

SEPTEMBER 2014

## Newsletter

Autoren:  
David Mamane  
Alfred Früh  
Fabian Martens



COMPETITION &amp; INTELLECTUAL PROPERTY

## Neue kartellrechtliche Regeln für Technologietransfervereinbarungen in der EU – Auswirkungen auf Schweizer Unternehmen

Die Europäische Union hat per 1. Mai 2014 neue Regeln zur kartellrechtlichen Beurteilung von Technologietransfervereinbarungen erlassen. Diese Regeln sind bei grenzüberschreitenden Lizenzverträgen von Relevanz und werden teilweise auch von Schweizer Behörden und Gerichten zur Beurteilung von Vereinbarungen herangezogen. Schweizer Lizenzverträge sollten demnach ebenfalls innerhalb der vorgesehenen Übergangsfrist überprüft werden.

### 1 GRUNDLAGEN DER NEUEN REGELN

Mit Wirkung **per 1. Mai 2014** hat die EU ihre Vorschriften zur kartellrechtlichen Beurteilung von Vereinbarungen zum Technologietransfer revidiert. Als **Technologietransfer** gilt neben der **Lizenzierung** in begrenztem Umfang auch die **Übertragung von Schutzrechten** wie Patenten, Designs, Software-Urheberrechten, aber auch **Know-how**, mit dem Ziel der Produktion von Vertragsprodukten durch den Lizenznehmer.

Die Revision betrifft sowohl die Technologietransfer-Gruppenfreistellungsverordnung (TT-GVO) als auch die dazu gehörenden Leitlinien<sup>1</sup>. Diese europäischen Grundlagen werden zum Teil auch von den Schweizer Behörden und Gerichten vergleichend beigezogen.

Die bisherigen Vorschriften aus dem Jahr 2004 haben sich im Wesentlichen bewährt. **Unverändert** geblieben sind insbesondere die für die Freistellung maximalen Marktan-

"Schweizer Behörden und Gerichte ziehen die TT-GVO bei."

<sup>1</sup> Verordnung (EU) Nr. 316/2014 vom 21. März 2014 über die Anwendung von Artikel 101 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Gruppen von Technologietransfer-Vereinbarungen, ABl. 2014 L 93/17 ff. sowie Leitlinien zur Anwendung von Artikel 101 über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Technologietransfer-Vereinbarungen, ABl. 2014 C 89/3 ff.

teilsschwellen. Für Vereinbarungen zwischen Wettbewerbern liegt die Schwelle bei 20% des gemeinsamen Marktanteils der Unternehmen. Sind die Vertragsparteien keine Wettbewerber, beträgt sie für jedes der beteiligten Unternehmen 30%. Es kommt deswegen nur zu **punktuellen Änderungen**, die allerdings substantielle Auswirkungen auf die Gültigkeit bestehender und künftiger Verträge haben können. Insgesamt bedeuten die Änderungen eine **Verschärfung** der bisherigen Regeln für den Technologietransfer.

Während einer Übergangsfrist bis zum **30. April 2015** haben die Unternehmen Gelegenheit, ihre bestehenden Verträge an die neuen Regeln anzupassen.

## 2 DIE WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN

### 2.1 STRENGERE BEURTEILUNG VON PASSIVVERKAUFSVERBOTEN

Sowohl unter der bisherigen als auch unter der neuen TT-GVO sind vertikale Gebietsbeschränkungen grundsätzlich problematisch, wenn sie **Passivverkaufsverbote** enthalten. Solche Klauseln verbieten einem Lizenznehmer, Anfragen von Nachfragern aus ihm nicht zugewiesenen Gebieten zu bedienen.

Von diesem Grundsatz gibt es einige Ausnahmen. Eine dieser Ausnahmen ist unter den neuen Regeln gestrichen worden: Wie im Rahmen der Gruppenfreistellungsverordnung für Vertikalvereinbarungen (Vertikal-GVO)<sup>2</sup> ist ein **Verbot von Passivverkäufen eines Lizenznehmers in das Exklusivgebiet eines anderen Lizenznehmers nicht mehr freigestellt**, d.h. eine individuelle Beurteilung ist notwendig. Dies gilt – anders als bisher – unabhängig von einer zeitlichen Beschränkung des Passivverkaufsverbots.

"Ein Passivverkaufsverbot in Gebiete anderer Lizenznehmer ist nun selbst dann nicht mehr generell freigestellt, wenn es zeitlich auf maximal zwei Jahre begrenzt ist."

In der EU gilt eine derartige Klausel nach neuem Recht als **Kernbeschränkung**. Dies führt dazu, dass die gesamte Vereinbarung dem sicheren Hafen der TT-GVO-Freistellung entzogen wird und in der Regel auch nicht einzeln freigestellt werden kann. Damit könnte die gesamte Vereinbarung nichtig werden. Nach der aktuellen, aber noch nicht rechtskräftigen Praxis des Schweizer Bundesverwaltungsgerichts<sup>3</sup> droht, dass eine entsprechende Klausel den Vermutungstatbestand von Art. 5 Abs. 4 KG erfüllen könnte, was neben Sanktionsfolgen ebenfalls zur zivilrechtlichen Nichtigkeit der Vereinbarung führen könnte.

<sup>2</sup>Verordnung (EU) Nr. 330/2010 vom 20. April 2010 über die Anwendung von Artikel 101 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Gruppen von vertikalen Vereinbarungen und abgestimmten Verhaltensweisen, ABL 2010 L 102/1 ff.

<sup>3</sup> BVGer vom 19. Dezember 2013, B-463 und B-506/2010 vom 19. September 2013 i.S. Gaba und Gebro/WEKO.

### 2.2 AUSSCHLIESSLICHE RÜCKGEWÄHRVERPFLICHTUNGEN VON VERBESSERUNGEN AN DEN LIZENZGEBER NICHT MEHR FREIGESTELLT

In **Rückgewährverpflichtungen** räumt der Lizenznehmer dem Lizenzgeber eine Lizenz an einer Verbesserung des Lizenzgegenstands ein, falls ihm eine solche gelingt. Die Kommission ist der Auffassung, dass die Innovationsanreize des Lizenznehmers sinken, wenn solche Rücklizenzen als ausschliessliche Lizenzen ausgestaltet sind oder gar eine Übertragung solcher neuer Rechte vorgesehen ist.

Die bisherige Unterscheidung zwischen abtrennbaren und nicht-abtrennbaren Verbesserungen erwies sich aus Sicht der Kommission als nicht praktikabel. Gemäss der neuen Fassung der TT-GVO ist nun deswegen keine **ausschliessliche Rücklizenz oder Übertragung mehr freigestellt**, unabhängig davon, ob sich die Verbesserung abtrennen lässt oder nicht. Nur die einzelne Klausel – also die ausschliessliche Rücklizenz –, nicht aber die gesamte Vereinbarung ist nicht freigestellt. Eine nicht-exklusive Rücklizenz der Verbesserung an den Lizenzgeber ist hingegen unterhalb der Marktanteilsschwellen weiterhin freigestellt.

### 2.3 KÜNDIGUNGSVORBEHALT BEI ANGRIFF DES SCHUTZRECHTS DURCH DEN LIZENZNEHMER NUR NOCH EINGESCHRÄNKT FREIGESTELLT

Der Lizenzgeber hat vielfach ein Interesse daran, dass sein Lizenznehmer nicht das lizenzierte **Schutzrecht angreift**. Eine solche Abrede war unter der TT-GVO schon bisher nicht freigestellt. Es war jedoch möglich, ein spezifisches Kündigungsrecht des Lizenzgebers vorzusehen, sollte der Lizenznehmer seine Schutzrechte angreifen.

In der revidierten Fassung der TT-GVO kann ein solches Kündigungsrecht nur noch freigestellt werden, wenn es in einer ausschliesslichen Lizenz vereinbart wurde. **Im Rahmen einer einfachen Lizenz** ist ein automatisches **Kündigungsrecht** des Lizenzgebers bei einem Angriff des Lizenznehmers auf das Schutzrecht **nicht mehr freigestellt**. Der Beweggrund für diese Unterscheidung liegt gemäss den Leitlinien in der grösseren Abhängigkeit des Lizenzgebers beim Vorliegen einer ausschliesslichen Lizenz.

"Im Rahmen einer einfachen Lizenz ist ein automatisches Kündigungsrecht des Lizenzgebers bei einem Angriff des Lizenznehmers auf das Schutzrecht nicht mehr freigestellt."

Wird eine unter altem Recht vereinbarte Kündigungsklausel durch die Neufassung der TT-GVO allenfalls wettbewerbswidrig, so ist auch in diesem Fall nur die einzelne Klausel, nicht mehr freigestellt. Weil der Lizenzgeber einer einfachen Lizenz ein früher vereinbartes spezifisches Kündigungsrecht unter der neuen Regel nicht mehr ausüben kann, drängen sich gegebenenfalls Neuverhandlungen über ordentliche Kündigungsfristen auf.

## 2.4 AUSFÜHRLICHERE BEHANDLUNG VON VERGLEICHsverträgen IN DEN LEITLINIEN

Die EU-Kommission beobachtet und antizipiert Entwicklungen im Bereich des Lizenzkartellrechts. Zusammen mit der Gerichtspraxis finden diese Entwicklungen Eingang in die Leitlinien zur TT-GVO. Im Rahmen der Revision der TT-GVO wurde insbesondere auch der Abschnitt zur **kartellrechtlichen Analyse von Vergleichsverträgen** in den Leitlinien ausgebaut. Die Kommission richtet ihr Augenmerk verstärkt auf kartellrechtliche Vorwürfe im Zusammenhang mit Vergleichsverträgen, die vergütete Beschränkungen oder Verzögerungen des Markteintritts oder Nichtangriffsklauseln enthalten (**"Pay for delay"**) und wird verfolgen, ob das Gericht der Europäischen Union in der Sache ihr bisheriges Vorgehen gegen solche vergleichsweisen Verzögerungen des Markteintritts stützt. Gegenwärtig sind Unternehmen gut beraten, sich bei Vergleichen an den Leitlinien der Kommission zu orientieren.

## 2.5 NEUE REGELUNGEN FÜR TECHNOLOGIEPOOLS

Obwohl die TT-GVO auf **Technologiepools** nicht anwendbar ist, enthalten die Leitlinien diesbezüglich ausführliche Regeln. Neuerdings ist auch ein **safe harbour für Pools** enthalten. In den Leitlinien werden Kriterien genannt, deren Einhaltung die Poolbildung unbedenklich machen sollte. Kriterien sind namentlich ein diskriminierungsfreier Zugang der Rechteinhaber, Vorkehrungen zur Aufnahme nur essenzieller und damit komplementärer Technologien, das Einrichten von Vorkehrungen zur Unterdrückung des Austauschs sensibler Information, die Nichtexklusivität der vergebenen Lizenzen, die Lizenzierung zu FRAND-Bedingungen (*fair, reasonable and non-discriminatory*), das Verbot von Nichtangriffsverpflichtungen und der Ausschluss von Wettbewerbsverboten.

## 2.6 KLÄRUNG DES ANWENDUNGSBEREICHS

Die neuen Regeln legen ihren **Anwendungsbereich** selbst fest. Bisher brachte die Frage, welche Gruppenfreistellungsverordnung anwendbar sei, einige Abgrenzungsprobleme mit sich. Umstritten war insbesondere das Verhältnis zu den Gruppenfreistellungsverordnungen für Forschungs- und Entwicklungsvereinbarungen (F&E-GVO)<sup>4</sup> und für Spezialisierungsvereinbarungen (Spezialisierungs-GVO)<sup>5</sup>. Diese Unklarheit wird nun behoben: Die TT-GVO kommt gegenüber der F&E-GVO oder der Spezialisierungs-GVO nur **subsidiär** zur Anwendung. Für die Abgrenzung von der Vertikal-GVO ist demgegenüber massgebend, ob die Lizenz die **Herstellung von Vertragsprodukten** ermöglicht. Sobald dies der Fall ist, kommt die TT-GVO zur Anwendung.

<sup>4</sup> Verordnung (EU) Nr. 1217/2010 vom 14. Dezember 2010 über die Anwendung von Artikel 101 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf bestimmte Gruppen von Vereinbarungen über Forschung und Entwicklung, ABl. 2010 L 335/36 ff.

<sup>5</sup> Verordnung (EU) Nr. 1218/2010 vom 14. Dezember 2010 über die Anwendung von Artikel 101 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf bestimmte Gruppen von Spezialisierungsvereinbarungen, ABl. 2010 L 335/43 ff.

## 3 BEDEUTUNG FÜR SCHWEIZER UNTERNEHMEN

Als Erlasse des europäischen Rechts sind die Regeln über Technologietransfervereinbarungen in erster Linie für jene Unternehmen von Bedeutung, deren wirtschaftliche Aktivitäten sich **im EU-Raum auswirken**. Dennoch hat die Neuerung auch Auswirkungen auf **Schweizer Unternehmen**. Im Bereich von Technologietransfervereinbarungen besteht in der Schweiz trotz entsprechender Rechtsetzungskompetenzen des Bundesrats und der Wettbewerbskommission bis heute keine eigenständige Regelung. Somit werden die TT-GVO und ihre Leitlinien besonders für spezifische lizenzvertragliche Konstellationen zur **massgeblichen Auslegungshilfe** für die Schweizer Behörden und Gerichte.

Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinem "Elmex" Entscheid<sup>6</sup> **europäisches Recht vergleichend herangezogen** und mitunter auf die TT-GVO verwiesen. Es ist jedoch zu beachten, dass hier in Bezug auf die Behandlung von Parallelimporten und Verkaufsbeschränkungen eine im Vergleich zur TT-GVO wesentlich restriktivere Auslegung zur Anwendung gelang. Somit können sich Unternehmen für die rechtliche Situation in der Schweiz zwar im Grundsatz an den Europäischen Regeln der TT-GVO und ihrer Leitlinie orientieren, haben aber in Bezug auf Parallelimporte zusätzliche Schranken der gegenwärtigen Praxis zu beachten.

## 4 FAZIT

Die neuen Regeln für Technologietransfervereinbarungen führen zu punktuellen Verschärfungen der Beurteilung in der EU. Diese werden für Schweizer Unternehmen relevant, weil sie einerseits in grenzüberschreitende Lizenzverträge involviert sein können, und weil sich andererseits die Schweizer Behörden und Gerichte zum Teil bei der Auslegung des Schweizer Rechts an den EU-Regeln orientieren. Neue Verträge von Schweizer Unternehmen im Technologietransferbereich sollten die neuen Regeln demnach auch berücksichtigen. Bestehende Verträge sind bis zum 30. April 2015 auf ihre Übereinstimmung mit dem neuen Recht zu überprüfen und anzupassen.

<sup>6</sup> B-463 und B-506/2010 vom 19. September 2013 i.S. Gaba und Gebro/WEKO.

## Kontakte

Der Inhalt dieses Newsletter stellt keine Rechts- oder Steuerauskunft dar und darf nicht als solche verwendet werden. Sollten Sie eine auf Ihre persönlichen Umstände bezogene Beratung wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihre Kontaktperson bei Schellenberg Wittmer oder an eine der folgenden Personen:

In Zürich:



**David Mamane**

Partner  
david.mamane@swlegal.ch

In Genf:



**Philippe Ducor**

Partner  
philippe.ducor@swlegal.ch



**Jürg Borer**

Partner  
juerg.borer@swlegal.ch

## Schellenberg Wittmer AG

Rechtsanwälte

### ZÜRICH

Löwenstrasse 19  
Postfach 1876  
8021 Zürich/Schweiz  
T +41 44 215 5252  
F +41 44 215 5200  
zurich@swlegal.ch

### GENÈVE

15bis, rue des Alpes  
Postfach 2088  
1211 Genève 1/Schweiz  
T +41 22 707 8000  
F +41 22 707 8001  
geneva@swlegal.ch

[www.swlegal.ch](http://www.swlegal.ch)

Schellenberg Wittmer Pte Ltd, Singapore: 6 Battery Road, #37-02/Singapore 049909/singapore@swlegal.sg/[www.swlegal.sg](http://www.swlegal.sg)

Dieser Newsletter ist auf unserer Website [www.swlegal.ch](http://www.swlegal.ch) auf deutsch, englisch und französisch verfügbar.