

**Lizenzvertrags- und Lizenzkartellrecht**  
**19. Juni 2017**

---

***Musterlösung***

Abkürzungen:

LV=Lizenzvertrag  
IGR=Immaterialgüterrecht  
LN=Lizenznehmer  
LG=Lizenzgeber  
VG=Verwertungsgesellschaft

## Teil 1: Lizenzvertragsrecht

---

### AUFGABE 1 (9 Punkte)

1.1 Wodurch unterscheidet sich die Übertragung von der Lizenzierung? **2 P**

*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? **2 P**

*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 Erklären Sie den Unterschied zwischen einer freiwilligen und einer vergleichweisen Lizenz. **3 P**

*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 zuvorkommen (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*

1.4 Erklären Sie den Unterschied zwischen einer gesetzlichen Lizenz und einer Zwangslizenz. Nennen Sie je ein Beispiel! **2 P**

*Gesetzliche Lizenz: Nutzungsrecht entsteht unter gegebenen Voraussetzungen direkt gestützt auf Gesetz, ohne richterliche Ermächtigung; Bsp.: PatG 9 Abs. 1 lit. a (privater Gebrauch), URG 19 I lit. b (Werknutzung für Unterrichtszwecke)*

*Zwangslizenz: Nutzungsrecht entsteht unter gegebenen gesetzlichen Voraussetzungen (konstitutiv) durch Richterspruch; Bsp.: PatG 36 (Lizenz bei abhängiger Erfindung)*

## Prüfungslaufnummer:

### AUFGABE 2 (4.5 Punkte)

Die S AG ist Inhaberin der Marke „MZ“ für Jeans. Weil S über keine geeignete Infrastruktur verfügt, räumt sie der R AG eine Herstellungslizenz ein. In der Folge findet S heraus, dass R das hergestellte Produkt auch online zum Kauf anbietet.

2.1 Gestützt worauf kann S gegen R vorgehen? **1 P**

*LN, der seine Befugnisse aus dem LV überschreitet, verletzt sowohl den LV (Anspruchsgrundlage: OR 97) als auch das betreffende Immaterialgüterrecht, wenn fragliche Handlung das lizenzierte Recht tangiert*

2.2 Welchen Weg wird S aus praktischer Sicht wählen? **1.5 P**

*Vorgehen aus LV i.d.R. besser, weil für den Schadenersatzanspruch nach OR 97 das Verschulden vermutet wird – im Gegensatz zu MSchG 55 II i.V.m. OR 41*

#### Variante:

Die Vermarktung der Jeans läuft nur schleppend. R ist überzeugt, dass dies an der Vermarktungsstrategie von S liegt. S räumt R in der Folge eine Vertriebslizenz ein. Dabei wird eine umsatzabhängige Lizenzgebühr vereinbart.

2.3. Welche Probleme stellen sich bei umsatzabhängigen Lizenzgebühren? **2 P**

*Bei umsatzabhängigen Lizenzgebühren besteht Abrechnungspflicht des LN*

*Um einerseits Kontrolle durch den LG zu ermöglichen und andererseits Geschäftsgeheimnisse des LN zu wahren, empfiehlt sich Einbezug eines neutralen Sachverständigen*

### AUFGABE 3 (7 Punkte)

A ist Inhaber des beim IGE registrierten Designs X für die Gestaltung eines Kleiderständers. A hat B eine ausschliessliche Lizenz an seinem Design X eingeräumt. Unter Vorlage des Lizenzvertrags stellt B beim IGE einen Antrag auf Eintragung der Lizenz in das Register.

3.1 Muss das IGE dem Antrag entsprechen? **1 P**

*Ja. Die Lizenz wird auf Antrag einer der beteiligten Personen in Register eingetragen (DesG 15 II; s.a. DesV 28)*

3.2 Welche Bedeutung kommt einer Eintragung einer Lizenz in das massgebliche Register zu? **1 P**

*Sukzessionsschutz (DesG 15 II Satz 2)*

#### Variante 1:

Die Lizenz wird nicht in das Designregister eingetragen. In der Folge überträgt A sein Design an C, welcher über das Lizenzverhältnis nicht informiert ist.

3.3 Was geschieht mit der Lizenz bzw. dem Lizenzverhältnis? **1 P**

## Prüfungslaufnummer:

*LV bleibt bestehen, kann aber nicht mehr erfüllt werden. Der Bestand des Vertrags zwischen LN und LG hängt nicht davon ab, ob LG ohne Pflichten gegenüber LN zu verletzen das Immaterialgüterrecht übertragen darf.*

### 3.4 Hat B Ansprüche gegen A? **3 P**

*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*

### Variante 2:

Ab Mai 2017 tritt Z mit einem sehr ähnlichen Kleiderständer auf dem Schweizer Markt auf.

### 3.5 Wer kann gegen die potenzielle Schutzrechtsverletzung vorgehen? **1 P**

*Wer über eine ausschliessliche Lizenz verfügt, ist unabhängig von Eintragung der Lizenz im Register selbstständig zur Klage berechtigt, sofern im Lizenzvertrag nicht ausdrücklich ausgeschlossen (DesG 35 IV); daneben ist auch der Rechteinhaber aktiv-legitimiert*

## AUFGABE 4 (12 Punkte)

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.- 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 P**

*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)*

## Prüfungslaufnummer:

### 4.2 Sehen Sie Vorteile bei der Beurteilung nach OR 2020? Begründen Sie! **4 P**

*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 P**

*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.*

*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 (7.5 Punkte)**

- 5.1 Was ist unter „kollektiver Verwertung“ zu verstehen? Wie entscheidet sich, ob kollektiv verwertet wird? **3 P**

*Unter der kollektiven Verwertung wird die gemeinsame Verwertung von Ausschliesslichkeitsrechten und von Vergütungsansprüchen der Urheber (bzw. der Inhaber von verwandten Schutzrechten) durch eine Verwertungsgesellschaft verstanden.*

*Diese individuelle Verwertung genießt grundsätzlich Vorrang vor der kollektiven Verwertung (URG 40 III). Die Urheber (und deren Erben), nicht aber derivativ Berechtigte, können daher selbst entscheiden, ob und wie sie ihre Rechte wahrnehmen wollen. Für bestimmte Fälle sieht das Gesetz aber einen Zwang zur kollektiven Verwertung vor, der keinen Raum mehr lässt für die individuelle Verwertung (siehe die in URG 40 I a<sup>bis</sup> & b aufgezählten Rechte: „Die Vergütungsansprüche können nur über zugelassene Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden“).*

- 5.2 A ist Mitglied der SUISA und erfährt, dass einer seiner Songs im Club X gespielt wird, ohne dass sich jemand um die Rechte gekümmert hätte. Wer kann in wessen Namen gegen X vorgehen? Aus welchem Grund? **2 P**

*A hat Rechte an SUISA übertragen, SUISA ist Rechteinhaber und kann in eigenem Namen gegen X vorgehen.*

- 5.3 Wie kommen die Preise für Urheberrechtsnutzungen im Bereich der kollektiven Rechtewahrnehmung zu Stande? Wie wird der Verwertungserlös verteilt? **2.5 P**

*Die Tarife kommen durch Verhandlungen zwischen den massgebenden Nutzerverbänden zustande (URG 46 II). Sie müssen von der ESchK genehmigt werden (URG 55 ff.). Die Entscheide der ESchK können an das BVerGer weitergezogen werden (URG 74 I).*

*Der Verwertungserlös wird nach Massgabe eines genehmigungspflichtigen Verteilungsreglements und nach bestimmten gesetzlichen Verteilungsgrundsätzen verteilt (URG 48 f.).*

## Teil 2: Lizenzkartellrecht

---

### AUFGABE 6 (6 Punkte)

6.1 Gruppieren Sie die folgenden Begriffe logisch sinnvoll in zwei Gruppen, indem Sie bei jedem Begriff entweder „A“ oder „B“ hinzufügen: **1 P**

Inhaltstheorie	[A]
Inhaltskontrolle	[B]
Immunität des Immaterialgüterrechts	[A]
Ökonomisierung	[A]
Per se-Legalität	[B]
Wirkungskontrolle	[B]

Charakterisieren Sie in jeweils einem Satz...

6.2 ... die Gruppe A und die drei zugehörigen Begriffe. **2 P**

*Die Begriffe bezeichnen verschiedene Epochen/historische Abschnitte des Verhältnisses von IMGR und KR.*

- *Immunität des Immaterialgüterrechts: In dieser Phase ging man davon aus, das Immaterialgüterrecht sei gegenüber kartellrechtlichen Eingriffen immun*
- *Inhaltstheorie: In dieser Phase versuchte man aufgrund des Inhalts bestimmter Vereinbarungen kartellrechtlich Zulässiges von Unzulässigem zu unterscheiden*
- *Ökonomisierung: In dieser Phase begann man auf die tatsächlichen Auswirkungen einer Verhaltensweise am Markt abzustellen*

6.3 ... die Gruppe B und die drei zugehörigen Begriffe. **2 P**

Die Begriffe bezeichnen verschiedene Arten, kartellrechtliche oder lizenzkartellrechtliche Normen zu operationalisieren.

- *Per se-Legalität: Eine Norm legt einen generellen Vorrang zugunsten des Immaterialgüterrechts fest*
- *Inhaltskontrolle: Es wird auf den formalen Inhalt von Vertragsklauseln abgestellt*
- *Wirkungsanalyse: Es wird auf die tatsächliche Wirkung einer Vertragsklausel abgestellt*

6.4. Beschreiben Sie in einem Satz, wie die Begriffe der Gruppe A mit jenen der Gruppe B verbunden sind. **1 P**

## Prüfungslaufnummer:

*Jede Art der Operationalisierung (per se-Legalität/Inhaltskontrolle/Wirkungskontrolle lässt sich konzeptionell auf eine bestimmte Epoche der Rechtsentwicklung (Immunität/Inhaltstheorie/Ökonomisierung) zurückführen.*

### AUFGABE 7 (9 Punkte)

Am 28. Juni 2016 hat das Bundesgericht ein Urteil in der Streitsache Gaba/WEKO gefällt. Gaba (heute Colgate-Palmolive Europe Sàrl) entwickelt und vertreibt Mund- und Zahnpflegeprodukte, u.a. die Zahnpasta „Elmex“.

Stimmen Sie den nachfolgenden Aussagen betreffend dieses „Elmex“-Urteil zu (j) oder nicht zu (n)? *je 1 P*

- Das Urteil des BGer betrifft die Preisbindung der zweiten Hand. [n]
- Das Urteil des BGer betrifft die Auslegung des Vermutungstatbestandes in Art. 5 Abs. 3 KG. [n]
- Die Beschwerdeführerin Gaba ist unterlegen und die Beschwerde wurde abgewiesen. [j]
- Mit dem Urteil des BGer ist neu geklärt, dass...
  - ... Abreden, die den Vermutungstatbeständen unterstehen per se als erheblich gelten. [j]
  - ... Abreden, die vermutungsweise den wirksamen Wettbewerb beseitigen nicht aus Gründen der wirtschaftlichen Effizienz gerechtfertigt werden können. [n]
  - ... Abreden, die den Vermutungstatbeständen unterstehen, auch dann als erheblich gelten, wenn die Vermutung der Beseitigung wirksamen Wettbewerbs widerlegt wird. [j]
- Hinsichtlich der Sanktionsfolge von Kartellrechtsverstößen äusserte sich das Urteil dahingehend, dass...

  - ... keine direkten Sanktionen ausgesprochen werden können, weil Art. 5 KG den von Art. 7 EMRK an eine Strafbestimmung gestellten Anforderungen nicht genügt (nulla poena sine lege). [n]
  - ... direkte Sanktionen nur dann ausgesprochen werden können, wenn der wirksame Wettbewerb tatsächlich beseitigt wird. [n]
  - ... direkte Sanktionen auch dann ausgesprochen werden können, wenn eine Abrede einem Vermutungstatbestand unterliegt, die Vermutung (der Beseitigung wirksamen Wettbewerbs) aber widerlegt werden kann. [j]

### AUFGABE 8 (17 Punkte)



## Prüfungslaufnummer:

A hat eine neue Technologie zum Laden von Lithium-Ionen-Akkus entwickelt. Weil A nicht die Mittel hat, selbst zu produzieren, verhandelt A mit dem Unternehmen B den Abschluss eines Lizenzvertrags. Weder A noch B haben bislang Produkte verkauft und neben der Technologie von A bestehen unzählige andere substituierbare Technologien. Nicht zuletzt deshalb findet der Geschäftsführer von B, die Vertragsbedingungen seien einengend und will den Vertrag so nicht abschliessen. Um seine Position abzusichern, kontaktiert er Sie und weist insbesondere auf die folgenden Bestimmungen des Vertragsentwurfs hin:

### *Art. 6 Ausschluss konkurrierender Technologien*

Während der Laufzeit des Vertrags verpflichtet sich B, keine Technologien Dritter zu lizenzieren, welche die lizenzierte Technologie konkurrenzieren.  
[...]

### *Art. 11 Laufzeit*

Die Laufzeit des Vertrags beträgt 10 Jahre ab dem Zeitpunkt des Vertragsschlusses. Ein Jahr vor Ablauf der Vertragsdauer treten die Parteien in guten Treuen in Verhandlungen über eine Fortführung des Vertrags ein.

- 8.1. Wie beurteilen Sie die Zulässigkeit dieser Bestimmungen nach Schweizer Recht? Nennen Sie einschlägige Normen (Ausführungen zur Anwendbarkeit bestimmter Bestimmungen sind nicht nötig und werden nicht bepunktet) und subsumieren sie kurz – soweit möglich. **6 P**

*KG 5 KG (Prüfung einer wettbewerbswidrigen Vereinbarung)*

*Vorliegen eines Konkurrenzverbots*

*KG 5 IV (Nennung des Vermutungstatbestands)*

*Subsumtion, dass Vermutungstatbestand von KG 5 IV nicht einschlägig ist.*

*Nennung von Ziff. 12 Abs. 2 lit. f VertBM*

*Subsumtion, dass es sich beim Abschluss auf unbestimmte Dauer bei längerer Dauer als fünf Jahren – wie i.c. – um eine erhebliche Wettbewerbsbeschränkung handelt.*

- 8.2. Wie beurteilen Sie die Zulässigkeit dieser Bestimmung nach Europäischem Recht? Nennen Sie auch hier einschlägige Normen (Ausführungen zur Anwendbarkeit bestimmter Bestimmungen sind nicht nötig und werden nicht bepunktet) und subsumieren sie kurz – soweit möglich. **6 P**

*Keine Kernbeschränkung gem. Art. 4 TT-GVO*

*Keine nicht freigestellte Beschränkung gem. Art. 5 TT-GVO*

*Anwendung der Marktanteilsschwellen von Art. 3 Abs. 2 TT-GVO*

*Vereinbarung unter nicht-Wettbewerbern*

*Subsumtion, dass die Vereinbarung freigestellt werden kann, da der individuelle Marktanteil gem. SV <30% liegt*

*Ausführung, dass Marktanteil klein wegen unzähliger substituierbarer Technologien*

- 8.3. Nennen sie für die Teilaufgaben 8.1 und 8.2 die jeweilige Rechtsfolge und vergleichen Sie die Ergebnisse in einem Satz. **3 P**

*CH: Rechtsfolge: unzulässig, aber keine Sanktionsfolge.*

*EU: Keine nachteilige Rechtsfolge bzw. Zulässigkeit*

## Prüfungslaufnummer:

*EU-Recht ist nachgiebiger, weil spezifischer auf Technologietransfer ausgerichtet. Entsprechende Normen fehlen im Schweizer Recht*

- 8.4. Ändert sich für die Beurteilung nach Europäischem Recht etwas, wenn Art. 6 des Vertrags wie folgt lauten würde? (Nennen Sie ggf. eine Norm und subsumieren Sie) **2 P**

*Art. 6 Ausschluss konkurrierender Technologien*

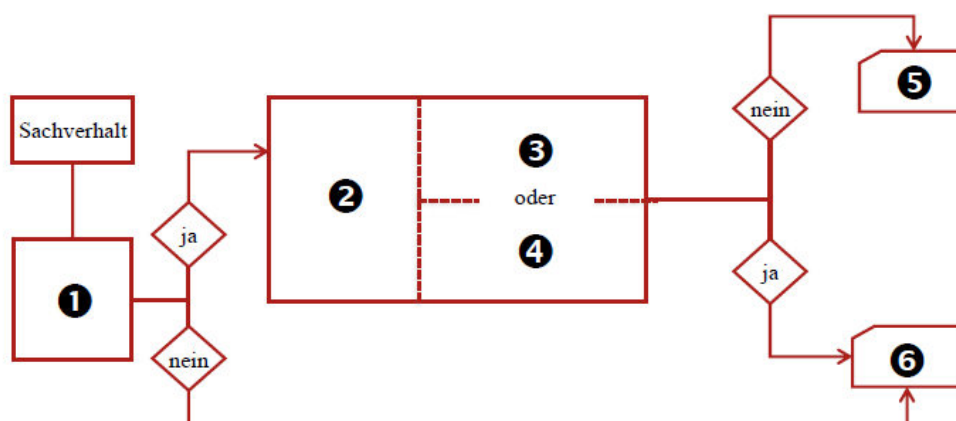
Während der Laufzeit des Vertrags verpflichtet sich B, keine **eigenen** Technologien **Dritter** zu **verwenden lizenzieren**, welche die lizenzierte Technologie konkurrenzieren.

*Art. 5 Abs. 2 TT-GVO*

*Es würde sich dann um eine nicht freigestellte Bestimmung handeln*

### AUFGABE 9 (7 Punkte)

- 9.1 In der Abbildung sehen Sie eine schematische Darstellung zur kartellrechtlichen Prüfung einer Technologietransfervereinbarung nach Europäischem Recht. Bezeichnen Sie die Schritte (ohne die für jeden Schritt notwendigen Voraussetzungen zu nennen). **3 P**



*1: Art. 101 Abs. 1 AEUV – Untersteht der Sachverhalt dem Kartellverbot?*

*2: Art. 101 Abs. 3 AEUV – Kann der Sachverhalt vom Kartellverbot freigestellt werden?*

*3: Gruppenfreistellung gemäss GVO (Gruppenfreistellungsverordnung)*

*4: Einzelfreistellung gemäss Art. 101 Abs. 3 AEUV*

*5: Unzulässigkeit*

*6: Zulässigkeit*

- 9.2 Sie wenden dieses Schema an, um zu prüfen, ob ein Lizenzvertrag das Europäische Recht einhält und stellen fest, dass die Parteien übereinstimmend den Höchstpreis festlegen, zu welchem das mit der lizenzierten Technologie hergestellte Produkt weiterverkauft werden soll. Die Parteien stehen auf dem Technologiemarkt, nicht aber

**Prüfungslaufnummer:**

auf dem Produktmarkt im Wettbewerb. Welche der nachfolgenden Aussagen trifft zu (j), welche trifft nicht zu (n)? *je 1 P*

Die entsprechende Klausel führt in jedem Fall zur Unzulässigkeit des Vertrags. [n]

Die genannte problematische Klausel kann nicht freigestellt werden, der Rest des Vertrags hingegen schon. [n]

Ohne Angaben über die Marktanteile der Unternehmen kann nicht über die Freistellung entschieden werden. [n]

Stünden die Unternehmen auf dem Technologiemarkt nicht im Wettbewerb, läge keine Kernbeschränkung vor. [j]

**Total: 79 P**