

NEWSLETTER

Juni 2004

SCHELLENBERG WITTMER

Rechtsanwälte

Neue EU-Regeln zu Technologietransfer-Vereinbarungen

Im Rahmen der Reform des EU-Wettbewerbsrechts ist am 1. Mai 2004 die neue Gruppenfreistellungsverordnung zu Technologietransfer-Vereinbarungen Nr. 772/2004 ("TTGVO") in Kraft getreten. Die TTGVO bringt wichtige Neuerungen. So umfasst ihr Anwendungsbereich neu auch Softwarelizenzen. Weiter behandelt sie Vereinbarungen zwischen Wettbewerbern anders und restriktiver als solche zwischen Nicht-Wettbewerbern. Obwohl in der Vernehmlassung heftig kritisiert, führt die TTGVO sodann Marktanteilsschwellen ein. Vereinbarungen zwischen Wettbewerbern mit einem Marktanteil von weniger als 20% oder solche zwischen Nicht-Wettbewerbern mit weniger als 30% Marktanteil sind freigestellt, sofern sie nicht eine der sogenannten Kernbeschränkungen enthalten. Diese sind in der TTGVO neu abschliessend aufgezählt. Darunter fallen Preisabsprachen gegenüber Endkunden oder die Aufteilung von Märkten und/oder Kunden.

Die Kenntnis der Neuerungen ist für alle Unternehmen, welche mit Technologie-Lizenzen konfrontiert sind, von erheblicher Bedeutung. Neue Verträge müssen mit Rücksicht auf die Neuerungen ausgehandelt und abgefasst werden, bestehende Verträge müssen auf die Übereinstimmung mit den neuen Regeln überprüft und allenfalls angepasst werden.

1 Hintergrund der Änderungen

Artikel 81 (1) EG-Vertrag ("EGV") verbietet Vereinbarungen, welche den Wettbewerb verhindern, einschränken oder verfälschen. Solche Vereinbarungen sind nichtig, und die Parteien müssen mit Schadenersatzforderungen sowie Bussen von bis zu 10% ihres weltweiten Umsatzes rechnen. Artikel 81 (3) EGV sieht vor, dass gewisse Vereinbarungen vom Verbot des Artikel 81 (1) EGV ausgenommen sind, sofern ihre technischen oder wirtschaftlichen Vorteile die wettbewerbsbeschränkenden Auswirkungen überwiegen.

Um sicher zu gehen, dass eine Vereinbarung in den Genuss von Artikel 81 (3) EGV gelangt, konnten die Parteien in der

Vergangenheit entweder die EU-Kommission um eine individuelle Freistellung ersuchen oder aber die Vereinbarung so formulieren, dass diese von einer der bestehenden Gruppenfreistellungsverordnungen erfasst wurde.

Mit dem Inkrafttreten der neuen Verfahrensverordnung (EG-Verordnung Nr. 1/2003) ist am 1. Mai 2004 das Europäische Wettbewerbsrecht einer grundlegenden Reform unterzogen worden. Neu wird die EU-Kommission Vereinbarungen nicht mehr individuell freistellen können. Die Parteien müssen daher selbst sicherstellen, dass ihre Vereinbarungen wettbewerbskonform sind, oder dass sie von der Ausnahme unter Artikel 81(3) EGV profitieren können. Entsprechend ist davon auszugehen, dass den Gruppenfreistellungsverordnungen in der Praxis noch grössere Bedeutung zukommen wird.

Die alte Verordnung zu Technologietransfer-Vereinbarungen Nr. 240/96 aus dem Jahr 1996 wurde seit langem als zu kompliziert kritisiert. Sie orientierte sich zu stark an der Form der Vereinbarungen und zu wenig an deren Auswirkungen auf den Markt. Aus diesem Grund hat sich die EU-Kommission entschieden, diese Verordnung zu reformieren und zu vereinfachen.

2 Struktur der neuen Verordnung

Die neue TTGVO ist bedeutend einfacher, klarer und weniger formalistisch ausgestaltet als die alte TTGVO. Sie orientiert sich stärker am wirtschaftlichen Ansatz der bereits reformierten Gruppenfreistellungsverordnungen.

So unterscheidet die neue TTGVO sowohl bei den relevanten Marktanteilsschwellen als auch bei den Kernbeschränkungen zwischen Vereinbarungen unter Wettbewerbern und solchen unter Nicht-Wettbewerbern. Mit Ausnahme gewisser Kernbeschränkungen werden dabei die meisten Vereinbarungen freigestellt, sofern die Parteien bestimmte Marktanteilsschwellen nicht überschreiten.



3 Anwendungsbereich

Die neue TTGVO erfasst sämtliche Technologie-Lizenzverträge, welche zwischen lediglich zwei Parteien geschlossen werden. In den sachlichen Anwendungsbereich der neuen TTGVO fallen nicht nur die Lizenzierung von Patenten oder Know-how, sondern neu auch die Lizenzierung von Software.

Weiter sind von der TTGVO auch Zulieferungsverträge erfasst, bei denen der Lizenzgeber dem Lizenznehmer eine Technologie-Lizenz ausschliesslich zu dem Zweck gewährt, Produkte herzustellen und diese dem Lizenzgeber zu liefern.

Hingegen fallen Forschungs- und Entwicklungs-Vereinbarungen, in denen der Lizenznehmer im Bereich der lizenzierten Technologie forscht und die verbesserte Technologie dem Lizenzgeber zugänglich macht, nicht in den Anwendungsbereich der neuen TTGVO.

4 Wettbewerber und Nicht-Wettbewerber

Die neue TTGVO behandelt Vereinbarungen zwischen Wettbewerbern bedeutend restriktiver als solche zwischen Nicht-Wettbewerbern, etwa durch tiefere Marktanteilschwellen.

In diesem Zusammenhang ist zu bedenken, dass zwei Parteien, welche zu Beginn ihrer Vereinbarung Nicht-Wettbewerber sind, im Laufe der Zeit zu Wettbewerbern werden können. In diesem Fall werden sie für die Zwecke der TTGVO solange als Nicht-Wettbewerber angesehen, als die Vereinbarung nicht geändert oder ergänzt wird.

Es ist jedoch auch vorstellbar, dass zwei Parteien, welche anfänglich im Wettbewerb standen, gerade durch die lizenzierte Technologie zu Nicht-Wettbewerbern werden. Die Technologie des Lizenzgebers kann sich als so radikal innovativ und neu entpuppen, dass sie die ursprünglich konkurrenzierende Technologie des Lizenznehmers obsolet werden lässt und die beiden Parteien nicht mehr im Wettbewerb stehen. In diesem Fall kommen fortan die Regelungen bezüglich Vereinbarungen zwischen Nicht-Wettbewerbern zur Anwendung.

5 Marktanteilsschwellen – Nichtanwendung der TTGVO

Die wohl umstrittenste Neuerung betrifft die Einführung von Marktanteilsschwellen. Vereinbarungen zwischen Wettbewerbern mit Marktanteilen auf dem relevanten Produkt- und Technologiemarkt von zusammen weniger als 20% sind unter der neuen TTGVO freigestellt, sofern sie keine Kernbeschränkungen enthalten. Bei Vereinbarungen zwischen Nicht-Wettbewerbern darf der Marktanteil keiner der Parteien 30% übersteigen.

Werden diese Schwellen überschritten, so fällt die Vereinbarung nicht unter die neue TTGVO und muss individuell

unter Artikel 81 (1) EGV geprüft werden. Dabei ist zu bedenken, dass die Möglichkeit einer vorgängigen individuellen Freistellung nun nicht mehr besteht.

Falls die Parteien bei Eingehen der Vereinbarung unter der relevanten Marktanteilsschwelle liegen, diese allerdings im Laufe der Zeit überschreiten, kommen sie noch während zweier Jahre in den Genuss der Freistellung.

Der Marktanteil einer Partei auf dem relevanten Technologiemarkt richtet sich nach der Verwendung der lizenzierten Technologie auf dem relevanten Produktmarkt. Der Marktanteil des Lizenzgebers setzt sich zusammen aus dem kombinierten Marktanteil auf dem relevanten Produktmarkt der Produkte, welche vom Lizenzgeber und allen seinen Lizenznehmern hergestellt und auf den Markt gebracht werden.

Die genaue Ermittlung der Marktanteile zu einem bestimmten Zeitpunkt ist für die betroffenen Unternehmen eine der schwierigsten Aufgaben unter der neuen TTGVO. Insbesondere für Unternehmen, welche im Bereich neuer Technologien tätig sind, ist die neue Regelung problematisch. Solange eine neue Technologie noch nicht vertrieben wird, ist der relevante Marktanteil 0%. Mit Beginn des Vertriebs wird der Marktanteil zunehmen und im Fall echter Innovationen die vorgesehenen Schwellen schnell überschreiten. In einigen Fällen ist ein Marktanteil von 100% denkbar. Die Konsequenz wäre, dass die Lizenzverträge eines solchen Anbieters nicht mehr von der TTGVO gedeckt wären. Dies bedeutet eine beträchtliche Rechtsunsicherheit für die betroffenen Unternehmen. Es dürfte in solchen Fällen schwierig sein, die wettbewerbsrechtliche Beurteilung einer Vereinbarung vorwegzunehmen.

6 Vergleich mit der alten TTGVO

Insbesondere bestehen folgende Unterschiede im Vergleich mit der alten TTGVO:

- I Unter der alten TTGVO konnten dem Lizenznehmer sogenannte "passive sales" während einer Dauer von fünf Jahren untersagt werden. Neu wird dies nicht mehr möglich sein.
- I Auf die bisherige maximale Dauer von zehn Jahren für reine Know-how Vereinbarungen wird verzichtet. Generell soll die Freistellung solange gelten, wie das lizenzierte Recht nicht verwirkt oder ungültig erklärt wird, bzw. das Know-how geheim bleibt.
- I Lizenzgeber müssen ihre eigenen Verbesserungen nicht mehr zwingend lizenzieren, um ihrerseits eine Lizenz für Verbesserungen und neue Anwendungen des Lizenznehmers zu bekommen.
- I Lizenzgeber können die Lizenznehmer nicht mehr zu einer ausschliesslichen Lizenz für neue Anwendungen verpflichten.

7 Kernbeschränkungen

Fällt eine Vereinbarung unter die TTGVO (durch Unterschreiten der relevanten Marktanteilsschwellen), so müssen die Parteien weiter sicherstellen, dass sie bestimmte Kernbeschränkungen (black-listed clauses) vermeiden, um in den Genuss der Freistellung zu kommen. Enthält die Vereinbarung eine Kernbeschränkung, so ist sie insgesamt von der Gruppenfreistellung ausgeschlossen, und eine individuelle Freistellung ist sehr unwahrscheinlich. Es kann also davon ausgegangen werden, dass eine solche Vereinbarung insgesamt ungültig ist. Auch hier unterscheidet die neue TTGVO danach, ob Vereinbarungen zwischen Wettbewerbern oder Nicht-Wettbewerbern geschlossen wurden.

7.1 Kernbeschränkungen zwischen Wettbewerbern

Folgende Kernbeschränkungen dürfen in Verträgen zwischen Wettbewerbern nicht enthalten sein:

- | Die Beschränkung der Möglichkeit einer Partei, den Preis, zu dem sie ihre Produkte an Dritte verkauft, selbst festzusetzen;
- | Die Beschränkung des Outputs (mit gewissen Ausnahmen);
- | Die Zuweisung von Märkten oder Kunden, wobei es unter gewissen Voraussetzungen möglich ist, in Exklusivlizenzvereinbarungen Gebiete, Kundengruppen, Produktmärkte oder Anwendungsbereiche dem Lizenznehmer ausschliesslich zuzusichern. Die entsprechenden Voraussetzungen unterscheiden sich stark, je nachdem ob diese Beschränkungen in wechselseitigen oder nicht-wechselseitigen Vereinbarungen enthalten sind. Dabei werden nicht-wechselseitige Vereinbarungen weniger streng behandelt als wechselseitige.
- | Die Beschränkung der Möglichkeit des Lizenznehmers, seine eigene Technologie zu verwerten, oder die Beschränkung der Möglichkeit der Vertragsparteien, Forschungs- und Entwicklungsarbeiten durchzuführen, es sei denn, letztere Beschränkungen sind unerlässlich, um die Preisgabe des überlassenen Know-hows an Dritte zu verhindern.

7.2 Kernbeschränkungen zwischen Nicht-Wettbewerbern

In Verträgen zwischen Nicht-Wettbewerbern müssen folgende Kernbeschränkungen vermieden werden:

- | Die Beschränkung der Möglichkeit einer Partei, den Preis, zu dem sie ihre Produkte an Dritte verkauft, selbst festzusetzen, mit Ausnahme der Festsetzung von Höchstverkaufspreisen oder Preisempfehlungen;
- | Die Beschränkung des Gebiets oder des Kundenkreises, in das oder an den der Lizenznehmer Vertragsprodukte passiv

verkaufen darf, mit folgenden Ausnahmen:

- (i) Das Gebiet / der Kundenkreis wurde vom Lizenzgeber für sich selbst vorbehalten;
 - (ii) die Beschränkung des passiven Verkaufs in ein Gebiet / einen Kundenkreis, welches / welcher einem anderen Lizenznehmer für die ersten beiden Jahren, in denen dieser die Produkte in dieses Gebiet / diesen Kundenkreis verkauft, ausschliesslich zugewiesen wurde;
 - (iii) die Auflage, dass der Lizenznehmer die Vertragsprodukte nur für den Eigenbedarf herstellt oder bereitstellt;
 - (iv) die Beschränkung des Verkaufs an Endverbraucher durch Lizenznehmer auf Grosshandelsstufe;
 - (v) die Beschränkung des Verkaufs an nicht zugelassene Händler, die Mitgliedern eines selektiven Vertriebssystems auferlegt werden;
 - (vi) die Auflage, die Vertragsprodukte nur für einen bestimmten Kunden zu produzieren, wenn die Lizenz erteilt wurde, um diesem Kunden eine alternative Bezugsquelle zu verschaffen.
- | Die Beschränkung des Verkaufs an Endverbraucher durch Lizenznehmer, die einem selektiven Vertriebssystem angehören und auf Einzelhandelsstufe tätig sind.

7.3 Nicht freigestellte Beschränkungen

Die TTGVO bestimmt, dass gewisse Beschränkungen nicht generell freigestellt sind, sondern individuell beurteilt werden müssen. Im Unterschied zu den Kernbeschränkungen führen diese im Falle einer Unvereinbarkeit mit Artikel 81 (1) EGV nicht zur Ungültigkeit der gesamten Vereinbarung, sondern nur zum Wegfall der entsprechenden Beschränkung. Dazu zählen:

- | Jede Verpflichtung eines Lizenznehmers, dem Lizenzgeber eine ausschliessliche Lizenz für seine eigenen abtrennbaren Verbesserungen oder neuen Anwendungen der Technologie zu gewähren;
- | Jede Verpflichtung eines Lizenznehmers, Rechte an Verbesserungen oder neuen Anwendungen der Technologie auf den Lizenzgeber zu übertragen;
- | Nichtangriffsklauseln, obwohl der Lizenzgeber in einem solchen Fall die Vereinbarung beenden darf;
- | Jede Beschränkung des Lizenznehmers in einer Vereinbarung zwischen Nicht-Wettbewerbern, seine eigene Technologie zu verwerten, sowie der Möglichkeit der Parteien, Forschungs- und Entwicklungsarbeiten durchzuführen.



8 Inkrafttreten und Übergangsbestimmung

Die neue TTGVO ist zeitgleich mit der neuen Verfahrensverordnung Nr. 1/2003 zum 1. Mai 2004 in Kraft getreten.

Bestehende Vereinbarungen, welche unter der alten TTGVO freigestellt waren, profitieren von der Freistellung noch bis zum 31. März 2006. Danach unterstehen sie den neuen Regeln, was zu Schwierigkeiten führen wird, wenn eine der Parteien den erforderlichen Anpassungen nicht zustimmen will.

9 Handlungsbedarf

Das neue Regime wird in mancherlei Hinsicht liberaler und einfacher sein als das alte. Die Einführung von Marktanteilschwellen sowie die Erfassung altrechtlicher Vereinbarungen durch die neuen Regeln führen jedoch zu einer gewissen Rechtsunsicherheit.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Meldung bei der EU-Kommission zwecks individueller Freistellung nicht mehr möglich ist. Ein Dialog mit der EU-Kommission mit dem Ziel, die Vereinbarung so auszugestalten, dass sie freigestellt werden kann, ist unter dem neuen Verfahrensrecht nicht mehr vorgesehen. Aus diesem Grund sind die Unternehmen und ihre Rechtsberater vermehrt auf sich selbst gestellt, wenn es darum geht, die Wettbewerbskonformität von Vereinbarungen sicherzustellen.

10 Bedeutung für die Schweiz

Die beschriebenen Änderungen können auch Auswirkungen auf Schweizer Unternehmen haben. Das schweizerische Wettbewerbsrecht ist heute stark von demjenigen der EU beeinflusst. Aus diesem Grund ist davon auszugehen, dass sich die schweizerischen Behörden bei der Beurteilung von Technologietransfer-Vereinbarungen an der neuen TTGVO orientieren werden.

Zudem ist EU-Wettbewerbsrecht zu beachten, sobald ein zwischen zwei oder mehr Parteien geschlossener Vertrag Auswirkungen auf dem EU-Markt hat. Dies kann ohne weiteres auch bei einem Vertrag zwischen schweizerischen Unternehmen der Fall sein.

Bestehen Vereinbarungen in der Schweiz, deren wettbewerbsrechtliche Gültigkeit in Anbetracht der Neuerungen zweifelhaft erscheinen, so ist es sinnvoll, diese einer genauen Prüfung zu unterziehen. In einem zweiten Schritt kann dann entschieden werden, ob diese während der einjährigen Übergangsfrist der Schweizer Wettbewerbskommission gemeldet werden sollten, um so allfällige Sanktionen zu vermeiden (siehe dazu SW-Newsletter Februar 2004).

Kontakte

Unsere Anwälte der Zürcher und Genfer Büros stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

| In Zürich:

ANDREA MONDINI
andrea.mondini@swlegal.ch

LUKAS BÜHLMANN
lukas.buehlmann@swlegal.ch

| In Genf:

YVES JEANRENAUD
yves.jeanrenaud@swlegal.ch

FABRIZIO LA SPADA
fabrizio.laspada@swlegal.ch

Löwenstrasse 19
Postfach 6333
CH-8023 Zürich
Tel. +41 (0) 1 215 5252
Fax +41 (0) 1 215 5200

15bis, rue des Alpes
Postfach 2088
CH-1211 Genf 1
Tel. +41 (0) 22 707 8000
Fax +41 (0) 22 707 8001

| www.swlegal.ch