



Lizenzkartellrecht in der Schweiz

Nicolas Birkhäuser

ASAS

Wettbewerbsrecht und Technologietransfer –
Lizenzkartellrecht

Zürich - 28. August 2019

Inhaltsverzeichnis

1. Lizenzverträge und Wettbewerb
2. Rechtsgrundlagen Lizenzkartellrecht in der Schweiz
3. Der Lizenzvertrag und der Vertriebsvertrag im Sinne von Art. 5 Abs. 4 KG
4. Die TT Gruppenfreistellungsverordnung der EU

1. Lizenzverträge und Wettbewerb

Grundlagen Lizenzvertrag / Technologietransfer

- Einräumung von **Nutzungsrechten** an geschützten Immaterialgüterrechten zum **Zweck der Produktion**
 - **Gleich behandelt** (gem. TT-GVO): Übertragung, soweit mit Verwertung verbundenes Risiko (zumindest) teilweise beim Veräusserer verbleibt
- **Absolut geschützte** Immaterialgüterrechte
 - Patent-, Marken-, Design-, Topographie-, Sortenschutz-, Urheberrechte
- **Relativ geschützte** Immaterialgüterrechte:
 - Know-how (= nicht patentgeschützte praktische Erkenntnisse; faktische Ausschliesslichkeit durch Geheimhaltung; Voraussetzungen: geheim, wesentlich, identifiziert)

Prokompetitive Wirkung von Lizenzverträgen

- Grundsätzliche **prokompetitive Wirkung** von Lizenzverträgen (Grundsatz auch im US und EU Recht), u.a. weil:
- Verbreitung von Technologie
- Förderung von Innovation
- Ermöglichung der Produktion von Produkten durch Kombination
- Ermöglichung von Effizienzgewinnen
- Rechteinhaber können Forschungskosten amortisieren
- Lizenzparteien können Kosten gemeinsam tragen oder ineffiziente eigene Forschungs- und Entwicklungskosten verhindern
- Anreize zur Fabrikation neuer Produkte oder Nutzung neuer Prozesse

Prokompetitive Wirkung von Lizenzverträgen

- Wirkungen der Lizenzierung von Technologierechten:
 - Interbrand- und Unternehmenswettbewerb
 - Produktion von **mehr** und **besseren** Produkten
 - Verbesserung des Angebots und **sinkende Preise** für die Konsumenten

(vgl. u.a. TT-Leitlinien, Rz. 9 und 17)
- Als Grundsatz ist somit bei den «weitaus meisten Lizenzvereinbarungen» von **wettbewerbsfördernder Wirkung** auszugehen (TT-Leitlinien, Rz. 9 und 17)

Antikompetitive Wirkung von Lizenzverträgen

- **Wettbewerbsschädigende** Wirkungen sind möglich, wenn:
 - mindestens eine Vertragspartei **Marktmacht hat** oder **erlangt** und
 - die Vereinbarung zur **Begründung, Erhaltung** oder **Verstärkung** dieser **Marktmacht** beiträgt oder
 - es den Parteien ermöglicht, diese **Marktmacht auszunutzen**
- Unabhängig von Marktmacht sind **wettbewerbsschädigende** Wirkungen möglich bei:
 - Bestimmten **besonders schwerwiegenden Abreden** (diese sind **spezifisch** für Lizenz- bzw. Technologietransferverträge zu prüfen und zu beurteilen)

2. Rechtsgrundlagen Lizenzkartellrecht in der Schweiz

Anwendbarkeit des Kartellgesetzes

- In der Schweiz sind Wettbewerbswirkungen, welche sich ausschliesslich aus der Gesetzgebung über das geistige Eigentum ergeben, aufgrund ihrer **vermuteten prokompetitiven** Wirkung grundsätzlich vom Anwendungsbereich des KG **ausgenommen** (Art. 3 Abs. 2 KG)
- Dieser Schutz geht jedoch nicht sehr weit, da mit der Berufung auf geistiges Eigentum der **Zweck** des Kartellgesetzes **umgangen** werden könnte
- Somit unterstehen Lizenzverträge in der Schweiz i.d.R. **immer** auch dem Kartellgesetz; Art. 3 Abs. 2 KG hat faktisch eine **untergeordnete Bedeutung** für Lizenzverträge

Verordnung / Bekanntmachung WEKO

- Die WEKO **könnte** gestützt auf Art. 6 Abs. 1 lit. d KG eine **Verordnung** oder **Bekanntmachung** erlassen, unter welcher Abreden über die ausschliessliche Lizenzierung von Rechten des geistigen Eigentums aus Gründen der wirtschaftlichen Effizienz als **gerechtfertigt** gelten
- Dies ist bisher **nicht** erfolgt, und es ist in absehbarer Zeit vermutlich **nicht damit zu rechnen**
- **Gründe** dafür sind:
 - Zu wenige Präzedenzfälle
 - Schweizer Markt zu klein
 - Beschränkte Ressourcen der WEKO
 - Andere Prioritäten

Vertikalbekanntmachung (VertBM)

- VertBM der WEKO regelt zentrale Aspekte vertikaler Vereinbarungen
- Gemäss Ziff. 8 Abs. 4 VertBM **nicht** auf Sachverhalte mit **lizenzvertraglichem Inhalt** anwendbar
- VertBM kann auch bei Lizenzverträgen als Auslegungshilfe für die Beurteilung der Erheblichkeit lizenzvertraglicher Bestimmungen beigezogen werden, **aber**:
- Es ist **den besonderen Umständen** der Lizenzverträge bzw. des Technologietransfers Rechnung zu tragen

3. Der Lizenzvertrag und der
Vertriebsvertrag im Sinne von
Art. 5 Abs. 4 KG

Vermutung aus Art. 5 Abs. 4 KG

- Art. 5 Abs. 4 KG regelt: «Die Beseitigung wirksamen Wettbewerbs wird auch vermutet bei [...] Abreden in **Vertriebsverträgen** über die Zuweisung von Gebieten, soweit Verkäufe in diese durch gebietsfremde Vertriebspartner ausgeschlossen werden.»
- Lizenzverträge enthalten oft **Exklusivitätsklauseln**, die auch geographische Abgrenzungen vorsehen
- Gelten Lizenzverträge bzw. Technologietransferverträge als Vertriebsverträge, die Art. 5 Abs. 4 KG unterstellt sind?

Parlament / Lehre

- Nach Beratungen im Gesetzgebungsprozess sollten Technologietransfer- und Lizenzverträge **speziell** behandelt werden und somit nicht von Art. 5 Abs. 4 KG erfasst werden
- Dies ergibt sich u.a. aus dem Votum von SR Büttiker, der zur Unterstützung des heutigen Art. 5 Abs. 4 KG Folgendes ausführte: *«Damit sind selektive Vertriebsverträge, sofern sie keinen absoluten Gebietsschutz vorsehen, zulässig, was auch der EU-Praxis entspricht - dazu kommen auch noch die Technologie- und die Lizenzverträge; Herr David, das müssen Sie auch noch berücksichtigen, für die Schweiz ist das sehr wichtig.»* (vgl. Stellungnahme SR Büttiker, AB 2003, S. 330 f.)
- SR Büttiker sagte damit: Technologie- und Lizenzverträge müssen im Kartellrecht **besonders behandelt** werden und zur **Förderung des Marktes**, wie in der EU, **gewisse Erleichterungen** erfahren (dieses Verständnis mit SR Büttiker so bestätigt)

Parlament / Lehre

- Es wird von einem wohl überwiegenden Teil der Lehre postuliert, dass Abreden, die gemäss EU-Recht (TT-GVO) **freigestellt** sind, auch in der Schweiz **zulässig** sein dürften bzw. sein sollten
- Der Begriff des Vertriebsvertrags umfasst aber nach der Auffassung eines Teils der der Lehre nicht nur den eigentlichen Vertriebsvertrag, sondern auch **Vertriebsklausen**, die lediglich Bestandteil eines umfassenderen Vertrags sind, z.B. insb. Franchise- oder Lizenzverträge
- Die Lehre ist somit **nicht einheitlich** und behandelt zudem Technologietransfer- und Lizenzverträge vielfach nicht eingehend und **ohne auf deren Besonderheiten einzugehen**

GABA-Entscheid BGer

- Das Bundesgericht vertritt die Auffassung, dass Art. 5 Abs. 4 KG **auch Lizenzverträge** erfasse. Das Bundesgericht begründet dies damit, dass der Begriff des Vertriebsvertrags **umfassend** zu verstehen sei und auch einzelne Vertragsklauseln in anderen Verträgen beinhalte (BGE 143 11 297, E. 6.4.1, 6.4.4 und 6.3.1)
- Das Bundesgericht argumentiert, dass SR Büttiker festgehalten habe, dass Technologietransfer- und Lizenzverträge, die einen absoluten Gebietsschutz vorsähen, von Art. 5 Abs. 4 KG erfasst würden: **diese Auslegung des Votums Büttiker ist falsch** (vgl. oben)
- Die Kombination von Herstellungsrecht (Technologietransfer) und Vertriebsrecht ist, wie das Bundesgericht selbst festhält, «ausgesprochen üblich» (BGE 143 11 297, E. 6.4.2):
Regelfall → gemäss BGer gäbe es i.S.d. KG keine Lizenzverträge

Einordnung GABA-Entscheid BGer

- Wenn gemäss dieser Auffassung des Bundesgerichts «auch **Technologietransfer-Vereinbarungen** oder solche in Verträge eingebundene Regeln, welche einen **absoluten Gebietsschutz** vorsehen, unter Art. 5 Abs. 4 KG fallen» und geprüft würden (BGE 143 11 297, E. 6.4.4), könnte es **keine separate erleichterte Prüfung** von Lizenzverträgen geben; die Verträge bzw. die fraglichen Bestimmungen würden **immer** unter Art. 5 Abs. 4 KG geprüft
- Das macht auch gemäss der TT-GVO **keinen Sinn**: Denn wären Vertriebsklauseln von Technologietransfer-Vereinbarungen nicht freigestellt, bedürfte es Art. 4 Abs. 2 lit. b TT-GVO nicht, der das Verbot passiver Verkäufe in Gebiete, die dem Lizenzgeber (exklusiv) vorbehalten sind, freistellt

Einordnung GABA-Entscheid BGer

- Die Argumentation des BGer geht viel weiter als die Argumentation der WEKO / des BVGer und hat zur Folge, dass **jedes Vertriebsselement** eines Lizenzvertrags sofort zu dessen **Qualifizierung als Vertriebsvertrag** i.S.v. Art. 5 Abs. 4 KG führt
- Diese Auffassung des BGer ist **abzulehnen**
 - Grundsätzlich prokompetitive Technologietransfer-Vereinbarungen werden unter dieser Rechtsprechung stark eingeschränkt
 - Die Rechtsprechung widerspricht somit dem Ziel des Kartellrechts, den Wettbewerb zu fördern
- Die EU hat u.a. in der TT-GVO dagegen die **prokompetitive Natur** der Lizenzverträge erkannt und spezifische Regeln für Technologietransfer-Vereinbarungen geschaffen
- Eine Berücksichtigung des EU-Rechts ist deshalb **sinnvoll** und **geboten**, auch wegen der beabsichtigten Parallelität des Wettbewerbsrechts der Schweiz und der EU

4. Die TT Gruppenfreistellungsverordnung der EU

TT-GVO: Anwendungsvoraussetzungen

- Die EU Gruppenfreistellungsverordnung für Technologietransfervereinbarungen 316/2014 (**TT-GVO**) nimmt gewisse Abreden in Lizenzverträgen vom Verbot des Art. 101 Abs. 1 AEUV aus
- **«Technologietransfer-Vereinbarung»**:
 - Eine von **zwei Unternehmen** geschlossene Vereinbarung über die Lizenzierung von **Technologierechten** mit dem **Ziel der Produktion** von Vertragsprodukten, oder
 - Eine **Übertragung** von Technologierechten zwischen zwei Unternehmen mit dem Ziel der Produktion von Vertragsprodukten, bei der das mit der Verwertung der Technologierechte verbundene **Risiko** zum Teil beim Veräusserer **verbleibt** (z.B. Entgelt abhängig von Umsatz)
- **«Wechselseitige Vereinbarung»**: eine Vereinbarung, bei der zwei Unternehmen sich eine Lizenz erteilen, die **konkurrierende Technologien** zum Gegenstand hat oder für die **Produktion konkurrierender Produkte** genutzt werden kann vs. **«nicht wechselseitige Vereinbarung»**

TT-GVO: Anwendungsvoraussetzungen

- «**Technologierechte**» beim Technologietransfer:
 - Technologierechte **für Produktion** von Vertragsprodukten, d.h.:
 - Patente, Designs (Gebrauchsmuster), Halbleitertopographien, ergänzende Schutzzertifikate, Sortenschutzrechte, Software-Urheberrechte
 - Know-how
 - Insbesondere **nicht**: Marken, Kennzeichenrechte, Urheberrechte (**aber** eine Kombination mit Technologierechten ist möglich: TT-GVO ist auch dann anwendbar, wenn die Parteien mehr an der Nutzung der Marke als an der Nutzung der Technologie interessiert sind)

TT-GVO: Anwendungsvoraussetzungen

- **Horizontale Vereinbarung / vertikale Vereinbarung**
 - Massgebend ist gemäss TT-GVO, ob Parteien auf dem von der Vereinbarung betroffenen relevanten Markt **konkurrierende Unternehmen** (Wettbewerber) oder **nicht konkurrierende Unternehmen** (Nicht-Wettbewerber) sind
- Anwendbarkeit der TT-GVO nur unter den folgenden **Marktanteilsschwellen** auf den relevanten Produkt- und/oder Technologiemarkten:
 - Bei **konkurrierenden Unternehmen**: gemeinsam nicht mehr als 20%
 - Bei **nicht konkurrierenden Unternehmen**: individuell nicht mehr als 30%
- Ausdrücklich **keine** automatische Unzulässigkeit bei Überschreiten der Marktanteilsschwellen (E. 13 TT-GVO): **Einzelfallbeurteilung**

TT-GVO: Kernbeschränkungen / Freistellung

- Bei Vereinbarungen zwischen **konkurrierenden Unternehmen** **Freistellung**, wenn keine Kernbeschränkungen, d.h. wenn Vereinbarung nicht Folgendes bezweckt (Art. 4 Abs. 1 TT-GVO):
 - (a) die Beschränkung der Möglichkeit einer Partei, den **Preis**, zu dem die Produkte an Dritte verkauft werden, selbst festzusetzen
 - (b) die Beschränkung des **Outputs** mit Ausnahme von Output-Beschränkungen, die (i) dem Lizenznehmer in einer nicht wechselseitigen Vereinbarung oder (ii) nur einem Lizenznehmer in einer wechselseitigen Vereinbarung in Bezug auf die Vertragsprodukte auferlegt werden
 - (c) die **Zuweisung von Märkten oder Kunden mit Ausnahme**:
 - (i) in **nicht wechselseitiger** Vereinbarung, Verpflichtung des Lizenzgebers und/oder Lizenznehmers, mit den lizenzierten Technologierechten nicht in **Exklusivgebieten** / an **Exklusivkunden**, die **der anderen Partei vorbehalten** sind, zu produzieren / **aktiv oder passiv zu verkaufen**

TT-GVO: Kernbeschränkungen / Freistellung

- (ii) in **nicht wechselseitiger** Vereinbarung, Verpflichtung des Lizenznehmers, nicht in **Exklusivgebiete** / an **Exklusivkunden**, die **einem anderen Lizenznehmer zugewiesen** sind, **aktiv zu verkaufen**, sofern der andere Lizenznehmer [...] nicht in Konkurrenz zum Lizenzgeber steht
- (iii) Verpflichtung des Lizenznehmers, **Vertragsprodukte nur für den Eigenbedarf** zu produzieren, **sofern** keine Beschränkung re Verkauf der Vertragsprodukte als **Ersatzteile** für seine eigenen Produkte
- (iv) [...Vertragsprodukte **nur für einen bestimmten Kunden**, wenn Lizenz erteilt, um dem Kunden alternative Bezugsquelle zu versch.]
- (d) die Beschränkung der Möglichkeit des **Lizenznehmers**, seine **eigenen Technologierechte zu verwerten**, oder die Beschränkung der Möglichkeit der **Parteien, Forschungs- und Entwicklungsarbeiten durchzuführen**, **ausser** dies ist unerlässlich, um Preisgabe des lizenzierten Know-hows an Dritte zu verhindern

TT-GVO: Kernbeschränkungen / Freistellung

- Bei Vereinbarungen zwischen **nicht konkurrierenden Unternehmen Freistellung**, wenn Vereinbarung nicht Folgendes bezweckt (Art. 4 Abs. 2 TT-GVO):
 - (a) Beschränkung der Möglichkeit einer Partei, den **Preis**, zu dem die Produkte an Dritte verkauft werden, selbst festzusetzen; **unbeschadet der Möglichkeit**, Höchstverkaufspreise festzusetzen oder Preisempfehlungen auszusprechen
 - (b) Beschränkung des **Gebiets** oder des **Kundenkreises**, in das / an den der Lizenznehmer **passiv** verkaufen darf, **mit Ausnahme**:
 - (i) der Beschränkung des **passiven** Verkaufs in **Exklusivgebiete** / an **Exklusivkunden**, die **dem Lizenzgeber vorbehalten** sind
 - (ii) der Verpflichtung des Lizenznehmers, **Vertragsprodukte nur für den Eigenbedarf** zu produzieren, **sofern** keine Beschränkung re Verkauf der Vertragsprodukte als **Ersatzteile** für seine eigenen Produkte

TT-GVO: Kernbeschränkungen / Freistellung

- (iii) [...Vertragsprodukte nur für einen bestimmten Kunden...]
- (iv) der Beschränkung des **Verkaufs an Endverbraucher** durch Lizenznehmer, die auf der **Grosshandelsebene** tätig sind
- (v) der Beschränkung des **Verkaufs an nichtzugelassene Händler**, die Mitgliedern eines **selektiven Vertriebssystems** auferlegt wird
- (c) die Beschränkung des **aktiven oder passiven Verkaufs an Endverbraucher**, sofern diese Beschränkung einem Lizenznehmer auferlegt wird, der einem **selektiven Vertriebssystem** angehört und auf der Einzelhandelsebene tätig ist [...]
- Treten Parteien erst **nach Abschluss** der Vereinbarung **miteinander in Wettbewerb**, gilt Art. 4 Abs. 2 für Geltungsdauer der Vereinbarung
- Ausdrücklich **keine** automatische Unzulässigkeit, wenn Freistellungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind (E. 13 TT-GVO):
Einzelfallbeurteilung

TT-GVO: Nichtfreigestellte Beschränkungen

- (1) Die Freistellung gilt nicht für die folgenden Verpflichtungen:
 - (a) Verpflichtung des Lizenznehmers, dem Lizenzgeber **für eigene Verbesserungen** oder eigene **neue Anwendungen** der lizenzierten Technologie **Exklusivlizenz** oder **Gesamt- bzw. Teilrechte** zu gewähren
 - (b) Verpflichtung einer Partei, die **Gültigkeit der IP Rechte** der anderen Partei **nicht anzufechten**, mit **Ausnahme**, bei Exklusivlizenz die Beendigung der Vereinbarung vorzusehen, falls Lizenznehmer die Gültigkeit von lizenzierten Technologierechten anfecht
- (2) Wenn Parteien **nicht konkurrierende Unternehmen** sind, so gilt die Freistellung nicht für Verpflichtungen,
 - Welche die Möglichkeit des Lizenznehmers beschränken, seine **eigenen Technologierechte zu verwerten**, oder
 - Welche die Möglichkeit einer der Parteien beschränken, **Forschungs- und Entwicklungsarbeiten durchzuführen**, **ausser** dies ist unerlässlich, um Preisgabe des lizenzierten Know-hows an Dritte zu verhindern

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Kontakt



Nicolas Birkhäuser
nicolas.birkhaeuser@nkf.ch
D +41 58 800 84 76
M +41 79 706 57 72

NKF