

EG-Gruppenfreistellungsverordnung für Technologietransfer-Vereinbarungen

Moritz Röttinger

Am 31. Jänner 1996 hat die Kommission der Europäischen Gemeinschaften eine Gruppenfreistellungsverordnung gem. Art 85 Abs 3 EGV für Technologietransfer-Vereinbarungen beschlossen¹. Schon vor längerer Zeit hatte die Kommission Gruppenfreistellungsverordnungen für Patentlizenzvereinbarungen² sowie für "Know-how"-Vereinbarungen³ erlassen. Nun war die Kommission aber der Ansicht, daß es sinnvoll sei, den Anwendungsbereich dieser beiden Gruppenfreistellungen in einer einzigen Verordnung über Technologietransfervereinbarungen zu erfassen und die für Patentlizenz- und "Know-how"-Vereinbarungen geltenden Bestimmungen so weit wie möglich zu harmonisieren und zu vereinfachen, um die Verbreitung technischer Kenntnisse in der Gemeinschaft und die Herstellung technisch verbesserter Produkte zu fördern. Die jetzige Gruppenfreistellungsverordnung über Technologietransfervereinbarungen bezieht sich daher sowohl auf Lizenzen über nationale Patente der Mitgliedsstaaten als auch auf Lizenzen über Gemeinschaftspatente⁴ und europäische Patente⁵ (*reine Patentlizenzen*). Außerdem ist sie auf Lizenzvereinbarungen über nicht patentgeschützte technische Erzeugnisse (z. B. in Form von Beschreibungen von Herstellungsverfahren, Rezepten, Formeln, Mustern oder Zeichnungen), allgemein als "Know-how" bezeichnet (*reine "Know-how"-Vereinbarungen*), sowie auf gemischte Patentlizenz- und "Know-how"-Vereinbarungen (*gemischte Vereinbarungen*) anzuwenden. Letztere gewinnen für den Technologietransfer zunehmend an Bedeutung.

Patentlizenz- und "Know-how"-Vereinbarungen sind Vereinbarungen, in denen ein Unternehmen, das Inhaber eines Patents und nicht patentgeschützter technischer Kenntnisse ist (*Lizenzgeber*), einem anderen Unternehmen (*Lizenznehmer*) die Nutzung des lizenzierten Patents gestattet oder ihm sein "Know-how" zum Zwecke der Herstellung, des Gebrauchs und des Inverkehrbringens mitteilt. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen läßt sich eine Gruppe von Lizenzvereinbarungen für das Gesamtgebiet oder einen Teil des gemeinsamen Marktes bestimmen, die zwar unter das Kartellverbot des Art 85 Abs 1 EGV fallen können, für die jedoch die Voraussetzungen des Art 85 Abs 3 EGV regelmäßig als erfüllt angesehen werden können, sofern die Patente für die Verwirklichung des Zwecks der durch eine gemischte Vereinbarung überlassenen Technologie notwendig sind oder sofern das lizenzierte "Know-how" – unabhängig davon, ob es mit den Patenten verbunden oder selbständig ist, geheim, wesentlich und in einer geeigneten Form identifiziert ist. Diese Qualifizierungsmerkmale stellen lediglich sicher, daß das lizenzierte "Know-how" oder das lizenzierte Patent die Gruppenfreistellung für wettbewerbsbeschränkende Verpflichtungen rechtfertigt. Das Recht der Vertragspartner, andere Verpflichtungen wie etwa die Pflicht zur Zahlung von Lizenzgebühren in den Vertrag aufzunehmen, selbst wenn die Gruppenfreistellung nicht mehr gilt, bleibt hiervon unberührt.

Der Anwendungsbereich der Technologietransfer-Gruppenfreistellungsverordnung bezieht sich auf reine oder gemischte Vereinbarungen, die eine Lizenz über andere Rechte des geistigen Eigentums als Patente enthalten (insbesondere Warenzeichen- und Geschmacksmusterrechte, Urheberrechte [insbesondere Software]) und wenn eine solche zusätzliche Lizenz zur Verwirklichung des Zwecks der überlassenen Technologie beiträgt und lediglich Nebenbestimmungen enthält.

Beschluß vom 1. Januar 1996
mit Ziel der
Rechtsharmonisierung

Sachlicher Anwendungsbereich:
Patentlizenz- und
"Know-how"-Vereinbarungen

Dr. jur. Moritz Röttinger L.S.D.E.
(ULB) ist Geschäftsführer und
Generalsekretär der European
Vending Association EVA in Brüssel
und Lehrbeauftragter für Europarecht
und Immaterialgüterrecht an den
Universitäten Wien und Saarbrücken
sowie Mitglied der Schiedsrichter- und
Mediatorenliste der WIPO.

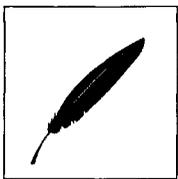
¹ KOM (95) 2353 endg.

² V 2349/84/EWG v. 23.07.1994, ABL L 1984/219 v. 16.08.1998, 15 sowie Berichtigung in ABL L 1985/280 v. 22.10.1985, 32.

³ V 556/89/EWG v. 30.11.1988, ABL L 19989/61 v. 4.3.1981, 1.

⁴ Übereinkommen über das europäische Patent für den gemeinsamen Markt (Gemeinschaftspatentübereinkommen) v. 15.12.1975, ABL L 1976/17 v. 26.01.1976, 1.

⁵ Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente v 5.10.1973



*Anwendbarkeit auch gegeben,
wenn zusätzlich Drittländer mit
Lizenzvereinbarung verpflichtet
werden*

*Lizenzzeugnis bzw.
Dienstleistung muß vom
Lizenznehmer selbst stammen
oder für dessen Rechnung
hergestellt/erbracht werden.*

*Vereinbarungen über
ausschließliche Lizenzen gehen
bei neuen Technologien auch
mit Art. 85 Abs. 1 EGV konform*

*Verbot des aktiven und passiven
Wettbewerbs ist freigestellt*

*Art. 2 der Verordnung zählt
zulässige, Art. 3 unzulässige
Lizenzvereinbarungen auf*

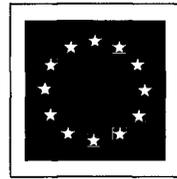
Enthalten solche reinen oder gemischten Lizenzvereinbarungen nicht nur Verpflichtungen für Gebiete innerhalb des gemeinsamen Marktes, sondern auch für Drittländer, so schließt dies die Anwendbarkeit dieser Gruppenfreistellungsverordnung auf die Verpflichtungen, die sich auf Gebiete innerhalb des gemeinsamen Marktes beziehen, nicht aus. Sind mit den Lizenzvereinbarungen für Drittländer oder für Gebiete, die die Grenzen der Gemeinschaft überschreiten, Wirkungen innerhalb des gemeinsamen Marktes verbunden, die unter das Verbot des Art 85 Abs 1 EGV fallen können, so gilt diese Verordnung für sie in der gleichen Weise, wie sie auch für Vereinbarungen gilt, die Gebiete innerhalb des gemeinsamen Marktes betreffen.

Im Interesse des Technologietransfers und der Verbesserung der Produktion wird die Anwendung dieser Gruppenfreistellungsverordnung davon abhängig gemacht, daß der Lizenznehmer das Lizenzzeugnis selbst herstellt oder für eigene Rechnung herstellen läßt oder im Falle einer Dienstleistung die Leistung selbst erbringt oder für eigene Rechnung erbringen läßt, unabhängig davon, ob er auch dazu berechtigt ist, vertrauliche Informationen des Lizenzgebers für die Werbung und den Vertrieb des Lizenzzeugnisses zu nutzen. Vom Anwendungsbereich der Gruppenfreistellungsverordnung sind daher Vereinbarungen ausgeschlossen, die nur den Vertrieb betreffen. Ebenfalls ausgeschlossen sind Vereinbarungen über die Mitteilung von Vermarktungs-Know-how, die im Rahmen von Franchiseverträgen geschlossen werden, und bestimmte Lizenzvereinbarungen, die in Verbindung mit Vereinbarungen über Gemeinschaftsunternehmen oder Patentgemeinschaften oder Abreden getroffen werden, bei denen eine Lizenz im Austausch gegen andere Lizenzen erteilt wird, die sich nicht auf Verbesserungen oder neue Anwendungen der überlassenen Technologie beziehen. Solche Vereinbarungen werfen andere Probleme auf, die sich derzeit nicht in einer einzigen Verordnung regeln lassen. Aufgrund der Ähnlichkeit zwischen Veräußerung und ausschließlicher Lizenz und um zu verhindern, daß die Gruppenfreistellungsverordnung dadurch umgangen wird, daß die Erteilung wettbewerbsbeschränkender ausschließlicher Lizenzen als Veräußerung ausgegeben wird, gilt gemäß Art 6 Gruppenfreistellungsverordnung diese auch für Vereinbarungen über die Veräußerung und den Erwerb von Patenten oder "Know-how", soweit das Risiko der wirtschaftlichen Verwertung beim Veräußerer verbleibt. Sie gilt auch dann, wenn der Lizenzgeber nicht Inhaber des Patents oder des "Know-how" ist, aber vom Rechteinhaber zur Erteilung der Lizenz ermächtigt ist (insbesondere bei Unterlizenzen). Ferner ist sie auf Lizenzvereinbarungen anwendbar, in denen Pflichten oder Rechte der Vertragspartner von mit ihnen verbundenen Unternehmen übernommen werden.

Vereinbarungen über ausschließliche Lizenzen, d. h. Vereinbarungen, in denen sich der Lizenzgeber verpflichtet, die überlassene Technologie im Vertragsgebiet nicht selbst zu nutzen und dort keine weitere Lizenz zu vergeben, sind als solche unter Berücksichtigung des Forschungsaufwands, der Intensivierung des Wettbewerbs (vor allem des Markenwettbewerbs) und der größeren Wettbewerbsfähigkeit der beteiligten Unternehmen, die mit der Verbreitung von Innovationen in der Gemeinschaft einhergehen, nicht mit Art 85 Abs 1 EGV unvereinbar, wenn eine neue Technologie im Vertragsgebiet eingeführt und geschützt werden soll. Soweit derartige Vereinbarungen unter Art 85 Abs 1 EGV fallen können, sind sie daher in Art 1 Gruppenfreistellungsverordnung aufgenommen.

Freigestellt ist auch die Verpflichtung des Lizenznehmers, das Lizenzzeugnis nach dessen ersten Inverkehrbringen in der Gemeinschaft während eines auf einige Jahre begrenzten Zeitraums in den Gebieten der anderen Lizenznehmer nicht in den Verkehr zu bringen (*Verbot des aktiven und passiven Wettbewerbs*). Dies gilt unabhängig davon, ob in den betroffenen Gebieten die überlassene Technologie ausschließlich aus "Know-how", aus Patenten oder aus "Know-how" und Patenten besteht. Die Freistellung des Gebietsschutzes umfaßt die gesamte Dauer der genehmigten Zeiträume, solange die notwendigen Patente bestehen oder solange das "Know-how" geheim und wesentlich bleibt. Die Partner einer gemischten Patentlizenz- und "Know-how"-Vereinbarung sollen längere Schutzfristen in Anspruch nehmen können, die in einem bestimmten Gebiet für das Patent oder das "Know-how" gelten.

Die Europäische Kommission hat es für zweckmäßig erachtet, in Art 2 Gruppenfreistellungsverordnung in nicht erschöpfender Weise eine Anzahl von Verpflichtungen anzuführen, die in Lizenzvereinbarungen häufig enthalten, jedoch in der Regel nicht wettbewerbsbeschränkend sind, um auch diesen den Rechtsvorteil der Gruppenfreistellung für den Fall zu gewähren, daß sie aufgrund besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Umstände unter Art 85 Abs 1 EGV fallen. Ferner ist in dieser Gruppenfreistellungsverordnung angegeben, welche Beschränkungen oder Bestimmungen in Lizenzvereinbarungen nicht enthalten



sein dürfen, damit die Gruppenfreistellung für sie in Anspruch genommen werden kann. So haben Klauseln über die Aufteilung des Kundenkreises in ein und demselben technischen Anwendungsbereich oder Produktmarkt – wie etwa das Verbot, bestimmte Kundenkategorien zu beliefern oder Bestimmungen gleicher Wirkung – zur Folge, daß die Vereinbarung zur Gruppenfreistellung ausgeschlossen bleibt, sofern die Vertragspartner bei den Lizenzerzeugnissen miteinander in Wettbewerb stehen (Art 3 Z 4 Gruppenfreistellungsverordnung). Grundsätzlich sind auch Vereinbarungen hinsichtlich des Verkaufspreises des Lizenzerzeugnisses und der zu produzierenden oder abzusetzenden Mengen mit der Gruppenfreistellung unvereinbar, weil der Lizenznehmer dadurch in der Nutzung der überlassenen Technologie stark beschränkt wird und weil insbesondere mengenmäßige Beschränkungen die selbe Auswirkung haben können wie Ausführverbote (Art 3 Z 1 und 5 Gruppenfreistellungsverordnung).

Hingegen beschränken die Verpflichtungen des Lizenznehmers, die überlassene Technologie nach Ablauf der Vereinbarung nicht mehr zu nutzen (Art 2 Abs 1 Z 3 Gruppenfreistellungsverordnung) und die von ihm vorgenommenen Verbesserungen dem Lizenzgeber zugänglich zu machen (Art 2 Abs 1 Z 4 Gruppenfreistellungsverordnung) im allgemeinen nicht den Wettbewerb. Ein nachvertragliches Nutzungsverbot kann als ein normaler Bestandteil der Lizenz angesehen werden, da der Lizenzgeber sonst gezwungen wäre, sein "Know-how" oder seine Patente auf unbegrenzte Zeit zu überlassen, was den Technologietransfer behindern könnte.

Die Verpflichtung des Lizenznehmers, dem Lizenzgeber eine Lizenz für Verbesserungen am lizenzierten "Know-how" und/oder Patent zu erteilen, stellt keine Wettbewerbsbeschränkung dar, wenn der Lizenznehmer vertraglich befugt ist, an zukünftigen Erkenntnissen und Erfindungen des Lizenzgebers teilzuhaben.

Eine Wettbewerbsbeschränkung liegt hingegen dann vor, wenn die Vereinbarung den Lizenznehmer verpflichtet, seine Rechte an den Verbesserungen, die er an der überlassenen Technologie vorgenommen hat, an den Lizenzgeber abzutreten (Art 3 Z 6 Gruppenfreistellungsverordnung).

Um sicherzustellen, daß die freigestellten Vereinbarungen keine Wirkungen entfalten, die mit Art 85 Abs 3 lit b EGV unvereinbar wären, kann die Kommission den Rechtsvorteil der Gruppenfreistellung wegen der starken Stellung des Lizenznehmers entziehen. Nach Art 7 Abs 1 Gruppenfreistellungsverordnung wird sie bei der Würdigung der Wettbewerbsbedingungen ihre besondere Aufmerksamkeit Situationen widmen, in denen der Lizenznehmer einen Anteil von mehr als 40 % am gesamten Markt der Lizenzprodukte und derjenigen Erzeugnisse oder Dienstleistungen innehat, welche vom Verbrauch wegen ihrer Eigenschaften, ihrer Preislage und ihres Verwendungszwecks als austauschbar oder substituierbar angesehen werden. Entscheidungen, durch welche die Kommission nach Art 7 V 19/65/EWG den Rechtsvorteil der automatischen Freistellung entzieht, wirken nur in die Zukunft. Um sich auch gegen das Risiko eines solchen Entzugs zu sichern, können die Vertragspartner, ihre Vereinbarungen über die Gewährung ausschließlicher Gebietslizenzen anmelden, sofern der Marktanteil des Lizenznehmers tatsächlich oder möglicherweise 40 % übersteigt. Die Kommission kann dann schnell die Vereinbarung des betreffenden Vertrages mit den Wettbewerbsregeln beurteilen.

Die Gruppenfreistellungsverordnung tritt am 1. April 1996 in Kraft und gilt bis zum 31. März 2006. Sie stellt den rechtlichen Fortbestand der geltenden Verträge sicher und sieht vor, daß die Patentlizenzverordnung, deren Laufzeit ursprünglich bis zum 31. Dezember 1994 beschränkt war, um dann bis zum 31. Dezember 1995 verlängert zu werden, bis zum 31. März 1996 anwendbar bleibt. Das Verbot des Art 85 Abs 1 EGV findet daher auf Vereinbarungen, die am 31. März 1996 bereits bestehen und den Freistellungsvoraussetzungen der oben genannten Gruppenfreistellungsverordnungen für Patentlizenzen oder "Know-how"-Lizenzen entsprechen, keine Anwendung.

Nachvertragliches Nutzungsverbot als normaler Bestandteil einer Lizenz

Eingeschränkt zulässig: Verpflichtung, dem Lizenzgeber eine Lizenz für Verbesserungen zu erteilen.

Wettbewerbsbeschränkend: die Verpflichtung des Lizenznehmers zur Abtretung ihm zustehender Rechte an Verbesserungen

Bei großem Marktanteil droht Entzug der Freistellung durch die Kommission

*Zeitlicher Geltungsbereich:
1. April 1996 bis 31. März 2006.*