

**Lizenzvertrags- und Lizenzkartellrecht**  
**29. Juni 2018**

---

# *Musterlösung*

Abkürzungen:

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

## Teil 1: Lizenzvertragsrecht

---

### AUFGABE 1 (9 Punkte)

- 1.1 Was ist ein „unechter“ Lizenzvertrag? Worin liegt das besondere Problem bei der Beendigung eines solchen Vertrags? **2 P**

*Lizenzgegenstand ist keine rechtliche Monopolstellung, sondern eine faktische Monopolstellung. Lizenzgegenstand ist nicht geschützt; LN kann Lizenzgegenstand auch nach Beendigung des LV nutzen.*

- 1.2 Warum erteilt ein Rechteinhaber freiwillige Lizenzen? Begründen Sie kurz und geben Sie ein Beispiel! **2 P**

*IGR-Inhaber kann/will nicht selber nutzen; anderer hat technische/finanzielle Mittel/Wissen über Marktsituation*

*Lizenzgeber wird vergütet/Lizenznehmer kann wirtschaften*

*Bsp: Erfinder ohne Produktionsanlagen*

- 1.3 Was ist unter quantitativer und qualitativer Teilung von Immaterialgüterrechten zu verstehen? Sehen Sie Probleme bei der qualitativen Teilrechtsübertragung? **3 P**

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

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

*Probleme, die bezüglich der qualitativen Teilung z.T. vorgebracht werden, sind: Die Einheit des Rechts werde nicht gewahrt, es ergebe sich eine unzulässige Vervielfältigung des Rechts, Interessen der Allgemeinheit seien verletzt. Allerdings sind die „Probleme“ bei näherer Betrachtung zu relativieren. Die Vertragsfreiheit muss im Zweifel vorgehen.*

- 1.4 Was ist der Unterschied zwischen einer ausschliesslichen und einer qualifizierten Lizenz? Geben Sie ein Beispiel für eine qualifizierte Lizenz! **2 P**

*Ausschliessliche Lizenz: Nur ein LN*

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

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

## Prüfungslaufnummer:

### AUFGABE 2 (4 Punkte)

2.1 Welche der nachfolgenden Bedingungen müssen im Regelfall erfüllt sein, damit ein gültiger Lizenzvertrag zustande kommen kann? **1 P**

- a) Es müssen übereinstimmende Willensäußerung der Vertragsparteien vorliegen... [ j ]
- b) Beim Lizenzgegenstand muss es sich um ein Immaterialgüterrecht handeln.....[ n ]
- c) Die Parteien müssen sich über den Lizenzgegenstand einig geworden sein .....[ j ]
- d) Die Schriftform muss eingehalten sein. ....[ n ]

2.2 Was trifft auf die Exklusivlizenz zu? **1 P**

- a) Sie hat dingliche Wirkung..... [ n ]
- b) Sie ist für Urheberrechte ausgeschlossen.....[ n ]
- c) Sie muss zu ihrer Gültigkeit schriftlich vereinbart werden.....[ n ]
- d) Der Lizenzgeber darf keine weiteren Lizenzen erteilen. ....[ j ]

2.3 Kann der Exklusiv-LN gegen Dritte vorgehen? Begründen Sie Ihre Antwort! **1 P**

*Ja, aufgrund einer gesetzlichen Prozessstandschaft (z.B. Art. 55 Abs. 4 MSchG)*

2.4 Welche der folgenden Aussagen über die Zwangslizenz trifft/treffen zu? **1 P**

- a) Sie entsteht bei gegebenen Voraussetzungen direkt aus Gesetz .....[ n ]
- b) Sie muss klageweise geltend gemacht werden .....[ j ]
- c) Sie ist vergütungsfrei .....[ n ]
- d) Keine der Antworten trifft zu.....[ n ]

### AUFGABE 3 (4 Punkte)

Die A AG hat ein revolutionäres Computer-Display entwickelt, welches bei wesentlich geringerem Stromverbrauch qualitativ weitaus bessere Bilder liefert und zudem günstiger in der Herstellung ist als alle vorbekannten Displays. Die dem Display der A AG zugrunde liegende Technologie ist mittlerweile erfolgreich patentiert. Grundlage für die neue Technologie der A AG bildet allerdings die ältere, noch bis zum Jahr 2020 patentrechtlich geschützte Technologie der B AG. Die neuen Displays können nicht ohne Verwendung der Technologie der B AG hergestellt werden. Deshalb bemüht sich die A AG wiederholt, mit der B AG ins Geschäft zu kommen, doch die B AG verweigert seit Monaten standhaft jegliche Geschäftsbeziehungen.

a) Auf welcher Grundlage des PatG könnte sich die A AG hier möglicherweise behelfen? **1 P**

*Art. 36 i.V.m. Art. 40e PatG*

## Prüfungslaufnummer:

b) Wie schätzen Sie die Erfolgchancen eines solchen Vorgehens ein? Äussern Sie sich kurz zu den wesentlichen Punkten! **3 P**

*Voraussetzung Art. 36 PatG:*

*- namhafter technischer Fortschritt von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung*

*Voraussetzung Art. 40e PatG:*

*- Abs. 1: Bemühungen des Gesuchstellers um Lizenz zu angemessenen Marktbedingungen innert angemessener Frist*

*- Ausführungen zu den Modalitäten (Art. 36 Abs. 2,3 sowie Art. 40 e Abs. 2, 3, 4, 5, 6 PatG) wurden auch bepunktet, wenn sachverhaltsbezogen.*

### **AUFGABE 4 (9 Punkte)**

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.

Welche Möglichkeiten stehen hierfür zur Verfügung? Welche Voraussetzungen müssten hierfür erfüllt sein? Welche Möglichkeit würden Sie als Vertragspartner des Rechteinhabers bevorzugen?

*Wechsel der Lizenznehmereigenschaft:*

*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.*

*Unterlizenzierung:*

*Keine Verweigerung durch Rechteinhaber ohne schützenswerte Interessen möglich.*

*I.c. würde es zu keiner Erhöhung der Nutzungsintensität kommen, wenn die Unterlizenzierung unter Ausschluss der eigenen Nutzung durch Z erfolgt. 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.*

*Bevorzugte Möglichkeit aus Sicht des Vertragspartners des Rechteinhabers:*

## Prüfungslaufnummer:

*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 5 (8 Punkte)

Das kleine Pharmaunternehmen P hat im Rahmen einer Laborentwicklung zufällig einen Wirkstoff „X“ synthetisiert, bei dem sich in Laboruntersuchungen gezeigt hat, dass er sehr grosses Potential für die Therapie bestimmter Krebsformen hat. P hat den Stoff zum Europäischen Patent angemeldet. Selbst verfügt P aber nicht über die notwendigen Anlagen für die Industrieproduktion und Vermarktung von „X“. Daher sucht P einen Partner, der dies übernehmen kann. Nach längerer Suche findet sich N, der sich zu einer Lizenznahme entschliesst, nachdem ihm P weit reichende Zusicherungen hinsichtlich der Wirksamkeit des Stoffes und der Marktchancen erteilt hat. N stellt in der Folge fest, dass mit dem Stoff die zugesicherte Wirksamkeit nicht erreicht werden kann, da die Industrieproduktion Probleme bereitet, welche im Labor nicht erkannt worden sind. Ausserdem läuft der Absatz schleppend.

5.1 Was wären mögliche Anspruchsgrundlagen von N gegen P und wo sehen Sie jeweils Probleme? Äussern Sie sich kurz! **4 P**

- *Fall von Haftung für tatsächliche Mängel*
- *Denkbare Grundlagen: Art. 97 OR, Art. 197 ff. OR, 256 OR, Art. 288 Abs. 1 i.V.m. Art. 259a ff. OR*
- *Richterrecht (Art. 1 Abs. 2 ZGB)*
- *bzgl. Marktchancen ist die Haftung umstritten: hier aber wohl zu bejahen, da umfangreiche Zusicherungen*
- *Auch hier u.U. Abgrenzung unmittelbarer/mittelbarer Schaden notwendig (Art. 208 Abs. 3 OR) und Schadenersatz setzt jeweils Verschulden voraus (Art. 259e, 97, 208 Abs. 3 OR).*

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

- *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)*

## Prüfungslaufnummer:

- *Der Anspruch auf Minderung setzt keine entsprechende Erklärung und auch keine Mängelrüge voraus (Art. 127 OR 2020)*
- *Denkbar wäre auch eine Vertragsaufhebung, wenn dem Gläubiger (in casu N) im Wesentlichen das entgeht, was ihm nach dem Vertrag zusteht (Art. 131 Abs. 2 lit. a OR 2020). Dafür müsste in casu bekannt sein, wie viel Gewicht das lizenzierte Patent im Verhältnis zum lizenzierten Know-how hat. 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).*

### AUFGABE 6 (7 Punkte)

- 6.1 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 abis & b aufgezählten Rechte: „Die Vergütungsansprüche können nur über zugelassene Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden“).*

- 6.2 Wie kommen die Preise für Urheberrechtsnutzungen im Bereich der kollektiven Rechtewahrnehmung zustande? Wie wird der Verwertungserlös verteilt? **2.5 P**

*Die Tarife kommen durch Verhandlungen zwischen den massgebenden Nutzerverbänden zustande (Art. 46 Abs. 2 URG). Sie müssen von der ESchK genehmigt werden (Art. 55 ff. URG). Die Entscheide der ESchK können an das BVerGer weitergezogen werden (Art. 74 Abs. 1 URG).*

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

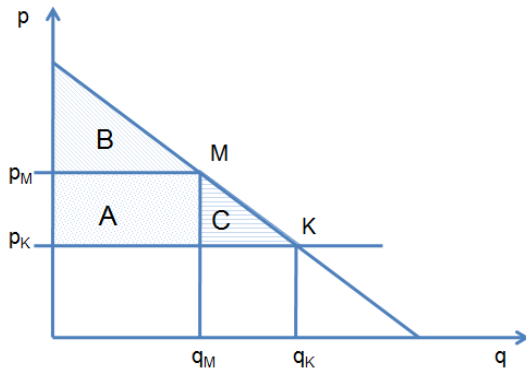
- 6.3 Die SUISA lizenziert Musikwerke an Werknutzer. Geben Sie an, ob die aufgeführten Akteure in der tripolaren Interessenlage des Urheberrechts als Werknutzer gelten oder nicht (j/n): **1.5 P**

Geschäfte	[ j ]
Konsumenten	[ n ]
Konzertveranstalter	[ j ]
Partybetreiber	[ j ]
Pianist im Rahmen einer Familienfeier	[ n ]

## Teil 2: Lizenzkartellrecht

### AUFGABE 7 (8 Punkte)

Beschriften Sie die Flächen A, B, und C: **3 P**



A: Produzentenrente  
B: Konsumentenrente  
C: Wohlfahrtsverlust / deadweight loss

- 7.1 Beschreiben Sie in sehr kurzen Sätzen, welchen Akteuren jede der drei Flächen zugutekommt, und warum: **3 P**

*A kommt dem Rechteinhaber zugute. Bei  $p_K$  produziert er nur zu den Grenzkosten und macht keinen Gewinn. Indem er den Preis bis auf  $p_M$  anheben kann, macht er Gewinn in der Höhe von A.*

*B kommt der Allgemeinheit zugute. Die Allgemeinheit muss für ein Produkt weniger bezahlen, als ihre Zahlungsbereitschaft hergäbe.*

*C kommt niemandem zugute. Die Fläche wird der Allgemeinheit vorenthalten, weil A den Preis anheben kann.*

- 7.2 Beschreiben Sie unter Bezugnahme auf die Flächen, wie das Immaterialgüterrechtssystem optimal auszugestaltet wäre: **1 P**

*Möglichst grosses A bei möglichst kleinem C. Oder: A/C muss möglichst gross sein.*

- 7.3 Nennen Sie einen Grund, weshalb diese Ausgestaltung in der Praxis schwierig ist: **1 P**

*Schutzdauer ist in diesem Modell nicht berücksichtigt / es sind unterschiedliche Institutionen an der Normsetzung von IMGR und KR beteiligt / praktisch lassen sich die Beiträge nicht messen oder kalkulieren.*

### AUFGABE 8

Stimmen Sie den nachfolgenden Aussagen zur TT-GVO zu (j) oder nicht (n)?: **5 P**

## Prüfungslaufnummer:

Lizenzverträge über Know-how unterstehen auch dann der TT-GVO, wenn das Know-how für die Produktion der Vertragsprodukte bedeutungslos ist. [n]

Nennen Sie die für Ihre Antwort einschlägige Bestimmung:

*Art. 1 Abs. 1 Bst. i Ziff. ii TT-GVO*

---

Markenlizenzverträge unterstehen der TT-GVO. [n]

Art. 5 TT-GVO sorgt dafür, dass einzelne Verpflichtungen und Abreden nicht freigestellt werden, Art. 4 TT-GVO sorgt dagegen für die Nichtfreistellung der ganzen Vereinbarung. [j]

Die Freistellung einer Vereinbarung muss nur einmal geprüft werden; die Freistellung dauert zeitlich unbeschränkt an. [n]

Die Freistellung gilt nur für das laufende Geschäftsjahr. [n]

Nennen Sie die für Ihre Antwort einschlägige Bestimmung:

*Art. 8 Bst. e TT-GVO*

---

## AUFGABE 9

Im Gaba-Entscheid des Bundesgerichts vom 28. Juni 2016 (BGE 143 II 297) spricht das Gericht in Erwägung 5.2.2 und im Zusammenhang mit der Erheblichkeit einer Wettbewerbsbeschränkung von „zwei kommunizierenden Röhren“. Es bezieht sich dabei auf ein hydrostatisches Prinzip.

9.1 Um die vom BGer verwendete Symbolik aufzugreifen: Was ist in diesen beiden Röhren enthalten? **2 P**

*Eine Röhre enthält die qualitative Erheblichkeit (die Wichtigkeit des beschränkten Wettbewerbsparameters für das Konkurrenzverhältnis), die andere die quantitative Erheblichkeit (Wie ist die Situation im Vergleich zu vor der Abrede).*



## Prüfungslaufnummer:

9.2 Was meint das BGer konkret mit dieser Beschreibung? **2 P**

*Es kommt nicht darauf an, ob der qualitative oder der quantitative Anteil überwiegt. Entscheidend ist, ob die Summe beider Elemente in der Gesamtbetrachtung die Erheblichkeitsschwelle erreicht. Oder: Der Wasserspiegel beider Röhren steigt gleich an, unabhängig davon, welche Röhre man befüllt.*

### AUFGABE 10

Auf europäischer Ebene wird immer wieder über ein einheitliches Vertragsrecht diskutiert. Was steht einem solchen paneuropäischen Vertragsrecht entgegen? Geben Sie an, ob eine Antwort zutrifft (j) oder nicht (n): **4 P**

Das bereits bestehende soft law [n]

Ein Leitentscheid des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) [n]

Die Tatsache, dass die Europäische Union nicht über eine umfassende Rechtssetzungskompetenz für das Privatrecht verfügt [j]

Die divergierenden nationalen Rechtstraditionen [j]

### AUFGABE 11

11.1 Sie beraten das international tätige Schweizer Unternehmen A beim Abschluss eines Lizenzvertrags mit B. Sowohl A als auch B stellen Hohlglasflaschen für den Getränkehandel her. Gegenstand des Lizenzvertrags ist ein Patent für ein Verfahren zur Herstellung von Hohlglasflaschen, welches A entwickelt hat. Unternehmen A verfügt sowohl auf dem Markt für Hohlglasflaschen als auch auf dem Markt der Herstellungstechnologie über ca. 10% Marktanteil. Der Marktanteil von B auf beiden Märkten ist verschwindend klein. Gehen Sie davon aus, dass A aufgrund bestehenden Restwettbewerbs eine Vermutung, der wirksame Wettbewerb sei beseitigt, widerlegen könnte.

Die Mandantin will von Ihnen wissen, ob Schweizerisches oder Europäisches Kartellrecht strenger sei. Sie antworten, das käme auf die jeweilige Klausel an. Sie einigen sich mit der Mandantin darauf, eine kurze Bewertung einzelner (unten abgedruckter) Vertragsklauseln zu liefern. Bitte füllen Sie die Tabelle mit der Rechtsfolge (nur einzelne Begriffe ohne die dazugehörige Norm; auch „Zulässigkeit“ gilt als Rechtsfolge) und die relevante(n) materielle(n) Norm(en), aus der bzw. denen Sie die Rechtsfolge ableiten. **14 P**

## Prüfungslaufnummer:

### Art. 5 Produktionsvolumen

B verpflichtet sich, im Jahr 2018 nicht mehr als 100'000 Einheiten (Hohlglasflaschen) mit der lizenzierten Technologie herzustellen, im Jahr 2019 nicht mehr als 150'000. A unterliegt keiner Beschränkung.

	CH	EU
Rechtsfolge:	<i>(Teil-)Nichtigkeit Verwaltungsrechtliche Sanktion / Sanktionsfolge</i>	<i>Gruppen-)freistellung</i>
Materielle Norm(en):	<i>Art. 5 Abs. 3 KG(1P)</i>	<i>Art. 4 (1) b TT-GVO Art. 3 (1) TT-GVO</i>

### Art. 7 Konkurrierende Technologien

Während mindestens 6 Jahren nach Inkrafttreten dieses Vertrags lizenziert B keine weitere Technologie, die zur lizenzgegenständlichen Technologie in Konkurrenz steht.

	CH	EU
Rechtsfolge:	<i>(Teil-)Nichtigkeit keine verwaltungsrechtliche Sanktion / keine Angabe</i>	<i>(Gruppen-)freistellung</i>
Materielle Norm(en):	<i>Art. 5 Abs. 1 KG Ziff. 12 Abs. 2 lit. f Vert-BM</i>	<i>Art. 3 (1) TT-GVO</i>

### Art. 8 Rechte zugunsten von A

B verpflichtet sich, der Tochterfirma von A (der Firma C) eine ausschliessliche Lizenz an allen Modifikationen und Veränderungen der lizenzgegenständlichen Technologie einzuräumen.

	CH	EU
Rechtsfolge:	<i>Zulässigkeit</i>	<i>Nichtfreistellung der Klausel Klausel voraussichtlich unzulässig / keine Angabe</i>
Materielle Norm(en):	<i>Art. 5 Abs. 1 KG / keine Angabe</i>	<i>Art. 5 (1) Bst. a) TT-GVO</i>

## **Prüfungslaufnummer:**

11.2 Der Legal Counsel von A fragt Sie, ob Sie bei in Ihrer Liste den Gaba-Entscheid des BGR berücksichtigt haben. Ist das der Fall? Wenn ja: Wo und wie? **2 P**

*Bei Art. 5 des Lizenzvertrags „Produktionsvolumen“ muss nach Widerlegung der Vermutung die Erheblichkeit nicht geprüft werden, da die unter Art. 5 Abs. 3 KG fallende Abrede „per se“ erheblich ist. Diese per se Erheblichkeit zieht auch eine Sanktion nach sich.*

### **AUFGABE 12**

Versuchen Sie in zwei Sätzen darzulegen, weshalb im Kartellrecht Technologiemarkte abgegrenzt werden! **2 P**

*Insbes. Ausführungen zum Schutz eines selbständigen Technologiewettbewerbs (z.B. Technologiewettbewerb ist nicht anders zu behandeln als Produktwettbewerb/es gibt historisch gar keine Einschränkung auf Produktwettbewerb – die vermeintliche Einschränkung entsteht erst, seit Technologien separat gehandelt werden können), aber auch Ausführungen dazu, dass die Beurteilung des Technologiemarkten dabei helfen kann, den Wettbewerb auf nachgelagerten Produktmärkten offen zu halten).*