



Prof. Dr. Reto M. Hilty/Dr. Alfred Früh

FS 2020

**Lizenzvertrags- und Lizenzkartellrecht**  
**19. August 2020**

---

# ***Musterlösung***

Abkürzungen:

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

---



## Aufgabe 1

1.1. Können Lizenzen inhaltlich beschränkt werden? (Zutreffendes ankreuzen) **(1 P)**

- a) Ja, wenn es sich beim Lizenzgegenstand um ein (urheberrechtliches) Werk oder um eine eingetragene Marke handelt.....
- b) Ja, das ist bei Lizenzen für alle Schutzrechtstypen möglich.....
- c) Ja, aber nur nach für Dritte klar erkennbaren Kriterien (Verkehrsschutz).....
- d) Ja, mit Ausnahme der Exklusivlizenz.....

1.2. Nennen Sie ein Beispiel für eine inhaltliche Beschränkung einer Lizenz: **(0.5 P)**

*Herstellungslizenz*

1.3. Welche der folgenden Aussagen über die konsensuale Lizenz trifft/treffen zu? (Zutreffendes ankreuzen) **(1 P)**

- a) Sie setzt übereinstimmende Willensäußerungen voraus.....
- b) Der Eintrag ins massgebende Schutzrechtsregister wirkt konstitutiv.....
- c) Sie ist im Urheberrecht ausgeschlossen.....
- d) Sie muss zu ihrer Gültigkeit schriftlich vereinbart werden.....

1.4. Begründen Sie Ihre Antwort bei Frage 1.3.d)! **(0.5 P)**

*Formfreiheit, OR 11*

1.5. Zum Unterschied zwischen Übertragung und Lizenzierung lässt sich Folgendes sagen: (Zutreffendes ankreuzen) **(1 P)**

- a) Die Übertragung ist ein Verfügungsgeschäft, die Lizenzierung dagegen ein reines Verpflichtungsgeschäft.....
- b) Die Lizenzierung ist ein Unterbegriff der Übertragung.....
- c) Von einer Lizenz spricht man bei einer zwingend entgeltlichen Überlassung des Schutzrechts zum Gebrauch.....
- d) Bei der Übertragung entsteht beim Erwerber eine absolute Schutzposition.....

1.6. Sind alle Immaterialgüterrechte vollständig übertragbar? (Zutreffendes ankreuzen) **(0.5 P)**



- Ja .....
- Nein .....

1.7. Begründen Sie Ihre Antwort bei Frage 1.4.! (0.5 P)

*Urheberpersönlichkeitsrechte sind nach h.L. – wenigstens im Kern – unübertragbar.*

## Aufgabe 2

2.1. S hat eine Rezeptur für einen bekömmlichen Softdrink entwickelt, die er strengstens geheim hält. Um Produktionsengpässe zu vermeiden, verrät er die Rezeptur dem T und auferlegt diesem bestimmte quantitative Produktionsbeschränkungen.

Was trifft auf diesen Sachverhalt zu? (Zutreffendes ankreuzen) (1.25 P)

- a) T partizipiert an der rechtlichen Monopolstellung von S.....
- b) Sobald die Rezeptur allgemein bekannt geworden ist, endet der Vertrag automatisch .....
- c) Es handelt sich um einen Know-how-Vertrag.....
- d) Ein solcher Vertrag ist nur in Verbindung mit der Lizenzierung spezialgesetzlich geschützter Immaterialgüter möglich.....

2.2. Worin liegt das besondere Problem, wenn S den Vertrag vor Bekanntwerden der Rezeptur beenden will? (1 P)

*Da Know-how nicht spezialgesetzlich geschützt ist, ist es für den S (soweit der Vertrag keine Regelung enthält) nicht ohne weiteres möglich, T von der weiteren Nutzung der Rezeptur abzuhalten (Ansätze finden sich immerhin in Art. 5 lit. a UWG und im Nominatsvertragsrecht, z.B. Art. 321a Abs. 4 OR, Art. 398 Abs. 2 OR, Art. 418d Abs.1 OR).*

## Aufgabe 3

Der Schweizer Pharmakonzern P verwaltet bzw. verwertet sein ganzes Produkte-Portfolio in den USA über die Lizenznehmerin L. Das heisst, L kümmert sich um Herstellung, Vertrieb und Marketing der (patentrechtlich geschützten) Produkte. Zu diesem Zweck hat P der L an allen relevanten Patenten eine ausschliessliche Lizenz für das Gebiet der USA erteilt (zum pauschalen Preis von 1 Mrd. CHF pro Jahr).



Das eigene Portfolio von L ist in letzter Zeit stark angewachsen und L überlegt sich daher, ob sie die Herstellung und Verwertung der Produkte von P an das Unternehmen D auslagern könnte, um sich mehr auf die Vermarktung der hauseigenen Produkte konzentrieren zu können. Dies soll mittels ausschliesslicher Unterlizenzierung der Patente von P durch L an D bewerkstelligt werden (mit Ausschluss der eigenen Nutzung durch L). Der Lizenzvertrag enthält keine Bestimmungen dazu.

3.1. Welche Indizien sind bei der rechtlichen Beurteilung der Zulässigkeit der Unterlizenzierung durch L zu berücksichtigen? (Zutreffendes ankreuzen) **(1.25 P)**

- a) Die Tatsache, dass es sich bei den lizenzierten Rechten um Patente handelt. ....
- b) Die Tatsache, dass das Hauptlizenzverhältnis ein ausschliessliches ist. ....
- c) Die Tatsache, dass die (Haupt-)Lizenzgebühr pauschal geschuldet ist.....
- d) Die Tatsache, dass L im Unterlizenzverhältnis die eigene Nutzung verboten ist...
- e) Keine – die Unterlizenzierung ist nur mit Zustimmung des Hauptlizenzgebers erlaubt .....

3.2. Begründen Sie Ihre Auswahl bei Frage 3.1.! Von welcher Vermutungsregelung würden Sie ausgehen? **(4 P)**

*Ob eine Unterlizenzierung zulässig ist, kann sich an der Art des Lizenzgegenstands entscheiden. Es kann z.B. nicht gesagt werden, dass bei technischen Lizenzen (Patente) a priori die eine, bei Markenlizenzen aber eine andere Interessenlage bestehe.*

*Die Ausschliesslichkeit der Lizenz dagegen (zusammen mit der Beschränkung auf das Gebiet der USA) erlaubt durchaus Rückschlüsse auf die Interessenlage: Auch wenn im Sachverhalt nicht gesagt wird, ob P sich der eigenen Nutzung des Lizenzgegenstandes zu enthalten hat, so ist doch wahrscheinlich, dass es die Idee des (schweizerischen) Lizenzgebers war, den (fremden) Markt „USA“ der L zur weitestgehend selbständigen Bearbeitung zu überlassen und bloss das Schutzrecht in seiner „Sphäre“ zu halten. Dafür spricht nicht zuletzt auch die Abrede einer pauschalen Lizenzgebühr (Umfang und Art der Auswertung des Lizenzgegenstandes ändern nichts an der Höhe der geschuldeten Gebühr).*

*Wenn nun daneben berücksichtigt wird, dass L in der Unterlizenzvereinbarung die eigene Nutzung des Lizenzgegenstandes verboten wird, die Nutzungsintensität des Lizenzgegenstandes also nicht erhöht wird und L ein berechtigtes betrieblich-sachliches Interesse an der „Auslagerung“ des Portfolios hat, spricht nicht viel gegen die Zulässigkeit der Unterlizenzierung in der vorliegenden Konstellation.*



*Weil aber die Unterlizenzierung wenigstens grundsätzlich doch geeignet ist, die Interessen des Lizenzgebers erheblich zu tangieren, müsste wohl doch von einer Vermutung der Unzulässigkeit ausgegangen werden. L müsste die Zustimmung des P einholen, wobei P diese nicht verweigern dürfte, wenn (wie vorliegend gegeben) keine achtenswerten Interessen gegen das Vorhaben stehen (was L beweisen müsste).*

#### Aufgabe 4

4.1. K hat ein Parfüm entwickelt und beim IGE eine passende Marke angemeldet. U zeigt sich am Parfüm interessiert und möchte es unter der hinterlegten Marke auf den Markt bringen. K lizenziert sein zur Herstellung des Parfüms notwendiges Know-how und das Recht zur Nutzung der Marke an U.

U beginnt unmittelbar nach Eintragung der Marke mit der Produktion und beauftragt darüber hinaus ein renommiertes Werbebüro mit der Realisierung einer grossangelegten Werbekampagne. Als U für den Produkterelease bereit ist, erhält er Nachricht von K, dass die Marke wider Erwarten im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens widerrufen worden ist.

Auf welche Grundlage sind die Ansprüche von U gegen K zu beurteilen? (Zutreffendes ankreuzen) **(1.5 P)**

- a) Art. 20 OR .....
- b) Art. 97 ff. OR .....
- c) Art. 192 ff. OR.....
- d) Art. 197 ff. OR.....
- e) Art. 259f OR.....
- f) Art. 1 Abs. 2 ZGB (richterliche Rechtsfindung).....

4.2. Begründen Sie Ihre Auswahl bei Frage 4.1. mit Stichworten. Skizzieren Sie dabei auch die Hauptprobleme der verworfenen Grundlagen. Formulieren Sie schliesslich eine Lösung: **(6 P)**

*Vorliegend ist der Lizenzgegenstand mit einem rechtlichen Mangel behaftet (Widerruf der Marke). Es ist nicht angezeigt, in dieser Konstellation auf Nichtigkeit des Lizenzvertrags zufolge Unmöglichkeit (Art. 20 OR) zu schliessen: Die Pflicht des Lizenzgebers bezieht sich nach Widerruf der Marke auf die Geltendmachung von etwas (rechtlich) nicht mehr Existentem, was nicht sozusagen „naturgesetzlich“ unmöglich ist, sondern höchstens sinnwidrig. Auch sind*



*die Rechtsfolgen der Nichtigkeit (Wirkung ex tunc) dem Charakter von Lizenzverträgen (Dauer-schuldverhältnis) nicht angepasst.*

*Ein Vorgehen aus Art. 97 OR ist zwar grundsätzlich denkbar, es stellt sich aber allenfalls das Problem fehlenden Verschuldens (Widerruf der Marke „wider Erwarten“). Immerhin wird das Verschulden vermutet und K müsste den Befreiungsbeweis erbringen.*

*Art. 192 ff. OR (Rechtsgewährleistung) werden in Rechtsprechung und Literatur durchaus auf Konstellationen wie die vorliegende (analog) angewendet, doch auch hier stellen sich Probleme: Insbesondere ist unklar, wie sich der „weitere Schaden“ nach Art. 195 Abs. 2 OR zusammensetzt, allerdings muss bei Lizenzverträgen in der Regel davon ausgegangen werden, dass die Schadensposten eben nur solche mittelbaren sein können (hier z.B. Produktionskosten, Kosten für die Werbekampagne), weil der (vernichtete) Lizenzgegenstand immer beim Lizenzgeber verblieben ist. Für den mittelbaren Schaden wird sodann – wiederum – nur bei Verschulden gehaftet (dazu oben).*

*Art. 197 ff. OR betreffen die Haftung für tatsächliche Mängel und sind vorliegend nicht anwendbar.*

*Ein Vorgehen aus Art. 259f OR ist vorliegend insofern nicht angezeigt, als der Rechtsstreit gemäss Sachverhalt bereits negativ ausgegangen ist (Widerruf der Marke).*

*Über Art. 1 Abs. 2 ZGB kann – in Anbetracht der Tatsache, dass die vorhandenen gesetzlichen Lösungen – alle mit Schwächen behaftet sind, daher eine Lösung gefunden werden, die der Interessenlage bzw. den besonderen Umständen im Lizenzvertragsverhältnis am ehesten gerecht wird. Angesetzt werden könnte dabei bei der Schadensabgrenzung, wie sie in Art. 195 OR enthalten ist, doch müsste eine Modifizierung/Konkretisierung z.B. in dem Sinne erfolgen, dass der Lizenzgeber für denjenigen Schaden kausal haftet, welcher durch objektiv gebotene Investitionen zur vertragsgemässen Ausbeutung des Lizenzgegenstandes entstanden ist und welcher angesichts der gesamten Umstände auch subjektiv zu erwarten war.*

## Aufgabe 5

Die beide auf dem gleichen Markt für Gummidichtungen tätigen Unternehmen A und Unternehmen B schliessen einen Lizenzvertrag. Auf dem Markt für Gummidichtungen haben beide einen Marktanteil von weniger als 5%. A hat seinen Sitz in Deutschland, B in der Schweiz.

A erteilt B die Lizenz an einem Patent zur besonders rohstoffarmen Herstellung von Gummidichtungen (die «Vertragsprodukte») zum Verkauf in der Schweiz. Der Vertrag enthält unter anderem folgende Bestimmung:

### § 2 Verkaufspreis

*B verkauft die Vertragsprodukte zu einem Preis von mindestens CHF 0.10/Stück, ungeachtet der Tatsache, ob an Händler oder Endverbraucher verkauft wird.*

- 5.1. Prüfen sie als Rechtsberater\*in von B diese Vertragsklausel (möglichst knapp) nach Schweizer Recht sowie nach EU-Recht unter Angabe der einschlägigen Bestimmungen, geben sie eine Empfehlung ab, wie damit umzugehen ist und begründen Sie kurz! **(6.5 P)**

*Prüfung: Mindestpreisabsprache i.S.v. Art. 5 Abs. 3 lit. a KG und Art. 4 Abs. 1 Bst. a TT-GVO, im Rahmen von Art. 101 AEUV.*

*Empfehlung: Klausel streichen oder ersetzen.*

*Begründung: CH: Beseitigung des wirksamen Wettbewerbs vermutet; vermutlich unzulässig und mindestens teilnichtig (Art. 20 Abs. 2 OR).*

*Sanktionsfolge (Art. 49a KG)*

*EU: Nichtfreistellung der gesamten Vereinbarung. Vereinbarung mit hoher Wahrscheinlichkeit nichtig. Sanktionsfolge*

- 5.2. Der General Counsel von A schlägt vor, die Klausel zu ersetzen und statt der ursprünglichen Formulierung folgenden Text aufzunehmen: **(4 P)**

### § 2 Menge der hergestellten Vertragsprodukte

B verpflichtet sich, pro Monat nicht mehr als 20'000 Stück der Vertragsprodukte herzustellen, ungeachtet der Tatsache, ob diese zum Verkauf an Händler oder Endverbraucher bestimmt sind. Für die Nutzung des Patents durch A gilt keine solche Einschränkung.

Ändert sich dadurch etwas an Ihrer materiellen Beurteilung und bei Ihrer Empfehlung? Begründen Sie.

*Prüfung: Horizontale Mengenabrede. Vermutungstatbestand i.S.v. Art. 5 Abs. 3 lit. b KG und Art. 4 Abs. 1 lit. b TT-GVO; Art. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 TT-GVO*

*Empfehlung: Keine Änderung, Klausel streichen oder ersetzen.*

*Begründung: Nach EU-Recht wäre die Vereinbarung zwar freigestellt, nach CH-Recht aber trotzdem unzulässig. Es gilt das*



*Auswirkungsprinzip (Art. 2 Abs. 2 KG) und gem. Sachverhalt ist von Auswirkungen in der Schweiz auszugehen.*

- 5.3. Ändert sich an Ihrer vorstehenden Einschätzung etwas, wenn die Unternehmen gemeinsam über alle praktisch relevanten Patente zur Herstellung von Dichtungsringen verfügen und dadurch auf Technologiemarkt einen gemeinsamen Marktanteil von ca. 90% haben? Weshalb? **(2 P)**

*Nach EU Recht kommt es nicht zu einer Freistellung, Art. 1 Abs. 2 Bst. k bzw. m i.V.m. Art. 3 Abs. 1; Eine Einzelfreistellung bleibt möglich.*

- 5.4. Würden Sie anders beraten, wenn B seinen Sitz in Frankreich hätte und keine Produkte in die Schweiz verkauft würden? (Bitte nur mit ja/nein beantworten) **(0.5 P)**

Ja

## Aufgabe 6

Kreuzen Sie alle zutreffenden Aussagen an: **(2.5 P)**

- Im Falle einer marktbeherrschenden Stellung ist eine Lizenzverweigerung per se missbräuchlich.
- Eine Lizenzverweigerung ist nur beim Vorliegen aussergewöhnlicher Umstände missbräuchlich.
- Betrifft die Lieferverweigerung ein Immaterialgüterrecht, sind die Voraussetzungen für die Anwendung von Art. 7 KG und Art. 102 AEUV höher, als wenn keine Immaterialgüterrechte betroffen sind.
- Die Voraussetzungen von Art. 7 und Art. 102 AEUV sind immer gleich hoch, egal ob Immaterialgüterrechte betroffen sind oder nicht.
- Ist die Lieferverweigerung gestützt auf Art. 7 KG oder Art. 102 AEUV unzulässig, erhält der Zugangspetent eine Lizenz, deren Bedingungen das Gericht festlegt.

## Aufgabe 7

- 7.1. Es gibt im Wesentlichen drei Möglichkeiten, lizenzkartellrechtliche Normen auszugestalten. Handelt es sich bei den folgenden Beispielen um Fälle der (a) per se-Legalität, (b) Inhaltskontrolle oder (c) Wirkungsanalyse? Notieren Sie neben der Bestimmung in der Klammer den passenden Buchstaben. **(1.5 P)**

- Art. 3 Abs. 2 TT-GVO [c]
- Art. 4 Abs. 1 Bst. b TT-GVO [b]
- Art. 7 Abs. 1 KG [c]





- 7.2. Worin liegt der Nachteil bei der Anwendung von Normen, welche nach dem Typus der Wirkungsanalyse funktionieren? **(1 P)**

*Marktabgrenzung notwendig, höhere Kosten der Rechtsanwendung*