Universität Zürich[UZH]

Rechtswissenschaftliches Institut

Lehrstuhl für Immaterialgüterrecht
Prof. Dr. iur. Reto M. Hilty
Rämistrasse 74/7
CH-8001 Zürich
Telefon +41 44 634 36 97
Telefax +41 44 634 43 46
www.rwi.uzh.ch/hilty

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

Immaterialgüterrecht – Case Studies II – FS 17

Ablauf der Veranstaltung:

Datum	*Fall-Nr.*	*Themen-Gruppe*	*Thema*	*Dozent*	*Abgabetermin*
16.03.2017	1	A	„Xundheit“	Dr. Berger	09.03.2017
17.03.2017	2	B	„Swisswings“	Dr. Berger	10.03.2017
23.03.2017	3	C	„Food Porn“	Dr. Früh	16.03.2017
24.03.2017	4	B	„Geflügelte Banane“	Dr. Früh	17.03.2017
31.03.2017	5	A/B	„Kapseln – what else?“	Dr. Berger	24.03.2017
06.04.2017	6	A/C	„Jugendlicher Erfindergeist“	Dr. Früh	30.03.2017
07.04.2017	7	A/B	„Gelbe Zeiten“	Dr. Früh	31.03.2017
04.05.2017	8	A/D	„China Calling“	Dr. Früh	27.04.2017
05.05.2017	9	D	„Von Kühen und Tauben“	Dr. Früh	28.04.2017
18.05.2017	10	C	„Stuhl von Josef Hoffmann“	Dr. Berger	11.05.2017
01.06.2017	11	C/D	„Maestro“	Dr. Berger	25.05.2017
02.06.2017	12	D	„Suipharm“	Dr. Früh	26.05.2017

Allgemeine Hinweise:

- Eine eingehende *Vorbereitung* ist generell obligatorisch. Die Vorbereitung umfasst das Studium des Sachverhaltes gleich wie das Einarbeiten in die darin angesprochenen Rechtsprobleme.

- Sämtliche Fälle können *schriftlich bearbeitet* werden. Für den Erhalt von 6 ECTS-Punkten sind mindestens sechs Fälle schriftlich zu lösen und zur Korrektur einzureichen. Dabei muss je Themengruppe (A, B, C und D) mindestens ein Fall gelöst werden. Zudem wird die *aktive mündliche Beteiligung* an der Veranstaltung vorausgesetzt; es besteht eine ***Präsenzpflicht***.

- Die *Gesamtnote* ergibt sich aus dem Notendurchschnitt der gelösten Fälle. Werden mehr als sechs Fälle gelöst, zählt je Gruppe nur der beste. Die mündliche Leistung entscheidet über Auf-/Abrunden.

- Eine *Falllösung* soll drei bis *maximal* fünf Seiten umfassen (mit sinnvoller Gliederung, ausformulierten Sätzen, geschrieben in Times 12 Punkt mit einfachem Zeilenabstand und normaler Randgestaltung). Die Ausführungen sind nur insoweit mit der verwendeten Literatur und Judikatur zu dokumentieren, als dadurch ein inhaltlicher Mehrwert entsteht (z.B. bei strittigen Meinungen); bei eindeutiger Rechtslage genügen Gesetzeshinweise.

- Für die *Abgabe* der schriftlich gelösten Fälle sind die oben aufgeführten Daten zwingend und nicht erstreckbar. Einzureichen sind sie per E-Mail an folgende Adressen (je nach Dozent):
  - berger@naterdallafior.ch [oder]
  - alfred.frueh@rwi.uzh.ch
  - bitte jeweils „cc“ an lst.hilty@rwi.uzh.ch

- Die *korrigierten Fälle* werden nach der jeweiligen Übungsstunde dem Bearbeiter/der Bearbeiterin zurückgegeben (Vertretung unzulässig). Musterlösungen werden nicht ausgeteilt; die Besprechung der Fälle erfolgt ausschliesslich in der jeweiligen Doppelstunde.

Fall 1: „Xundheit“ Dr. Mathis Berger

Ein Pharmaunternehmen Xundheit AG ist Inhaberin eines Patents für das Medikament A. Der 20jährige Patentschutz wird am 20. Juli 2017 auslaufen.

A ist seit 5 Jahren auf dem Markt. Das Arzneimittel ist sehr erfolgreich, weshalb damit zu rechnen ist, dass nach Ablauf des Patentschutzes Generikahersteller versuchen werden, mit Konkurrenzprodukten auf den Markt zu kommen.

Xundheit AG kommt zu Ihnen und will wissen, was es gegen die Konkurrenz der Generikahersteller vorkehren kann.

Frage 1: *Xundheit AG hat gehört, dass es möglich ist, für Arzneimittel eine Art Verlängerung des Patentschutzes zu erhalten. Was ist gemeint und kann Xundheit für A eine solche Verlängerung beantragen?*

Xundheit AG hat gehört, dass der Generikahersteller Geni AG bereits ein Konkurrenzprodukt zu A entwickelt hat und dass bereits klinische Studien durchgeführt werden, um das Dossier zusammenzustellen, das der Swissmedic zusammen mit der Beantragung der Marktzulassung des Konkurrenzprodukts vorzulegen ist. Es versteht sich, dass für diese klinischen Studien das Konkurrenzprodukt hergestellt und den Testpersonen verabreicht werden muss. Xundheit AG will wissen:

Frage 2.a) *Ist es zulässig, dass Geni AG in der Schweiz Handlungen zur Entwicklung des Konkurrenzprodukts vorgenommen hat?*

Frage 2.b) *Ist es zulässig, dass Geni AG in der Schweiz bereits klinische Tests für das Konkurrenzprodukt durchführt?*

Die Herstellung von A ist komplex. Auch hinsichtlich dieses Herstellungsprozesses hat Xundheit AG einen grossen Forschungs- und Entwicklungsaufwand betrieben. Das Herstellungsverfahren war seit der Entwicklung von A immer durch Patente geschützt. Erst kürzlich ist es Xundheit AG gelungen diesen Herstellungsprozess bedeutend zu vereinfachen. Zugunsten des vereinfachten Herstellungsprozesses hat Xundheit AG um Patentschutz nachgesucht; ein solches Patent wurde erst gerade im Januar 2017 erteilt.

Frage 3: *Xundheit AG ist der Meinung, dass spätestens mit der Produktion des Konkurrenzproduktes eine Patentverletzung vorliegen müsse, weil Geni AG wohl eines der Patente auf dem Herstellungsverfahren verletzen müsse; das ergebe sich schon daraus, dass das gleiche Arzneimittel hergestellt werde. Dies sei auch die gesetzliche Regel. Stimmt das?*

Frage 4: *Könnte das im Januar 2017 erteilte Patent eine Rolle spielen, um eine "Verlängerung" des Patentschutzes gemäss Frage 1 zu erlangen?*

Das Patent, das im Januar 2017 erteilt worden ist, hat eine Vorrichtung zum Gegenstand, in der mehrere chemische Substanzen effizient zusammengebracht werden können, wobei das Resultat die Grundsubstanz des Arzneimittels A ist. Xundheit AG stellt eine zweite solche Vorrichtung her und verkauft diese dem befreundeten Pharmaunternehmen Antichrank AG per Handschlag.

Frage 5: *Die Vorrichtung ist patentrechtlich geschützt. Darf Antichrank AG diese dennoch benützen?*

Während Ihre Abklärungen laufen, forscht Xundheit AG weiter und entdeckt dabei, dass das Arzneimittel A nicht nur gegen Schnupfen, sondern auch gegen Bluthochdruck eingesetzt werden kann, was niemand in der Fachwelt erwartet hätte.

Frage 6: *Xundheit AG möchte wissen, wie ihre neuen Erkenntnisse geschützt werden können.*

Fall 2: „Swisswings“ (fiktiver Fall) Dr. Mathis Berger

Swiss International Air Lines AG ist mit Bezug auf die Schweiz seit einiger Zeit Inhaberin der folgenden Marke:

Klasse 39:	Beförderung von Personen und Gütern mit Schienenbahn und Flugzeugen; Lagerung von Waren; Lagerung von Geld und Wertsachen; Rettung von Personen; Transport von Geld und Wertsachen; Transport von Kranken; Verpackung und Zustellung von Waren.
Klasse 41:	Ausbildung und Unterricht von Flugpersonal und Flugbegleitpersonal sowie Flughafenbodenpersonal.
Klasse 43:	Beherbergung und Verpflegung von Gästen.
Bemerkung 1:	Alle Dienstleistungen zu erbringen von einer Gesellschaft mit Domizil in der Schweiz und im Zusammenhang mit Transportdienstleistungen von und nach der Schweiz.
Bemerkung 2:	Durchgesetzte Marke.

Swiss International Air Lines AG hat gemerkt, dass ein bisher unbekanntes Unternehmen X mit Sitz in Zürich am 15. Januar 2017 eine Wortmarke "Swisswings" im Schweizer Markenregister eingetragen hat und zwar für die folgenden Dienstleistungen:

Klasse 39:	Beförderung von Personen und Gütern mit Kraftfahrzeugen, Schienenbahn, Schiffen und Flugzeugen; Lagerung von Waren; Lagerung von Geld und Wertsachen; Rettung von Personen; Transport von Geld und Wertsachen; Transport von Kranken; Veranstaltung und Vermittlung von Reisen; Vermittlung von Transportdienstleistungen; Veranstaltung von Stadtbesichtigungen; Reisebegleitung; Vermietung von Flugzeugen und Kraftfahrzeugen; Verpackung und Zustellung von Waren.
Klasse 41:	Ausbildung und Unterricht von Flugpersonal und Flugbegleitpersonal sowie Flughafenbodenpersonal.
Klasse 43:	Beherbergung und Verpflegung von Gästen.

Die X AG will unter der Marke "Swisswings" mit einem Reisebüro starten, während der Aufbau und Betrieb des Fluggeschäfts für die Kundschaft des Reisebüros erst angedacht sei. X AG könne sich den Betrieb des Fluggeschäfts auch unter einem anderen Namen vorstellen, möchte aber für das Reisebüro unbedingt das Zeichen "Swisswings" benutzen.

Sie werden am 17. März 2017 von der Swiss International Air Lines AG beauftragt, gegen die Markeneintragung "Swisswings" vorzugehen.

Frage 1: *Welche Verfahren stehen Ihnen zur Auswahl? Welches dieser Verfahren empfehlen Sie Ihrer Klientin?*

Frage 2: *Wie ist die Frage der Verwechslungsgefahr zu beurteilen?*

Frage 3: *Können Sie zugunsten Ihrer Klientin etwas aus dem Vermerk "durchgesetzte Marke" ableiten? Gegebenenfalls was?*

Zudem hat die Germanwings AG mit Sitz in Deutschland als europäische Gemeinschaftsmarke die Wortmarke "Germanwings" für den Betrieb einer Fluggesellschaft (identische Dienstleistungen wie die Marke „swiss schweiz suisse svizzera svizra“) eingetragen. Sie werden am 17. März 2017 auch von der Germanwings AG beauftragt, in ihrem Namen gegen die Marke "Swisswings" vorzugehen. Im Rahmen der Instruktion werden Sie darauf hingewiesen, dass die Marke "Germanwings" in Deutschland benutzt werde und gemäss einer ganz neuen Umfrage eines neutralen Marktforschungsinstituts bei 70% der deutschen Bevölkerung bekannt sei.

Frage 4: *Wo klagen Sie?*

Frage 5: *Ist Schweizer Recht anwendbar?*

Frage 6: *Ist ein Vorgehen der Germanwings AG gestützt auf Schweizer Markenrecht erfolgreich?*

Frage 7: *Gibt es neben dem Markenrecht noch eine andere Möglichkeit gegen X vorzugehen? Was wären die Erfolgsaussichten? Könnten die Ansprüche gleichzeitig geltend gemacht werden?*

Frage 8: *Können Sie im Verfahren gemäss Frage 7 argumentieren, die Marke "Swisswings" sei aus dem Markenregister zu löschen?*

Frage 9: *Germanwings AG will noch wissen, wie es nach Schweizer Markenrecht zu beurteilen sei, dass Swiss International Air Lines AG bei Flügen von Zürich über München nach Hamburg in München Passagiere aufnehme und somit die Bemerkung 1 gemäss Markeneintrag (wonach nur Transportdienstleistungen von und nach der Schweiz angeboten werden) verletze?*

Fall 3: „Food Porn“ Dr. Alfred Früh

Erna hat die Liebe zum Essen entdeckt. Noch viel mehr als der Geschmack interessiert sie aber der ästhetische Aspekt. Das Bild eines Quinoa-Salats hat ihr auf auf Instagram innert Kürze über 1000 Likes eingebracht. Das motiviert. Sie investiert in neue Kameraobjektive und der Erfolg bleibt nicht aus. Ihre schönen Bilder sorgen für Aufsehen und Kurt, der Herausgeber eines kleinen Verlags, ist daran interessiert, einen Bildband mit Ernas Arbeiten zu veröffentlichen.

Stolz unterzeichnet Erna den Vertrag nach der Rückkehr von einer Reise. Auf dieser Reise hat Sie in fünf Städten in angesagten Restaurants diniert und Fotos vom Essen und den Lokalen gemacht.

Im Vertrag tritt sie „alle ihre Rechte an den bisher gemachten Fotos“ an den Verlag von Kurt ab.

An der Vernissage des Bildbands im Verlagslokal stellt sie fest, dass Ihr Name nirgends erscheint und die Herkunft der Bilder mit keinem Wort erwähnt wird. Auch wenn dies im Vertrag nicht geregelt war, verlässt Erna die Vernissage stinksauer.

Frage 1a *Wie ist die Rechtlage und was kann Erna konkret tun?*

Frage 1b *Sind die Bilder von Erna überhaupt urheberrechtlich geschützt? Beurteilen Sie die Frage am Beispiel des oben stehenden Musterbildes.*

Frage 1c *Erna vermutet, Kurt habe ihre Bilder zudem ohne Namensnennung für andere Zwecke verwendet, bearbeitet und weiterveröffentlicht. Sie hat dafür keine Beweise, möchte aber – notfalls gerichtlich – etwas dagegen tun. Mit Erfolg?*

Der Wirt eines Kölner Brauhauses meldet sich bei Erna. Er ist gar nicht einverstanden, dass sie auf ihrer Reise ungefragt Bilder in seinem Lokal gemacht hat. Auf den Bildern sind Gäste erkennbar. Der Wirt sagt, er habe deren Privatsphäre zu schützen. Im Übrigen seien seine Gerichte – besonders der von Erna fotografierte Kölsche Hahn – urheberrechtlich geschützt. Auch sei am Eingang des Brauhauses vermerkt, dass das Fotografieren im Lokal untersagt sei.

Frage 2a Welches Recht ist auf den Sachverhalt anwendbar?

Frage 2b Setzen Sie sich mit den Argumenten des Wirts aus Sicht des Schweizer Rechts auseinander.

Kurz nach Erscheinen des Buchs von Kurts Verlag interessiert sich der Betreiber eine Reisewebsite für die Bilder von Ernas Reise. Beide einigen sich darauf, dass die Bilder auf der Website aufgeschaltet werden und Erna finanziell an den Werbeeinnahmen der Website partizipiert. Nachdem die Seite viel Traffic generiert und rund CHF 500 an Erna ausbezahlt worden sind, wird Kurt auf die Website aufmerksam. Auch weil sich sein Buch nicht so gut verkauft wie erwünscht, ist er nicht einverstanden.

Frage 3 Was kann Kurt unternehmen?

Fall 4: „Geflügelte Banane“ (fiktiver Fall) Dr. Alfred Früh

Die Monte AG, Zürich, die frische Früchte importiert und verkauft, schaltet in Zeitschriften die folgende Werbung:

Buy Fresh Fruit from Monte

Just do it!

Monte AG Zurich, your preferred supplier of fresh Fruit

Nike International Ltd. gelangt an Sie und möchte wissen, ob sie gestützt auf ihre Marke "Swoosh" (Anhang 1) und/oder gestützt auf ihre Marke "Just do it" (Anhang 2; gehen Sie von der Rechtsbeständigkeit der Marke aus) gegen Monte AG vorgehen kann.

Aufgabe 1: *Prüfen Sie die markenrechtlichen Möglichkeiten gestützt auf die Marke "Swoosh". (Falls Ihnen zur Beantwortung Informationen fehlen, treffen Sie entsprechende Annahmen und legen Sie diese in der Beantwortung offen.)*

Aufgabe 2: *Prüfen Sie die markenrechtlichen Möglichkeiten gestützt auf die Marke "Just do it". (Falls Ihnen zur Beantwortung Informationen fehlen, treffen Sie entsprechende Annahmen und legen Sie diese in der Beantwortung offen.)*

Aufgabe 3: *Gibt es andere als markenrechtliche Anspruchsgrundlagen? Wären diese erfolgversprechend?*

Aufgabe 4: *Nike International Ltd. will, dass Sie gegen Monte AG vorgehen. Versuchen Sie die Rechtsbegehren zu formulieren, die Sie stellen würden.*

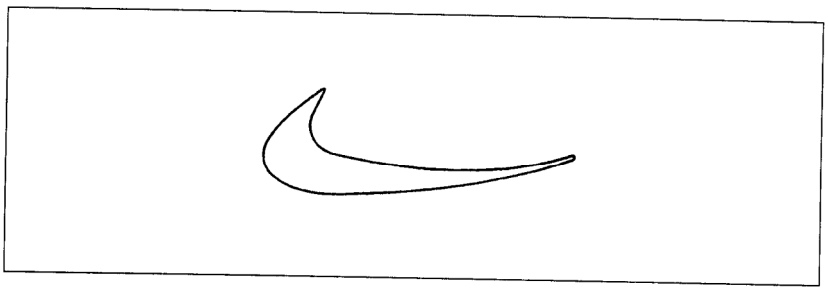
Aufgabe 5: *Monte fragt Sie, ob der Slogan "Buy Fresh Fruit from Monte" (vergleichbar demjenigen von Nike) als Marke hinterlegt werden könne und welche Angaben sie dazu brauchen. Was ist Ihre Auskunft?*

Anhang 1:

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Instituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property
Stauffacherstrasse 65/59g - CH-3003 Bern - Telefon +41 (0)31 377 77 77 - Fax +41 (0)31 377 77 78 - www.ige.ch

Swissregauszug - Marken

Auszug vom	:	15.10.2009
Marke Nr.	:	2P-299605
Markeneintragungsgesuch	:	00576/1979
Hinterlegungsdatum / Beginn Schutzfrist	:	02.02.1979
Ablauf Schutzfrist	:	02.02.2019
Erste Veröffentlichung in	:	SHAB Nr. 193
Erste Veröffentlichung am	:	20.08.1979



Inhaber/in
Nike International Ltd.
One Bowerman Drive
Beaverton, OR 97005-6453
US-Vereinigte Staaten v. Amerika

Vertreter/in
Kirker & Cie SA, Conseils en Marques
Rue de Genève 122,
Case Postale 153
1226 Thônex

Waren und Dienstleistungen
Articles de gymnastique et de sport, notamment chaussures, vêtements et sacs pour l'athlétisme.

Nizza Klassifikation Nr.
18, 25, 28

Markenart
Fabrikationsmarke
Handelsmarke

Anhang 2:

1 of 1

(151) 15.07.2003 **807450**
(180) 15.07.2013
(171) 10
(732) Nike International Ltd.
One Bowerman Drive
Beaverton - Oregon 97005-6453 (US)
(812) BX
(740) Nederlandsch Octrooibureau
J.W. Frisolaan 13
NL-2517 JS La Haye (NL)
(540) JUST DO IT
(541) Reproduction of the mark where the mark is represented in standard characters
(511)
25 *Clothing, footwear, headgear.*
Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) BX, 07.06.1991, 764905
(822) BX, 07.06.1991, 501385
(832) NO, TR
(834) BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, ME, MK, PL, RS, RU, UA, VN

Fall 5: „Kapseln – what else?“ (Hinweis beachten!) Dr. Mathis Berger

Nespresso SA ist schon lange auf dem Markt mit dem folgenden Angebot:

Die Kapseln sind aus Aluminium gefertigt. Anerkanntermassen ist Aluminium der am besten geeignete Werkstoff, um – unter der Bedingung des luftdichten Einschliessens – gemahlenes Kaffeepulver möglichst lange frisch zu halten, ohne dass Geschmacksveränderungen eintreten.

Nespresso SA hat auch Brühsysteme entwickelt, mit welchen die Kapseln optimal zusammenwirken, um benutzerfreundlich einen guten Kaffee zu produzieren.

Auf dem Markt tauchen seit 2008 die nachstehend abgebildeten Kaffeekapseln auf, welche in den von Nespresso angebotenen Brühsystemen verwendet werden können:

Die Kapseln sind aus Kunststoff gefertigt und weisen auf der kleineren Seite des Kegelstupfs Löcher auf, um beim Brauprozess das Wasser in die Kapsel einströmen zu lassen. Jede einzelne Kapsel ist in ein Sachet aus Aluminium verpackt.

Société des Produits Nestlé SA ("Nestlé") hält die Patente EP 512 468 "Cartouche fermée pour la confection d'une boisson" und EP 512 470 "Procédé d'éxtraction de cartouches fermées et dispositif pour sa mise en œuvre" (vgl. Patentschriften; gehen Sie davon aus, dass die Patente rechtsbeständig sind).

Frage 1: *Welche Ansprüche machen Sie als Vertreter von Nestlé aufgrund der für diese Zwecke angenommenen Patentverletzung geltend?*

Frage 2: *Verletzt das Angebot der Espresso Milano Kapseln die Patente von Nestlé?*

Prüfen Sie unabhängig von Ihrer Antwort zu Frage 1 und getrennt:

a) Verletzt die Kapsel als solche die Patente?

b) Verletzt die Kapsel wegen ihrer Verwendungsmöglichkeit in Nespresso-Brühern die Patente?

Frage 3: Die Espresso Milano Kapseln werden wie folgt beworben:

a) Nestlé möchte auch dagegen vorgehen. Ist das möglich?

b) Ist diese Werbung zulässig?

Hinweis: Beachten Sie für Ihre Lösung unbedingt das Dokument mit den Patentschriften, welches Sie separat erhalten haben.

Fall 6: „Jugendlicher Erfindergeist“ Dr. Alfred Früh

Alfons, Gymnasiast aus Zürich, ist begeisterter Hobby-Fotograf und Computertüftler. Seit einiger Zeit versucht er, eine eigene Software zur Wiedergabe seiner Fotos zu programmieren, was ihm schliesslich auch gelingt. Das Programm dient der Darstellung von Bildern in einer Präsentation, wobei die Benutzeroberfläche nach der Meinung von Alfons revolutionär einfach und übersichtlich gestaltet ist und damit die Anwendung um ein Vielfaches vereinfacht. Er ist von seinem Programm derart begeistert, dass er dieses möglichst bald auf den Markt bringen will.

Vorher will Alfons von Ihnen wissen, wie er sich immaterialgüterrechtlich möglichst umfassend gegen Nachahmer schützen kann, die sicherlich bald auftreten werden, und worin die Vor- und Nachteile der einzelnen Schutzmöglichkeiten liegen.

Frage 1: *Wie lautet Ihre Auskunft?*

Frage 2: Alfons ist ganz besonders an einer Vermarktung in den USA interessiert. *Wie lautet Ihre Auskunft für diesen Markt?*

Alfons prahlt in der Schule mit seinem Programm, worauf sein gewitzter und hinterlistiger Kollege Georg sich das Programm zu "Testzwecken" ausleiht. Georg nutzt seine Chance, kopiert das Programm kurzerhand und verkauft es auf dem Pausenplatz an Kollegen weiter. Alfons bemerkt dies kurze Zeit später.

Frage 3: *Sehen Sie in dieser Konstellation neben dem Immaterialgüterrecht weitere rechtliche Möglichkeiten, auf die sich Alfons stützen könnte?*

Variante: Gehen Sie davon aus, dass Georg das Programm von Alfons nicht kopiert, sondern nur eingehend analysiert und danach selbst ein praktisch identisches Programm entwickelt hat.

Frage 4: *Kann Alfons den Verkauf dieses Programms verhindern?*

Nach Alfons wütenden Bezichtigungen als dreister Dieb fühlt sich Georg angestachelt, diesen zu übertrumpfen. Er entwickelt selbst ein vollständig neues Programm zur Bildwiedergabe, welches jedoch zusätzlich die Bilder, ohne jeglichen Qualitätsverlust, auf die kleinstmögliche Speichergrösse komprimiert. Er wägt sich bereits inmitten von Millionen und erkundigt sich nun seinerseits bei Ihnen nach den verschiedenen Schutzmöglichkeiten.

Frage 5: *Wie lautet Ihre Auskunft?*

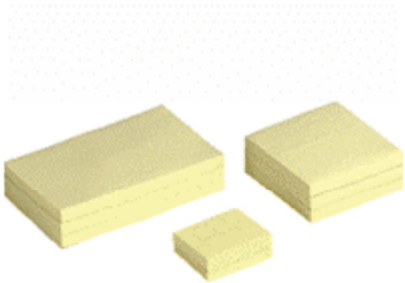
Fall 7: „Gelbe Zeiten" Dr. Alfred Früh

A.F., ein Mitarbeiter einer Klebstoff-Fabrik in Minnesota, war enthusiastischer Sänger im Chor der örtlichen Presbyterianer-Kirche. Dabei fluchte er aber öfters wie ein Kesselflicker, weil ihm die Papierstreifen, die er zur Kennzeichnung der ausgewählten Kirchenlieder verwendete, ständig aus dem Gesangsbuch heraus fielen. Dem Kollegen S.S., der in der Entwicklungsabteilung für Klebstoffe tätig war, unterlief zu dieser Zeit ein kleiner Fehler, woraus ein viel zu schwacher Klebstoff resultierte. Dieser Bestand aus einer Vielzahl von Partikeln, die einerseits stark genug waren, um Papier zusammenzuhalten, andererseits zu schwach, um die Papierfasern zu beschädigen. Nach einem möglichen Verwendungszweck für das Unfallprodukt gefragt, kam A.F. auf die Idee, dieses zur Befestigung seiner Merkzettel zu verwenden. Eines Tages klebte er einen seiner Merkzettel sodann auf einen internen Bericht und brachte darauf Notizen an. Schliesslich meldete A.F. die Verwendungsmöglichkeit des Klebers zur Herstellung wieder verwendbarer Haftnotizzettel der Geschäftsleitung, welche umgehend die Rechtsabteilung beauftragte, den neuen Klebstoff bzw. die Acrylan-Copolymerisat-Microsphären als Patent anzumelden. Leider ist der Rechtsabteilung der Klebstoff-Fabrik nach der Registrierung des amerikanischen Patents aber ein schweres Versehen unterlaufen, welches dazu geführt hat, dass der Klebstoff in anderen Ländern keinen Patentschutz erlangen konnte.

Aufgabe 1: *Worum handelt es sich bei diesem Versehen?*

Mit dem Beginn ihrer Vermarktung hatte der Siegeszug der praktischen Haftnotizzettel, die sich wie warme Brötchen verkauften, bereits begonnen. Zunächst wurden die Notizzettel lediglich in der untenstehend abgebildeten kanariengelben Farbe angeboten. Mittlerweile gibt es das Originalprodukt zwar in 29 verschiedenen Farben, die kanariengelbe Variante verkauft sich allerdings - vielleicht wegen ihrer allgemeinen Bekanntheit - weltweit immer noch am besten. Diese gelben Haftnotizzettel sind im Handel mitunter als quadratische Notizblöcke erhältlich, die in einer durchsichtigen Plastikfolie verpackt sind. Auf der Folie ist die unten abgebildete „Post-it" Wort- und Wortbildmarke ohne Farbansprüche, die unter anderem für Papeteriewaren in Klasse 16 eingetragen ist, sowie das Kennzeichen der Klebstoff-Fabrik angebracht. Die Rückseite der Notizblöcke wird von einem braunen Papier gebildet, welches mit denselben Marken bedruckt ist. Diese Marken finden sich ausserdem in weisser Schrift auf der Rückseite jedes einzelnen Notizblattes.

Die grosse Beliebtheit dieser Haftnotizblöcke hat nun aber auch eine ganze Schar phantasieloser Nachahmer angezogen, die ebenfalls kanariengelbe Haftnotizblöcke verkaufen. A vertreibt untenstehend abgebildete Haftnotizzettel, deren gelbe Farbe sich minimal von derjenigen des Originals unterscheidet, indem sie ein bisschen gesättigter erscheint. Diese Notizblöcke sind wie das Original in einer Klarsichtfolie verpackt, welche unter anderem die Schriftzüge „connect" und „quick notes" sowie zwei schwarze Balken trägt. Die sodann abgebildeten Haftnotizböcke von B weisen exakt dieselbe Farbe auf und haben eine Rückseite aus weissem Papier, welches den schwarz-roten Schriftzug „Note-it" trägt. C schliesslich bietet die zuletzt abgebildeten Haftnotizblöcke in einer etwas dunkleren gelben Farbe an, deren braune Rückseite unbeschriftet ist. Die Imitationen haben allesamt das genau gleiche Format wie das Original, wobei ein Block aus 100 Seiten besteht. Indes kosten sie etwas weniger als ein Drittel des Preises, der für das Original zu bezahlen ist.



Aufgabe 2: *Da wegen des erwähnten Versehens in der Schweiz kein Patentschutz besteht, beauftragt Sie der Originalhersteller zu prüfen, ob dem Treiben der Nachahmer auf andere Weise Einhalt geboten werden kann.*

Variante: *Würde sich an Ihrer Beurteilung etwas ändern, wenn Ihnen bekannt wäre, dass der Originalhersteller im Rahmen eines zweigleisigen Vertriebs auch billigere, unbeschriftete Haftnotizblöcke vertreibt?*

Ein Freund weist Sie darauf hin, dass es doch möglich sei, eine Farbe als solche schützen zu lassen.

Aufgabe 3: *Prüfen Sie, ob der Originalhersteller ein solches Recht an der Farbe Kanariengelb erlangen könnte, und ob er damit A, B und C aufhalten könnte.*

Hinweis: *Behandeln Sie auch, ob die fragliche kanariengelbe Farbe irgendwelche Besonderheiten aufweist, die Ihre Entscheidung im vorliegenden Zusammenhang beeinflussen könnte.*

Mobiltelefon-Hersteller Xiaomi will in Europa sein neues Flaggschiff-Handy Mi Mix auf den Markt bringen. Das Telefon verfügt über ein randloses Display und unterstützt zwei Versionen des LTE-Mobilfunkstandards der vierten Generation, FDD-LTE (Frequency Division Duplexing) und TDD-LTE (Time Division Duplexing).

Die Deutsche Telekom mit Sitz in Bonn (DE) verhandelt seit mehreren Wochen mit Xiaomi über die Konditionen der Markteinführung in Deutschland. Die Verhandlungen sind harzig; zwischen den Parteien kommt es zu Missverständnissen und beide Parteien sind der Auffassung, die Erwartungen der Gegenseite seien überzogen.

Die Deutsche Telekom spielt mit dem Gedanken, patentrechtlich gegen Xiaomi vorzugehen, sollten die Verhandlungen scheitern und Xiaomi das Telefon bei einem oder mehreren Mobilfunkanbietern verkaufen, die in Konkurrenz zur Deutschen Telekom stehen. Im Portfolio der Deutschen Telekom befindet sich unter anderem das Europäische Patent EP 2119273 B1.

Frage 1 Die Deutsche Telekom kontaktiert sie und fragt sie, ob gestützt auf das Patent EP 2119273 B1 in der Schweiz eine Unterlassung der Inverkehrsetzung des Mix erwirkt werden könnte. Die Rechte am Patent seien bisher nicht an Xiaomi lizenziert worden.

Nach Ihren ersten Abklärungen kontaktiert Sie der Vertreter der Deutschen Telekom erneut und erwähnt, die Verletzungsfrage müsse nicht geprüft werden, weil das Patent EP 2119273 B1 für die Verwendung des Mobilfunkstandards LTE (Long Term Evolution) essentiell sei. Es sei Bestandteil des ETSI Standard ETSI TS 136 413 = 3GPP TS 36.413

Frage 2 Sind diese Ausführungen aus rechtlicher und tatsächlicher Sicht zutreffend?

Jemand weist sie darauf hin, dass die Frage eine kartellrechtliche Dimension haben könne, wenn das

betreffende Patent in einem Standard enthalten sei. Die Klage aus dem standardessenziellen Patent könne den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung im Sinne von Art. 7 KG darstellen.

Frage 3 Stellen Sie so knapp als möglich die Rechtslage dar und nehmen sie falls nötig auch Bezug auf die Rechtsprechung zu Art. 102 AEUV, der entsprechenden Norm des europäischen Rechts.

Aus den ihnen zur Verfügung stehenden Unterlagen ergibt sich, dass die Deutsche Telekom in Bezug auf das Patent EP 2 119 273 B1 gegenüber der ETSI eine so genannte FRAND-Erklärung abgegeben hat.

Frage 4a Worum handelt es sich bei dieser FRAND-Erklärung?

Frage 4b Subsumieren Sie die den Sachverhalt unter die bei Frage 3 erarbeitete Rechtslage. Wie würde die Subsumtion ausfallen, hätte die Deutsche Telekom keine FRAND-Erklärung abgegeben?

In einem Schreiben an die Deutsche Telekom legt Xiaomi dar, Xiaomi stehe aufgrund der FRAND-Erklärung (ungeachtet der kartellrechtlichen Problematik) ohnehin ein einklagbarer vertraglicher Anspruch auf Erteilung einer Lizenz zu.

Frage 5a Wie verteidigen Sie die Deutsche Telekom gegen dieses Argument?

Frage 5b Nehmen sie an, die FRAND-Erklärung wäre Schweizer Recht unterstellt worden und Xiaomi hat in der Schweiz eine Tochtergesellschaft mit Sitz in Zürich gegründet. Muss die Deutsche Telekom mit einer Klage rechnen und wo?

Fall 9 Von Kühen und Tauben Dr. Alfred Früh

Chiptronic ist führend bei der Entwicklung spezifischer RFID (radio-frequency identification)-Lösungen. Das Unternehmen mit Sitz in Karlsruhe (DE) hat insbesondere Produkte zur Tieridentifikation entwickelt. In diesen Produkten werden RFID Chips dem Tier entweder in einer Glasröhre unter die Haut implantiert (Typ A), in Form einer Ohrmarke (Typ B) oder an einem Fussring befestigt (Typ C). Für alle drei Typen gilt: Rund ein Viertel aller in den jeweiligen Märkten weltweit lizenzierten Produkte wird mit Technologie von Chiptronic hergestellt.

Für Typ A besteht eine Patentanmeldung und für Typ B wurde bereits ein Patent erteilt. Typ C ist bislang nicht spezialrechtlich geschützt; es handelt sich nur – aber immerhin – um faktisch geschütztes Know-how.

Die Produktionskapazitäten von Chiptronic waren von Anfang an beschränkt. Die Geschäftsleitung hat sich deswegen vor einiger Zeit entschieden, nicht mehr selbst zu produzieren und dafür im In- und Ausland nach verschiedenen Partnern zur Herstellung der Produkte zu suchen.

In der Schweiz bestehen Kontakte zum Unternehmen Elmark mit Sitz in Glattbrugg, einem KMU mit spezialisierter Produktionsstätte. Elmark hat bestehende Lieferverträge mit kantonalen Bauernverbänden und beabsichtigt, die in Lizenz hergestellten Produkte ebenfalls in grossen Mengen an diese Kunden abzusetzen. Besonders die Ohrmarken werden in der Viehzucht stark nachgefragt.

Chiptronic und Elmark verhandeln den Abschluss eines Lizenzvertrags. Lizenziert werden sollen die Rechte zur Herstellung von Typ A und Typ B. Elmark kontaktiert Sie mit einer Reihe von Fragen zu diesem Lizenzvertrag.

Der Vertrag enthält unter anderem die folgende Klausel:

> Art. 4 Preise und Konditionen
> Die Parteien vereinbaren, dass die mit der lizenzierten Technologie hergestellten Produkte von Elmark zum Endverkaufspreis an die Kunden verkauft wird. Die Parteien legen den Endverkaufspreis in CHF übereinstimmend fest.
> Eltec befürchtet aufgrund dieser Klausel keine ausreichend hohe Marge auf den Produkten erzielen zu können, falls der Eurokurs wieder steigt. (Die Lizenzgebühren sollen in EUR bezahlt werden.)

Frage 1 Sehen Sie aus Sicht des Schweizer Rechts Probleme im Zusammenhang mit dieser Klausel? Falls ja, subsumieren Sie unter Angabe der anwendbaren Bestimmungen, nennen Sie die Auswirkungen auf den Vertrag und allfällige weitere Risiken.

Bei der Abklärung der Frage 1 haben Sie möglicherweise festgestellt, dass das Europäische Recht spezifischere Vorschriften bereithält, als das Schweizer Recht. Daraus leiten sich wiederum weitere Fragen ab:

Frage 2a Ist die Vertikalvereinbarung der Weko auf diesen Sachverhalt anwendbar? Welche Argumente sprechen dafür, welche dagegen?

Frage 2b Welches sind die auf die vorliegende Thematik anwendbaren Rechtsgrundlagen des Europäischen Rechts?

Frage 2c Wie liessen sich die Wertungen des spezifischen Europäischen Rechts im Rahmen der Anwendung des Schweizerischen Rechts berücksichtigen?

Nach Ihren Rückmeldungen schlägt Elmark vor, den Lizenzvertrag eurokompatibel auszugestalten.

Frage 3a Können Typ A und Typ B bei der Abfassung des Lizenzvertrags gleich behandelt werden oder braucht es jeweils eine unterschiedliche Betrachtung? Begründen Sie.

Frage 3b Elmark führt seit kurzem interessante Gespräche mit Veranstaltern von Brieftaubenrennen in den Beneluxstaaten und überlegt sich, künftig in einem separaten Vertrag auch Typ C zu lizenzieren. Welche Rechtsgrundlage wäre hierfür einschlägig?

Für Elmark ist der Abschluss des Vertrags mit Chiptronic wirtschaftlich von grosser Bedeutung. Andererseits fürchtet sich das Management davor, von einem einzelnen Lizenzgeber abhängig zu sein. Anlass für diese Besorgnis gibt insbesondere die folgende Klausel:

> Art. 7 Konkurrierende Technologien
> Während der Laufzeit dieses Vertrags lizenziert Elmark keine Technologien, die zu den lizenzierten Technologien (Typ A und Typ B) in Konkurrenz stehen.
> […]
>
> Art. 10 Vertragsdauer
> Der Vertrag ist vom Zeitpunkt der Unterschrift beider Parteien für 10 Jahre in Kraft (erste Laufzeit) und verlängert sich automatisch um weitere 5 Jahre, falls nicht eine Partei 1 Jahr vor Ablauf der ersten Laufzeit den Verzicht auf eine Verlängerung erklärt.

Frage 4 Wie beurteilen Sie diese Klausel nach Schweizer Recht und nach Europäischem Recht?

Fall 10: „Stuhl von Josef Hoffmann“ Dr. Mathis Berger

Der Architekt und Designer Josef Hoffmann lebte von 1870 bis 1956. Er entwarf unter anderem Möbelstücke, welche eine ganze Epoche beeinflussten. 1897 wurde er Mitglied der Wieder Secession. 1899 wurde er als Professor an die Kunstgewerbeschule Wien berufen. 1903 gründete er mit Kolo Moser die Wiener Werkstätten, deren Ziel es war, ein Gesamtkunstwerk zu schaffen, was mit dem Palais Stoclet in Brüssel realisiert werden konnte. Der Stil von Josef Hoffman ist geprägt durch strenge, gerade Linien. Im Jahr 1910 entwarf Josef Hoffmann den Fauteuil Kubus:

Sie werden instruiert: Es seien in letzter Zeit mehrere "Fälschungen" dieses Stuhls Kubus auf dem Markt entdeckt worden. Auch wenn man das bisher noch nie getan habe, so sei nun der Entscheid gefallen, dass man den gesamten europäischen Markt und somit auch den Schweizer Markt von "Fälschungen" frei halten und gegen alle "Fälschungen" vorgehen wolle. In den Fällen von "Fälschungen", die bereits aktenkundig seien, soll rigoros vorgegangen werden.

Der Vertrieb der Originalstühle ist wie folgt organisiert: Rechteinhaber ist eine österreichische Gesellschaft. Für jedes Land ist exklusiver Lizenznehmer für den Vertrieb von Kubus bestellt. Dieser darf gemäss seinem Lizenzvertrag nicht selber an Kunden in anderen Ländern gelangen, um diese zu beliefern (sog. aktive Verkäufe), es ist ihm aber gestattet, ausländische Abnehmer zu beliefern, wenn diese selber an ihn gelangen und ihn um Lieferung ersuchen (sog. passive Verkäufe).

Sie werden vom Schweizer Lizenznehmer beauftragt, die Rechtslage für die Schweiz abzuklären bzw. in den aktenkundigen Schweizer Fällen gegen die "Fälscher" vorzugehen.

I. Allgemeine Fragen:

Frage 1: *Ist der Stuhl Kubus rechtlich geschützt? Prüfen Sie die möglichen Rechtsgrundlagen?*

Frage 2: *Welche Möglichkeiten schlagen Sie vor, um den Stuhl Kubus für die Zukunft zu schützen?*

II. Einzelne Fälle

(Gehen Sie unabhängig von der Beantwortung der vorstehenden Fragen davon aus, dass der Stuhl Kubus in der Schweiz urheberrechtlich geschützt ist.)

Frage 1: *Können Sie im Namen Ihrer Klientschaft gegen allfällige Schweizer "Fälscher" vorgehen? Sind allenfalls zunächst weitere Vorkehrungen zu treffen?*

Ein italienischer Möbelproduzent "mobili" bietet einen Stuhl, der identisch mit "Kubus" ist, in Schweizer Tageszeitungen ausdrücklich für Private und Händler an. Der italienische Lizenznehmer geht aus unklaren Gründen nicht gegen "mobili" vor. Sie können folgende Sachverhalte beweisen - können sie rechtlich vorgehen?

Frage 2: *Sie haben Beweise, dass Tessiner Privatpersonen Stühle bei "mobili" einkaufen, in die Schweiz einführen und in ihren Wohnzimmern aufstellen.*

Frage 3: *Sie haben Beweise, dass "mobili" die in Italien gekauften Möbel ins Tessin zu den privaten Käufern liefert und argumentiert, nach Schweizer Kartellrecht sei es nicht zulässig, sog. passive Verkäufe vertraglich auszuschliessen.*

Die Schweizer Post kreiert eine Briefmarke, die eine Fotografie des Stuhls Kubus zeigt, ohne vorher die Rechteinhaber um Erlaubnis angefragt zu haben.

Frage 4: *Können Sie den Verkauf der Briefmarken stoppen? Gibt es allenfalls weitere Parteien, die den Verkauf der Briefmarke stoppen können?*

Auf dem Schweizer Markt tauchen die folgenden Stühle auf:

Frage 5: *Sie werden gebeten abzuklären, ob eine Urheberrechtsverletzung vorliegt.*

Fall 11: „Maestro“ Dr. Mathis Berger

Die Witwe von Maestro, einem bekannten Dirigenten, kommt zu Ihnen und unterbreitet Ihnen den folgenden Sachverhalt:

Maestro hat im Jahr 1960 mit dem Musiklabel Musica für die Live-Aufnahme des Klavierkonzerts Nr. 5 von Ludwig van Beethoven mit dem Pianisten K. Limper und dem Zürcher Tonhalle Orchester abgeschlossen. Die Aufnahme erfolgte noch im Jahr 1960 und ist bis heute eine der gesuchten Einspielungen des Klavierkonzerts Nr. 5 geblieben. Die Aufnahme wurde von Musica ursprünglich als Vinyl Schallplatte, dann als CD, bald auch als mp3-file zum Download und schliesslich auch über Streaming-Plattformen verwertet.

Der Vertrag aus dem Jahr 1960 enthält unter anderem die folgenden Bestimmungen:

> Der Künstler überträgt Musica für die ganze Welt zur Auswertung auf Tonträgern die Rechte, die ihm durch seinen persönlichen Vortrag an der Vertragsaufnahme entstanden sind bzw. noch entstehen werden. Die Rechteübertragung schliesset ein das Recht der öffentlichen Aufführung und Sendung sowie der Verwertung der Vertragsaufnahme in sonstigen vorhandenen oder zukünftigen Kommunikationsmitteln ein.
> Die Lizenzgebühr zugunsten des Künstlers beträgt 10% des Preises, den Musica gegenüber dem Handel verrechnet (Händlerabgabepreis HAP).
> Gewährt Musica Dritten das Recht, die Vertragsaufnahmen in Spiel- oder Werbefilmen zu nutzen (sog. Synchronisationsnutzungen), wird der bei Musica eingehende Erlös im Verhältnis von 25% für Musica, 25% für den Künstler, 25% für K. Limper und 25% für das Orchester aufgeteilt.
> Für Auseinandersetzungen über Vertragsverletzungen ist ein Dreierschiedsgericht mit Sitz in Zürich zuständig. Anwendbar sind die Swiss Rules of International Arbitration.

Frage 1: Als erstes enerviert sich die Witwe, dass Musica für ein Cover ein Foto ihres Mannes verwendet habe, welches er nicht gemocht habe. Als Rechteinhaberin wolle Sie den Gebrauch des Fotos verbieten. Was ist Ihre Antwort?

Frage 2: Musica hat wie vertraglich vorgesehen, der Witwe pro Halbjahr rechtzeitig eine Abrechnung geschickt und den entsprechenden Betrag ausbezahlt. Weil die halbjährlich ausbezahlten Beträge laufend abgenommen haben, hegt die Witwe den Verdacht, dass nicht alle Verkäufe sauber abgerechnet worden sind. Was schlagen Sie vor, um diesen Verdacht auszuräumen? Erläutern Sie die Rechtsgrundlage Ihres Vorschlags.

Frage 3: Sie erfahren, dass Musica einem Filmproduzenten in Hollywood Synchronisationsrechte gewährt hat. Von dem vom Dritten bezahlten Entgelt gehen 20% an die amerikanische Schwestergesellschaft von Musica (beide Gesellschaften gehören zum weltweiten Ynos Konzern), welche die Synchronisationsnutzung vermittelt hat. Die restlichen 80% werden gemäss der zitierten Vertragsbestimmung durch vier geteilt. Ist das zulässig?

Frage 4: Die Witwe weist Sie darauf hin, dass Ihr verstorbener Mann nur der Verwertung auf Tonträgern zugestimmt habe, nicht aber der Verwertung über Internet (Downloads und Streaming). Im Jahr 1960 habe es noch gar kein Internet gegeben. Auch das URG habe damals nicht nur keine Rechte zugunsten von Dirigenten, sondern auch keine sog. Online Rechte vorgesehen. Diese Rechte seien mit ihrer Aufnahme ins Gesetz alle ihrem Mann «angewachsen». Was ist Ihre Antwort?

Frage 5: Nehmen Sie an, Musica habe das Recht zur Verwertung der Aufnahme über Internet. Wie hoch ist der für die Verwertung über Internet anwendbare Lizenzsatz? Begründen Sie Ihre Antwort kurz.

Frage 6: Nehmen Sie an, Musica habe das Recht zur Verwertung der Aufnahme über Internet nicht.

a. Kann die Witwe die Aufnahmen über Internet selber verwerten bzw. durch einen Dritten verwerten lassen?
b. Gestützt auf welche Rechtsgrundlagen berechnen Sie die finanziellen Ansprüche, die sie gegen Musica geltend machen wollen? Nehmen Sie an, dass Musica seit der Einführung der Internet-Verwertung im Jahr 2004 jährlich 1'000 Exemplare der Aufnahme über Internet verkauft hat.
c. Wie kommen Sie zu den für die Berechnung notwendigen Informationen (für welche bei Frage 6b Annahmen getroffen worden sind)?
d. Mit welchem ersten prozessualen Schritt leiten Sie die Klage gegen Musica ein?

Fall 12: „Suipharm“ Dr. Alfred Früh

Das Schweizer Unternehmen Suipharm mit Sitz in Basel ist eine bedeutende, weltweit tätige Herstellerin von Pharmazeutika und Biopharmazeutika. Suipharm stellt unter anderem das Diabetes-Medikament *Glucobloc* her. *Glucobloc* enthält einen Alpha-Glucosidasehemmer, der die Aufnahme von Glukose über den Darm ins Blut verzögert.

Der Wirkstoff von *Glucobloc* ist durch ein Schweizer Patent geschützt, das am 20. Juni 2017 ausläuft. *Glucobloc* ist ein sogenanntes Blockbuster-Medikament; Suipharm erzielt rund 40% seines Umsatzes mit *Glucobloc*.

Angesichts des auslaufenden Patentschutzes hat Suipharm frühzeitig neue Patentanmeldungen eingereicht. Im Jahr 2013 sind ihr in der Schweiz zwei Verfahrenspatente erteilt worden: Eines betrifft ein Verfahren zur Verarbeitung des Wirkstoffs in Granulat (*Granulobloc*). Das andere ein Verfahren, um den Wirkstoff so zu verabreichen, dass er im Darm noch schneller resorbiert wird (*Glucobloc plus*). Die Verantwortlichen von Suipharm gehen davon aus, dass durch diese Massnahmen die Erträge auch nach dem Ablaufen des *Glucobloc*-Patents stabil bleiben.

Im Laufe des Jahres 2016 mehren sich die Anzeichen, dass sich die Generikahersteller D, E und F auf einen Markteintritt in der Schweiz per 21. Juni 2017 vorbereiten.

Suipharm nimmt unmittelbar Gespräche mit den Unternehmen D (mit Sitz in Deutschland), E (mit Sitz in England) und F (mit Sitz in Frankreich) auf und erfährt dabei Folgendes: Erstens zweifeln die Unternehmen an, dass die Verfahrenspatente für *Granulobloc* und *Glucobloc plus* rechtsbeständig sind und zweitens signalisieren sie, dass sie dann auf einen Markteintritt im Jahr 2017 verzichten würden, wenn dies von Suipharm vergütet würde.

Frage 1: *Welche Möglichkeiten bestehen für Beteiligte und Aussenstehende, um abzuschätzen, ob die Verfahrenspatente für Granulobloc und Glucobloc plus rechtsbeständig sind?*

Suipharm überlegt sich, eine Vereinbarung mit D, E und F abzuschliessen. Darin sollten sich diese Unternehmen gegen eine Kompensation dazu verpflichten, während des ganzen Jahres 2017 auf den Markteintritt zu verzichten und die Verfahrenspatente für *Granulobloc* und *Glucobloc plus* nicht anzugreifen. Vorher will Suipharm aber die rechtlichen Risiken einer solchen Vereinbarung abklären.

Frage 2: *Verfassen sie ein Kurzmemorandum über die rechtlichen Risiken der Vereinbarung, in dem Sie kurz folgende Punkte aufgreifen: (a) Anwendbares Kartellrecht, (b) Einschlägige Rechtsquellen und Rechtsprechung, (c) Zulässigkeit/Unzulässigkeit der Vereinbarung, (d) Konsequenzen und Sanktionsrisiko und (e) Mögliche Alternativen.*

Unternehmen D ist der Auffassung, sein Präparat verletze die Verfahrenspatente für *Granulobloc* und *Glucobloc plus* nicht und denkt deswegen über einen Markteintritt am 21. Juni 2017 nach. Eine gewisse Unsicherheit bleibt jedoch.

Frage 3a: *D will nicht auf Nichtigkeit des Patents klagen. Welche Möglichkeit hätte D, um Gewissheit zu erlangen, dass D mit seinem Produkt am 21. Juni 2017 unbehelligt in den Schweizer Markt eintreten kann? Wo müsste D aktiv werden?*

Frage 3b: *Spielt es hierfür eine Rolle, dass schon in anderen Ländern Verletzungsklagen von Suipharm gegen das Präparat von D hängig sind?*