müsste argumentieren, dass B zur Benutzung der Marke „Z“ verpflichtet ist. Soweit sich eine solche Benutzungspflicht nicht (explizit) aus der Vereinbarung selbst ergibt, muss aufgrund der Indizienlage entschieden werden, ob eine solche dem hypothetischen Parteiwillen entspricht:*

*Indizien pro (Auswahl): Ausschliesslichkeit der Lizenz, Investitionsverpflichtung des LN, Lieferungspflicht des LN an LG, Werbepflichten des LN.*

*Indizien contra (Auswahl): Hohe Regelungsdichte des LV, erfahrene Vertragsparteien, dem LN auferlegte Beschränkungen, kurze Kündigungsfrist des LN.*

**Prüfungslaufnummer:**

*In casu einschlägig wäre insbesondere, dass es sich um einen Exklusivlizenzvertrag handelt.*

*Anspruchsgrundlagen: Ersatzvornahme nach OR 98? Problem Gang vor den Richter*

*Schadenersatz nach OR 97? Entsteht ein Schaden? Wie lässt er sich berechnen?*

*Kündigung aus wichtigem Grund*

**AUFGABE 5** (5 Punkte, 0,5 Punkte für jede richtige Antwort bei a, 1 Punkt je zutreffende Nennung bei b)

5.1. Leitlinien und Bekanntmachungen spielen im Lizenzkartellrecht eine wichtige Rolle. Dabei steht jeweils die Frage im Raum, ob Gerichte und Behörden an diese Rechtsquellen gebunden sind. Gemäss Lehre und Rechtsprechung ist eine Bindungswirkung zu bejahen für (Setzen sie ein x, wo die Bindungswirkung zu bejahen ist):

- die Bindung schweizerischer Gerichte an die Bekanntmachungen der Weko; [ - ]
- die Bindung der Untersuchungsbehörde (des Sekretariats der Weko) an die Bekanntmachungen der Weko; [ - ]
- die (Selbst-)Bindung der Weko an ihre Bekanntmachungen; die Bindungs Europäischer Gerichte an Mitteilungen der EU-Kommission; [ - ]
- die (Selbst-)Bindung der EU-Kommission an ihre Mitteilungen; [ x ]
- die Bindung anderer (nicht mit dem Kartellrecht befasster) Behörden an die Mitteilungen der EU-Kommission [ - ]

5.2. Welche beiden Rechtsquellen umfasst der Begriff der Mitteilung?

- [Leitlinien]
- [Bekanntmachungen]

**AUFGABE 6** (6 Punkte, max. 1,5 Punkt je Teilfrage)

6.1. Eine Kollegin fragt sie, was ein Technologiemarkt sei. Es handle sich offensichtlich um einen terminus technicus des Kartellrechts. Versuchen Sie, ihr in jeweils einem Satz zu erklären,

- was dieses Konzept erfassen will,  
*[richtige Antworten: Vorgelagerte Stufen des Wertschöpfungsprozesses sollen kartellrechtlich erfasst werden. / Technologiewettbewerb soll geschützt werden / Marktmacht eines Technologieinhabers über nachgelagerte Produktmärkte soll kontrolliert werden können.]*
- woraus ein Technologiemarkt besteht; und  
*[Der relevante Technologiemarkt besteht aus der betreffenden Technologie und ihren Substituten.]*
- wie das Technologiemarktkonzept im europäischen Recht eingesetzt wird.

## Prüfungslaufnummer:

*[Das Technologiemarktkonzept wird eingesetzt, um mittels Marktanteilsschwellen unbedenkliche Technologietransfervereinbarungen vom Kartellverbot freizustellen]*

6.2. Ihre Kollegin fragt, ob der forschungsintensive Markt für biopharmazeutische Krebsmedikamente wie Herceptin oder Avastin ein Technologiemarkt sei. Auch wenn ihnen die Produktnamen Ihnen nichts sagen, können Sie trotzdem Antwort geben. Und zwar:

*[Nein, es handelt sich um einen Produktmarkt. Der Technologiemarkt wäre bspw. der Markt für alle Substitute des patentgeschützten Wirkstoffs.]*

### **AUFGABE 7** (9 Punkte [5 Punkte bei a, 4 Punkte bei b])

7.1. Das Bundesgericht hatte in seinem Gaba-Entscheid (BGE 143 II 297) über die kartellrechtliche Zulässigkeit eines Vertrags zu befinden und fällte dabei einen Grundsatzentscheid.

Stimmen Sie den nachfolgenden Aussagen zu (j) oder nicht (n)?:

- Durch die „Gaba“-Rechtsprechung hat sich das Prüfschema des Art. 5 KG geändert. [ j ]
- Im Gegensatz zu horizontalen Abreden gelten vertikale Abreden seit „Gaba“ als „per se“ erheblich. [ n ]
- Erhebliche Wettbewerbsbeschränkungen können seit „Gaba“ nicht mehr aus Gründen der wirtschaftlichen Effizienz gerechtfertigt werden [ n ]
- „Gaba“ ist klar, dass Abreden, die vermutungsweise zu einer Beseitigung des wirksamen Wettbewerbs führen, auch dann sanktioniert werden können, wenn die Widerlegung der Vermutung gelingt. [ j ]
- „Gaba“ verbessert die Position der Kartellbehörde bei der Verfolgung wettbewerbswidriger Vereinbarungen. [ j ]

7.2. Im Sachverhalt des „Gaba“-Entscheids ging es um die Lizenzierung von Marken und Know-how. Wie beeinflusst die Gewichtung dieser Elemente die Anwendbarkeit der Rechtsquellen im Schweizer Recht und im Europäischen Recht? Beantworten Sie die nachstehenden Fragen und nennen Sie bei allen Fragen einschlägige Rechtsnormen:

- Welche Rechtsquelle ist nach Schweizer Recht anwendbar, wenn der Schwerpunkt der Vereinbarung auf dem Vertrieb der Marke und damit auf der Markenlizenz liegt?

*[Die Vertikalbekanntmachung (0.5 Punkte); Rechtsnorm: Ziff. 8 Abs. 4 VertBM (0.5 Punkte)]*

- Welche Rechtsquelle ist nach Schweizer Recht anwendbar, wenn der Schwerpunkt der Vereinbarung auf dem Transfer von Know-How liegt?

*[Entweder ist die Vertikalbekanntmachung analog (0.5 Punkte) anwendbar oder der Richter muss in Anwendung von Art. 1 Abs. 2 ZGB (0.5 Punkte) selbst eine Regel bilden (0.5 Punkte), bei der er sich auch von den Wertungen der TT-GVO leiten lassen kann (0.5 Punkte).]*

- Wäre ein reiner Markenlizenzvertrag von der TT-GVO erfasst?

*[Nein (0.5 Punkte). Art. 1 abs. 1 lit. b TT-GVO (iVm. Art. 2 Abs. 1 TT-GVO) 0.5 Punkte*

## AUFGABE 8

Sie beraten das international tätige Schweizer Unternehmen A beim Abschluss eines Lizenzvertrags mit dem in Australien domizilierten Unternehmen B. Sowohl A als auch B stellen Melkmaschinen her und beliefern damit Bauern in der Schweiz, in Deutschland und in Australien. Der Lizenzvertrag soll Schweizer Recht unterstellt werden.

Gegenstand des Lizenzvertrags ist die Gewährung einer ausschliesslichen Lizenz von A an B betreffend eine Technologie zur Steuerung von Melkmaschinen. Die Technologie kann sowohl für die Produkte von A als auch für jene von B verwendet werden.

8.1. A ist nicht sicher, ob das zu lizenzierende Patent (welches die Melkmaschinen steuert) rechtsbeständig ist. Sie werden gefragt, welche vertraglichen Möglichkeiten bestehen, sich gegen einen Angriff von B auf das Patent zu wehren.

Verfassen Sie eine kurze Einschätzung zu dieser Frage, wie wenn Sie dem Legal Counsel von A in einer kurzen E-Mail antworten würden.

*[Je 1 Punkt für folgende Elemente:*

- *Es geht um die Zulässigkeit von Nichtangriffsverpflichtungen.*
- *Das Schweizer Recht gibt hierfür keine besonderen Anhaltspunkte.*
- *Aufgrund des Verkaufs der Melkmaschinen in Deutschland, wirkt sich die Vereinbarung in der EU aus.*
- *Aufgrund des auch in der EU geltenden Auswirkungsprinzips ist damit EU-(Kartell-)Recht anwendbar.*
- *TT-GVO ist anwendbar; es handelt sich um einen Technologietransfervertrag.*
- *Die TT-GVO regelt Nichtangriffsverpflichtungen in Art. 5 Abs. 1 lit. b TT-GVO.*
- *Demnach kann eine Klausel mit einer Nichtangriffsverpflichtung nicht freigestellt werden.*
- *Bei einem ausschliesslichen Lizenzvertrag (wie vorliegend) kann aber für den Fall, dass B das Patent angreift, ein Kündigungsrecht vorgesehen werden.*
- *A ist zu raten, eine solche Klausel zur Kündigung aufzunehmen.]*

8.2. Im Laufe der E-Mail-Korrespondenz mit dem Legal Counsel von A wird klar, dass A zudem erwägt, die Nutzung der Technologie mengenmässig zu beschränken. B solle die Steuerungstechnologie in einer ersten Phase bei maximal 1000 der von B verkauften Melkmaschinen einsetzen dürfen. Auf welche Risiken weisen Sie den Legal Counsel von A diesbezüglich möglichst knapp hin?

*[Je 1 Punkt für folgende Elemente:*

- *Es handelt sich um eine horizontale Mengenbeschränkung.*
- *Gem. Art. 5 Abs. 3 KG wird die Beseitigung des wirksamen Wettbewerbs vermutet.*
- *ohne Widerlegung und Rechtfertigung aus Gründen wirtschaftlicher Effizienz droht die Nichtigkeit der Abrede.*



**Prüfungslaufnummer:**

- *Es droht zudem eine verwaltungsrechtliche Sanktion gem Art. 49 a KG.]*

8.3. Inwiefern spielt es bei der vorstehenden Fragestellung eine Rolle, ob das Recht den Technologiekontext berücksichtigt?

*[Je 1 Punkt für folgende Elemente:*

- *Das Europäische Recht berücksichtigt den Technologiekontext; gem. TT-GVO gelten nur wechselseitige Mengenbeschränkungen als Kernbeschränkungen (Art. 4 Abs. 1 lit. b TT-GVO);*
- *das Europäische Recht ist in dieser Hinsicht weniger streng als das Schweizer Recht, welches den Technologiekontext nicht berücksichtigt;*
- *im Gegensatz zu einer Mengenbeschränkung auf dem Produktemarkt, wird bei der nicht-wechselseitigen Mengenbeschränkung zwischen A und B nicht der gesamte Output der beiden Unternehmen (an Melkmaschinen) beschränkt;*
- *eine weniger strenge Handhabung ist also gerechtfertigt.*