

Die neue Technologietransfer-Gruppenfreistellungsverordnung in der Vertragspraxis

Ulrich Klumpp*

Die neue Technologietransfer-Gruppenfreistellungsverordnung (TT-GVO)¹ bringt Änderungen mit sich, die für die Lizenzvertragspraxis von hoher Bedeutung sind. Im folgenden Beitrag werden die wichtigsten Änderungen der neuen TT-GVO der Kommission erläutert und die Konsequenzen für die Vertragspraxis aufgezeigt.

I. Einleitung

Die Anerkennung des geistigen Eigentums und die Möglichkeit, geistiges Eigentum zu verwerten, sind als Anreiz für Innovation und für die Verbreitung von technischem Wissen von zentraler Bedeutung. Das Recht am geistigen Eigentum und die Möglichkeit der Verwertung sollen aber nicht dazu genutzt werden, um Beschränkungen im Wettbewerb herbeizuführen.

Die beiden scheinbaren Gegenpole, Anerkennung von geistigem Eigentum einerseits und Schutz vor Wettbewerbsbeschränkungen andererseits, gilt es in Einklang zu bringen, damit Innovation und Wettbewerb zum Wohle der Allgemeinheit erhalten und gefördert werden. Genau hier, nämlich an der Schnittstelle zwischen dem Recht des geistigen Eigentums und dem Kartellrecht, setzt die Technologietransfer-Gruppenfreistellungsverordnung – kurz TT-GVO – an, indem sie das ausschließliche Recht des Inhabers einer Technologie bekräftigt und ihm dabei hilft, dieses Recht zu verwerten. Er soll die Möglichkeit der Verwertung aber nicht dazu nutzen können, Beschränkungen des Wettbewerbs herbeizuführen, die über sein eigentliches Recht am geistigen Eigentum hinausgehen.

Seit 1.5.2015 müssen sich bestehende und neue Verträge über den Transfer von Technologie, also Patentlizenzverträge ebenso wie Know-how-Lizenzverträge, an der neuen TT-GVO messen lassen. Diese ersetzt die „alte“ TT-GVO aus dem Jahr 2004 und wurde von der EU-Kommis-

sion nach einem zweistufigen Konsultationsverfahren verabschiedet. Für Altverträge enthielt sie eine Übergangsregelung, die allerdings Ende April 2015 ausgelaufen ist. Seit 1.5.2015 gelten somit ausschließlich die Regelungen der neuen TT-GVO.

II. Zielsetzung und Systematik der neuen TT-GVO

Wie bisher liegt der TT-GVO die Zielsetzung zugrunde, einerseits den Wettbewerb vor unnötigen Beschränkungen zu schützen, andererseits aber auch Effizienzsteigerungen – insbesondere durch Verbreitung von technischem Wissen – zu ermöglichen. Ein weiteres Ziel ist – wie generell bei Gruppenfreistellungsverordnungen –, Rechtsklarheit und Rechtssicherheit zu schaffen. Sofern die Voraussetzungen der GVO vorliegen, sollen Unternehmen von der gruppenweisen Freistellung vom Kartellverbot profitieren, ohne dass die regelmäßig sehr viel aufwendigere Prüfung der Einzelfreistellungs-Voraussetzungen des Art. 101 Abs. 3 AEUV erforderlich wird.

Die TT-GVO stellt – wie der Name sagt – wettbewerbsbeschränkende Vertragsbestimmungen in Technologietransfer-Vereinbarungen vom Kartellverbot in Art. 101 Abs. 1 AEUV bzw. § 1 GWB frei. Die Definition der Technologietransfer-Vereinbarung ist geregelt in Art. 1 Abs. 1 lit. c). Danach ist eine Technologietransfer-Vereinbarung eine von zwei Unternehmen geschlossene Vereinbarung über die Lizenzierung von Technologierechten mit dem Ziel der Produktion von Vertragsprodukten durch den Lizenznehmer und/oder seine Zulieferer. Der Begriff der Technologierechte ist in Art. 1 Abs. 1 lit. b) definiert. Erfasst sind Know-how, Patente, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster, Topografien von Halbleiterprodukten, ergänzende Schutzzertifikate für Arzneimittel, Sortenschutzrechte und Software-Urheberrechte.²

* Rechtsanwalt Dr. Ulrich Klumpp, OPPENLÄNDER Rechtsanwälte, Stuttgart.

¹ Verordnung (EU) Nr. 316/2014 der Kommission vom 21.3.2014 über die Anwendung von Artikel 101 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf

Gruppen von Technologietransfer-Vereinbarungen, ABl.EU Nr. L 93/17 vom 28.3.2014.

² Der Begriff der Technologietransfer-Vereinbarung in der TT-GVO umfasst also insbesondere auch Patentlizenzverträge;

Den Einklang zwischen der Anerkennung des geistigen Eigentums einerseits und der Sicherung der Wettbewerbsfreiheit andererseits stellt die TT-GVO dadurch her, dass sie die grundsätzlich wettbewerbsfördernden Wirkungen der Lizenzierung und des Technologietransfers anerkennt und einen Safe Harbour schafft, in dem die entsprechende Lizenzvereinbarung insgesamt, d.h. einschließlich etwaiger Wettbewerbsbeschränkungen, vom Kartellverbot freigestellt ist. Der Aufbau und die Systematik der TT-GVO folgen dem bekannten Schema der bisherigen Regelung:

- Die TT-GVO differenziert nach Vereinbarungen zwischen Wettbewerbern und Nicht-Wettbewerbern.
- In Art. 3 finden sich Marktanteilsschwellen, die nicht überschritten werden dürfen, damit die Freistellungswirkung der GVO greift. Diese Schwellen liegen bei 20 % für Vereinbarungen zwischen Wettbewerbern und bei 30 % für Vereinbarungen zwischen Nicht-Wettbewerbern.
- In Art. 4 sind die sog. freistellungsschädlichen Kernbeschränkungen aufgelistet. Enthält eine Vereinbarung eine solche Kernbeschränkung, dann kann sie insgesamt nicht von der gruppenweisen Freistellung der TT-GVO profitieren.
- In Art. 5 schließlich finden sich nicht freigestellte Beschränkungen. Enthält ein Vertrag eine hier aufgelistete Klausel, dann ist nur die konkrete Klausel nicht freigestellt und damit unwirksam. Im Übrigen wird der Vertrag aber von der Freistellungswirkung der TT-GVO erfasst. Welche Konsequenzen die unwirksame Klausel auf den Rest-Vertrag hat, bestimmt sich nach nationalem Recht, also bei Anwendung deutschen Rechts nach § 139 BGB.

III. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick

Abgesehen von einer Reihe von Änderungen in den Definitionen der TT-GVO sowie einigen Klarstellungen, auf die im Folgenden nicht näher einzugehen ist, haben sich im Wesentlichen drei für die Vertragsgestaltung besonders wichtige Neuerungen ergeben:³

- In der Liste der Kernbeschränkungen in Art. 4, konkret bei den Beschränkungen in Vereinbarungen zwischen Nicht-Wettbewerbern, sind nun auch Beschränkungen von Passivverkäufen des Lizenznehmers in Bezug auf Gebiete bzw. Kunden, die dritten Lizenznehmern vorbehalten sind, enthalten. Diese sind also anders als früher freistellungsschädlich.

Kernthesen

- Mit der Revision der TT-GVO hat die Kommission die Voraussetzungen für eine gruppenweise Freistellung von Technologie-Lizenzverträgen in Detailpunkten nachjustiert.
- Die Stellschrauben, an denen die Kommission gedreht hat, sind in der Praxis von hoher Relevanz. Im Ergebnis hat die Kommission die Stellschrauben zu Lasten der Lizenzgeber angezogen und eine Freistellung von einzelnen in der Praxis häufig anzutreffenden Regelungen erschwert.
- Für die Vertragspraxis folgt aus den Änderungen der TT-GVO ein nicht unerheblicher Anpassungsbedarf. Für nicht angepasste Altverträge besteht das Risiko, dass diese ganz oder teilweise unwirksam sind.

- Bei den nicht freigestellten Beschränkungen in Art. 5 sind exklusive Rücklizenz-Verpflichtungen für Verbesserungen des Lizenznehmers nicht mehr freigestellt, und zwar unabhängig davon, ob es sich um abtrennbare oder nicht-abtrennbare Verbesserungen handelt.
- Im Bereich der Nichtangriffsklauseln ist ein Kündigungsrecht des Lizenzgebers bei einem Angriff des Lizenznehmers auf die geschützte Technologie im Rahmen einer nicht-exklusiven Lizenz nicht mehr freigestellt. Lediglich bei Exklusivlizenzen ist ein solches Kündigungsrecht noch freigestellt.

1. Passivverkaufsbeschränkungen in Vereinbarungen zwischen Nicht-Wettbewerbern

Nach Art. 4 Abs. 2 lit. b) gehören Beschränkungen des Gebietes oder Kundenkreises, in das oder an den der Lizenznehmer passiv verkaufen darf, zu den freistellungsschädlichen Kernbeschränkungen.

Beispiel: Ein Patentinhaber, der die patentgeschützte Ware nicht selbst herstellt und anbietet, hat jeweils unterschiedlichen Lizenznehmern eine Lizenz für Süddeutschland bzw. Norddeutschland erteilt. Er verbietet dem Lizenznehmer für Norddeutschland nicht nur, aktiv nach Süddeutschland zu verkaufen, sondern auch, Anfragen von Kunden in Süddeutschland zu bedienen, also passiv zu verkaufen.

Das Verbot von Aktivverkäufen ist in Vereinbarungen zwischen Nicht-Wettbewerbern kein Problem. Freistellungsschädlich sind nur Passivverkaufsverbote. Vom Verbot der Passivverkaufsbeschränkungen gibt es allerdings Ausnahmen. So darf beispielsweise der Verkauf an Kundengruppen oder in Gebiete, die sich der Lizenzgeber selbst vorbehalten hat, beschränkt werden.⁴ Nach altem Recht gab es eine weitere Ausnahme: Sofern der Lizenzgeber bestimmte Gebiete oder Kundengruppen einem anderen Lizenznehmer zugewiesen hat, durfte der Passivverkauf insoweit für zwei Jahre ausgeschlossen werden. Diese Ausnahme – bislang in Art. 4 Abs. 2 lit. b) ii) enthalten – ist nun aus der TT-GVO gestrichen worden. Die Privilegierung von Beschränkungen zu Gunsten des dritten (Exklusiv-)Lizenznehmers entfällt somit ersatzlos.

Die Verschärfung der Kernbeschränkungen für Vereinbarungen zwischen Nicht-Wettbewerbern war durchaus umstritten und hat auch Kritik hervorgerufen. Die Kommission begründete die Änderung damit, dass die TT-GVO in diesem Punkt an die Vertikal-GVO angeglichen werden soll.⁵ Nach der Vertikal-GVO ist das Verbot von Passivverkäufen in Vorbehaltsgebieten bzw. an Vor-

kritisch zu diesem weiten Begriffsverständnis Winzer, Der Lizenzvertrag, 2014, S. 1 und 27.

3 Darüber hinaus finden sich in den Leitlinien, die die Kommission begleitend zur TT-GVO überarbeitet hat, auch noch erweiterte Ausführungen zur Behandlung von Streitbeilegungsvereinbarungen sowie vertiefte Erläuterungen zur Beurteilung von Technologiepools. Siehe dazu Mitteilung der Kommission, Leitlinien zur Anwendung von Artikel 101 des Vertrags

über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Technologietransfer-Vereinbarungen, ABL EU Nr. C 89/3 vom 28.3.2014 (TT-Leitlinien), dort Rdn. 234 ff. bzw. 244 ff., 261.

4 Art. 4 Abs. 2 lit. b) i) TT-GVO.

5 Kommission, MEMO/14/208 vom 21.3.2014, S. 3 (abrufbar unter http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-208_en.pdf).

behaltungskunden schon immer eine freistellungsschädliche Kernbeschränkung.⁶ Mit der Angleichung an die Vertikal-GVO sollen Abgrenzungsprobleme zwischen beiden GVOs beseitigt werden. Zudem – so die Argumentation der Kommission – werde die Freistellung des befristeten Passivverkaufsverbots nicht benötigt, weil eine solche Vereinbarung schon gar nicht unter das Kartellverbot in Art. 101 Abs. 1 AEUV falle, wenn sie erforderlich sei, damit der Lizenznehmer in einen neuen Markt eintritt. Weitere Erläuterungen dazu finden sich in den Leitlinien,⁷ was nach Ansicht der Kommission ausreichend Rechtssicherheit schaffen soll.

Die Analyse der Kommission überrascht, wenn man sich die Äußerungen im Rahmen der öffentlichen Konsultation im Vorfeld des Kommissionsentwurfs ansieht. So gingen die Forderungen der konsultierten Kreise zu einem gewichtigen Teil in die entgegengesetzte Richtung. Konkret in Bezug auf das Passivverkaufs-Verbot wurde der Wunsch geäußert, dass solche Klauseln zeitlich unbegrenzt möglich sein sollten.⁸ Damit wäre eine Gleichbehandlung mit dem Lizenzgeber selbst vorbehaltenen Gebieten und Kunden geschaffen worden. Teilweise wurde sogar gefordert, Beschränkungen in Vereinbarungen zwischen Nicht-Wettbewerbern generell nicht mehr als freistellungsschädliche Kernbeschränkung einzuordnen.⁹ Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass die Änderung der TT-GVO durch die Kommission auf deutliche Kritik stößt, die im Großen und Ganzen auch begründet ist.

Gegen die beabsichtigte Angleichung an die Vertikal-GVO ist einzuwenden, dass der allgemeine Vertrieb von Waren etwas völlig anderes ist als die Lizenzierung von Technologien. Die Investitionen des Lizenznehmers, der selbst produziert, sind regelmäßig deutlich höher als bei einem reinen Absatzmittler. Nicht selten richtet der Lizenznehmer seine Produktion an der lizenzierten Technologie aus; er ist daher viel eher schutzwürdig als ein reiner Absatzmittler. Im Übrigen sind die beiden GVOs auch an vielen anderen Stellen unterschiedlich ausgestaltet, was dem unterschiedlichen Regelungsgegenstand geschuldet ist. Etwaigen Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen den beiden GVOs im Einzelfall konnte auch bislang schon durch einen Verzicht auf das Passivverkaufsverbot begegnet werden. Es wäre aber nicht nötig gewesen, Passivverkaufsverbote in Technologietransfervereinbarungen generell zu erschweren.

Weiter wird kritisiert, dass mit der Änderung Investitionsanreize für den Lizenznehmer beseitigt werden. Bislang konnte der Lizenznehmer für die Dauer von zwei

Jahren vor Wettbewerb durch Passivverkäufe geschützt werden. Das ist nun nicht mehr möglich. Es wird befürchtet, dass Lizenznehmer auf bestimmten Märkten nicht mehr tätig werden, weil sie ihre Investitionen nicht mehr amortisieren können. Es mag sein, dass in solchen Konstellationen schon keine tatbestandsmäßige Wettbewerbsbeschränkung vorliegt. Die Ausführungen der Kommission in den Leitlinien sind aber kein Ersatz für eine Freistellung nach der TT-GVO. Die GVO soll ja gerade einen Safe Harbour schaffen, und zwar auch für Fälle, in denen unklar ist, ob Art. 101 Abs. 1 AEUV eingreift oder nicht.¹⁰

Trotz dieser berechtigten Kritik an der Verschärfung von Art. 4 Abs. 2 lit. b) ist für die Vertragsgestaltungspraxis zunächst positiv festzuhalten, dass sich Lizenzgeber wie bisher bestimmte Gebiete oder Kunden selbst vorbehalten dürfen. Sowohl Aktiv- als auch Passivverkaufsbeschränkungen zugunsten des Lizenzgebers bleiben also freistellungsunschädlich. Bestehende Verträge müssen allerdings daraufhin überprüft werden, ob sie Gebiets- oder Kundenschutzklauseln enthalten, die Passivverkäufe in solche Gebiete bzw. an solche Kunden beschränken, die anderen Lizenznehmern vorbehalten sind.¹¹ Entsprechend müssen Verträge, in denen eine Lizenz mit absolutem Gebietsschutz vereinbart wurde, geändert werden, da ein absoluter Schutz heute in der Regel nicht mehr gewährleistet werden kann. Und wer sich ein Patent oder anderweitig geschützte Technologien exklusiv lizenzieren lassen will, muss wissen, dass der Lizenzgeber ihn nun nicht mehr vor Passivverkäufen schützen kann.¹²

2. Rücklizenzierungsverpflichtung bei Verbesserungen

Der Inhaber einer Technologie, der sein geistiges Eigentum verwerten will, hat regelmäßig ein Interesse daran, dass seine Technologie nicht dadurch „entwertet“ wird, dass der Lizenznehmer basierend auf der lizenzierten Technologie eine Verbesserung vornimmt, diese dann selbst schützen lässt und verwertet, so dass niemand mehr einen Bedarf hat, die ursprüngliche Technologie lizenzieren zu lassen. Zugleich hat der Lizenznehmer ein Interesse daran, von ihm vorgenommene Verbesserungen auch nutzen zu können. Die Allgemeinheit hat ein Interesse daran, dass erstens der Inhaber der ursprünglichen Technologie diese lizenziert, und zweitens Anreize für Innovationen bestehen, etwa in Gestalt von Verbesserungen durch den Lizenznehmer.

Deshalb sieht Art. 5 Abs. 1 lit. a) vor, dass eine Vereinbarung, die den Lizenznehmer verpflichtet, eigene Ver-

6 Art. 4 lit. b) Verordnung (EU) Nr. 330/2010 der Kommission vom 20.4.2010 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.EU Nr. L 102/1 vom 23.4.2010 (Vertikal-GVO).

7 TT-Leitlinien, Rdn. 126.

8 Siehe zum Beispiel die Stellungnahme des BDI vom 3.2.2012, S. 7 (abrufbar unter http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_technology_transfer/bdi_de.pdf).

9 So die Stellungnahmen der American Chamber of Commerce vom 3.2.2012, S. 8 (abrufbar unter http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_technology_transfer/amcham_en.pdf) und der International Chamber of Commerce vom 3.2.2012, S. 4 (abrufbar unter http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_technology_transfer/international_chamberofcommerce_en.pdf).

10 Siehe zur Kritik exemplarisch die Stellungnahme des BDI zum Konsultationsentwurf vom 24.5.2013, S. 8 f. (abrufbar unter http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_technology_transfer/bdi_de.pdf).

11 Enthält ein Vertrag entgegen dem neuen Art. 4 Abs. 2 lit. b) eine überschießende Gebiets- oder Kundenschutzklausel, bedeutet das nicht nur die Unwirksamkeit dieser Regelung. Vielmehr entfällt die Freistellungswirkung der GVO insgesamt. Im Zweifel sind also auch alle weiteren Beschränkungen unwirksam. Etwas anderes gilt nur dann, wenn die Voraussetzungen für eine Einzelfreistellung gemäß Art. 101 Abs. 3 AEUV vorliegen.

12 Davon unberührt bleibt die eigenständige Ausübung von Ansprüchen, die dem Lizenznehmer aufgrund des Schutzrechts zustehen können.

besserungen an der lizenzierten Technologie oder eigene neue Anwendungen dieser Technologie exklusiv an den Lizenzgeber zurückzulizenzieren bzw. diesem zu übertragen, nicht über die GVO freigestellt ist. Die Kommission hält die Gefahren solcher Klauseln für den Innovationswettbewerb für so schwerwiegend, dass auf eine Einzelfallprüfung auch unterhalb der Marktanteilsschwellen in Art. 3 nicht verzichtet werden kann.

Etwas anderes galt nach der alten TT-GVO für nicht-abtrennbare Verbesserungen, also Verbesserungen, die nicht ohne Zustimmung des Lizenzgebers genutzt werden können. Hier konnte sich der Lizenzgeber, dessen IP-Rechte im Falle der Nutzung durch Dritte verletzt würden, eine exklusive Lizenz einräumen lassen oder die Übertragung der Rechte an der Verbesserungserfindung verlangen. Diese Differenzierung zwischen abtrennbaren und nicht-abtrennbaren Verbesserungen wurde nun aufgegeben, und zwar dahingehend, dass exklusive Rücklizenzierungsverpflichtungen grundsätzlich nicht mehr nach der TT-GVO freigestellt sind, selbst wenn die Verbesserungen eng mit der ursprünglichen Technologie des Lizenzgebers verwoben sind. Zugleich wurde der Begriff der Exklusivlizenz in Art. 1 Abs. 1 lit. p) erstmals definiert. Danach liegt eine Exklusivlizenz vor, wenn der Lizenzgeber selbst nicht produzieren darf und auch keine Lizenzen an Dritte erteilen darf. Im Umkehrschluss folgt daraus, dass eine Rücklizenzierungsverpflichtung, wonach dem Lizenzgeber eine Alleinlizenz an Verbesserungen gewährt wird, nicht von Art. 5 Abs. 1 lit. a) erfasst und damit freistellungsfähig ist.¹³

Die Kommission begründet ihre kritische Haltung gegenüber exklusiven Rücklizenzierungsverpflichtungen damit, dass Innovationsanreize gewahrt werden müssen.¹⁴

Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass der Lizenznehmer keinen Anreiz hat, in Forschung zur Verbesserung bestehender Technologien zu investieren, wenn er diese Verbesserung nicht verwerten kann.¹⁵ Die Kommission weist darauf hin, dass natürlich auch nach der neuen Rechtslage eine Einzelfreistellung von exklusiven Rücklizenzierungsverpflichtungen möglich ist. Dafür müssen aber die Voraussetzungen für die Einzelfreistellung im konkreten Fall dargelegt werden, was in aller Regel nicht ganz einfach ist. In diesem Zusammenhang soll es erstens darauf ankommen, ob der Lizenznehmer als Gegenleistung für die Rücklizenzierung eine Vergütung erhält. Je höher die Vergütung ausfällt, desto geringer ist die Gefahr, dass Innovationsanreize gesenkt werden. Zweitens soll die Marktposition des Lizenzgebers auf dem Technologiemarkt zu berücksichtigen sein. Und drittens soll es darauf ankommen, ob parallele Netze von Rücklizenzierungsverpflichtungen bestehen.¹⁶ Eine Stellschraube, die bei der Vertragsgestaltung eine Rolle spielt, ist vor allem die

Höhe der Vergütung für den Lizenznehmer. Weniger geeignet ist dagegen der dritte Aspekt. Die Vertragsparteien werden in vielen Fällen keine Kenntnis darüber haben, was in anderen Verträgen vereinbart wurde. Deshalb ist eine Beurteilung, ob parallele Netze von Rücklizenzierungsverpflichtungen bestehen, oftmals gar nicht möglich.

Auch die Einschränkung der Möglichkeiten für den Lizenzgeber, sich exklusive Rücklizenzen an Verbesserungen des Lizenznehmers versprechen zu lassen, ist nicht ohne Kritik geblieben. Die Kritiker werfen der Kommission vor, dass sie ihr selbst gestecktes Ziel, Innovationsanreize für den Lizenznehmer zu schaffen, nicht erreichen kann. Nicht-abtrennbare Verbesserungen waren bislang definiert als Verbesserungen, die nicht ohne Verletzung der Rechte des Lizenzgebers genutzt werden können. Das war auch der Grund dafür, dass die alte GVO exklusive Rücklizenzen in Bezug auf nicht-abtrennbare Verbesserungen privilegierte. Wenn der Lizenznehmer die Verbesserung ohnehin nicht ohne die Erlaubnis des Lizenzgebers nutzen kann, erscheint eine Beschränkung des Wettbewerbs durch eine exklusive Rücklizenz schwer vorstellbar.¹⁷ Vor diesem Hintergrund war die frühere Differenzierung in abtrennbare und nicht-abtrennbare Verbesserungen durchaus sachgerecht. Weiter wird vorgebracht, dass der Lizenznehmer oftmals wirtschaftlich stärker und daher im Verhältnis zum Lizenzgeber nicht schutzwürdig sei. Zudem befürchten die Kritiker, dass der Lizenzgeber ohne die Möglichkeit, Verbesserungen an seiner Technologie exklusiv zu sichern, nicht bereit sein würde, überhaupt eine Lizenz zu erteilen.¹⁸ Und schließlich argumentieren manche, dass Rücklizenzierungsverpflichtungen in der Tendenz wettbewerbsfördernde Wirkungen hätten, weil sie dafür sorgen, dass Verbesserungen in Umlauf gebracht werden. Aus diesem Grund wurde im Rahmen der Konsultation auch teilweise gefordert, Rücklizenzierungsverpflichtungen insgesamt, also auch für abtrennbare Verbesserungen, freizustellen.

Was bedeutet die kritische Haltung der Kommission gegenüber exklusiven Rücklizenzierungsverpflichtungen für die Vertragspraxis? Wenn ein Lizenzgeber eine exklusive Rücklizenzierungsverpflichtung (sog. *grant back*-Klausel) für unabdingbar hält, muss erstens geklärt werden, inwieweit darin überhaupt eine tatbestandsmäßige Wettbewerbsbeschränkung i.S.v. Art. 101 Abs. 1 AEUV bzw. § 1 GWB zu sehen ist. Zweitens ist zu prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Einzelfreistellung erfüllt sind. Letzteres ist vor allem dann realistisch, wenn dem Lizenznehmer eine Vergütung für den Fall der Rücklizenzierung zusteht. Sieht ein Vertrag eine exklusive Rücklizenzierungsverpflichtung ohne Vergütung vor, dann sind

13 Vgl. *Röhling/Nagel*, in: Münchener Kommentar zum Kartellrecht, Band 1, 2. Aufl. 2015, Art. 5 TT-GVO, Rdn. 4; zur strengeren Rechtslage nach der alten TT-GVO siehe *Fuchs*, in: Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht Band 1, Teil 1, 5. Aufl. 2012, Art. 5 TT-GVO Rdn. 5. Die Ausführungen der Kommission in den TT-Leitlinien, Rdn. 129 lassen sich hingegen dahingehend verstehen, dass der Lizenznehmer frei sein soll, die Verbesserung selbst zu nutzen oder an Dritte zu lizenzieren, mit anderen Worten, dass eine Verpflichtung zur Gewährung einer Alleinlizenz ebenfalls zu den nicht freigestellten Abreden gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) zu zählen ist.

14 Erwägungsgrund 15 TT-GVO; TT-Leitlinien, Rdn. 128. Zustimmung *Leistner/Königs*, WRP 2014, 268, 273.

15 TT-Leitlinien, Rdn. 129.

16 Vgl. TT-Leitlinien, Rdn. 130.

17 Siehe dazu Bekanntmachung der Kommission, Leitlinien zur Anwendung von Artikel 81 EG-Vertrag auf Technologietransfer-Vereinbarungen, ABl.EU Nr. C 101/2 vom 27.4.2004, Rdn. 109 a.E. Der Umstand, dass die entsprechende Erläuterung aus den „alten“ TT-Leitlinien nicht in die aktuellen Leitlinien übernommen wurde, kann daran nichts ändern.

18 Vgl. z.B. die Stellungnahmen der IP Federation, Policy Paper PP 03/13, S. 3 (abrufbar unter http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_technology_transfer/ip_federation_en.pdf) sowie der IPO vom 17.5.2013, S. 2 f. (abrufbar unter http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_technology_transfer/ipo_en.pdf).

die Hürden für eine Einzelfreistellung sehr hoch. Es besteht die Gefahr, dass die Klausel unwirksam ist. In solchen Konstellationen stellt sich dann regelmäßig die Frage, ob die Vereinbarung in eine nicht-exklusive Rücklizenzierungsverpflichtung umgedeutet werden kann. Scheidet eine Umdeutung aus, kann der Lizenzgeber Verbesserungen des Lizenznehmers nicht nutzen. Er kann aber umgekehrt die Nutzung der nicht-abtrennbaren Verbesserungen durch den Lizenznehmer untersagen, sofern dadurch seine Technologierechte verletzt werden. Damit kann im konkreten Fall eine Situation eintreten, in der keiner von der Verbesserung des Lizenznehmers profitiert, was sicher nicht im Sinne des Wettbewerbs und des Fortschritts ist. Davon abgesehen ist die Vereinbarung einer nicht-ausschließlichen Rücklizenzierungsverpflichtung weiterhin freistellungsfähig. Auch so genannte *feed on*-Klauseln, wonach die (nicht-exklusive) Rücklizenz zu Gunsten des Lizenzgebers das Recht beinhaltet, die Verbesserungen an andere Lizenznehmer weiterzugeben, bleiben zulässig.

3. Nichtangriffsvereinbarungen und Kündigungsrecht bei Angriff des Lizenznehmers

Nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) ebenfalls nicht vom Kartellverbot freigestellt sind Nichtangriffsvereinbarungen in Bezug auf lizenzierte Schutzrechte.¹⁹ Nichtangriffsvereinbarungen waren zwar schon in der vorherigen TT-GVO aus dem Jahr 2004 nicht freigestellt. Bislang bestand aber die Möglichkeit, ein Kündigungsrecht vorzusehen für den Fall eines Angriffs des Lizenznehmers auf die Gültigkeit des Schutzrechts. Jetzt ist die Kündigungsmöglichkeit nur noch dann über die GVO freigestellt, wenn es sich bei der in Frage stehenden Lizenz um eine Exklusivlizenz handelt. Bei nicht-exklusiven Lizenzen muss der Lizenzgeber im Regelfall also hinnehmen, dass der Lizenznehmer die Gültigkeit des lizenzierten Patents oder sonstigen Schutzrechts in Frage stellt und gegen das Schutzrecht vorgeht.

Die Kommission befürchtet, dass ungültige Schutzrechte Innovation eher hindern als fördern.²⁰ Der Lizenznehmer soll deshalb die Möglichkeit haben, die Wirksamkeit eines Schutzrechts anzuzweifeln und ggf. anzugreifen. Aufgrund seiner branchenspezifischen Kenntnisse ist er dazu am besten in der Lage. Er hat auch am ehesten ein Interesse an der Klärung der Frage, ob ein Schutzrecht zu Unrecht erteilt worden ist oder nicht. Daher hat die Kommission Nichtangriffsvereinbarungen, die den Lizenznehmer an einer Überprüfung des Schutzrechts hindern, schon bislang als nicht freistellungsfähig eingestuft. Die Kommission ist nun zu der Erkenntnis gelangt, dass das Risiko einer Kündigung der Lizenzvereinbarung

durch den Lizenzgeber letztlich die gleiche Wirkung entfaltet wie eine Nichtangriffsvereinbarung – nämlich dass sie den Lizenznehmer davon abhält, die Ungültigkeit eines Schutzrechts geltend zu machen.²¹ Wenn der Lizenznehmer hohe Investitionen in die Produktion mit der lizenzierten Technologie tätigt, wird er genau überlegen, ob er gut daran tut, die Wirksamkeit des Schutzrechts anzugreifen und damit die Kündigung des Vertrags zu provozieren. Das gleiche gilt, wenn die lizenzierte Technologie unabdingbar ist für die Produktion. Auch hier geht der Lizenznehmer ein hohes Risiko ein, wenn er das Schutzrecht angreift und somit die Kündigung provoziert. Deshalb ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er von dieser Möglichkeit von vornherein keinen Gebrauch macht. Dies zeigt nach Auffassung der Kommission auch die Praxis. Obwohl etliche Patente nicht hätten erteilt werden dürfen, werden sie – so jedenfalls der Eindruck der Kommission – nicht angegriffen.

Die Kommission schließt die Möglichkeit, Kündigungsklauseln zu vereinbaren, aber nicht gänzlich aus. In Exklusiv-Lizenzverträgen soll ein Kündigungsrecht für den Fall des Angriffs des Lizenznehmers weiterhin freigestellt sein. Das wird damit begründet, dass hier die Wahrscheinlichkeit wettbewerbsschädigender Wirkungen geringer sei. Der Lizenzgeber sei in gewisser Weise vom Lizenznehmer abhängig, da dieser die einzige Einnahmequelle in Bezug auf die lizenzierte Technologie darstellt. Deshalb sei es dem Lizenzgeber nicht zumutbar, an der Vereinbarung mit dem Lizenznehmer festzuhalten, wenn der Lizenznehmer keine Anstrengungen unternimmt, das lizenzierte Produkt weiterzuentwickeln, zu produzieren oder zu vermarkten.²²

Dieser auf den ersten Blick plausiblen Begründung lässt sich jedoch entgegenhalten, dass auch bei einer nicht-exklusiven Lizenz ein Abhängigkeitsverhältnis bestehen kann. Umgekehrt ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Lizenznehmer davon abhalten lässt, gegen das Schutzrecht vorzugehen, bei einer exklusiven Lizenz nicht unbedingt geringer. Der Lizenznehmer einer Exklusivlizenz hat noch viel eher das Problem, dass seine Investitionen verloren sind, wenn er die Kündigung provoziert. Je nach Lage der Dinge kann er die von ihm angeschaffte Maschine für die Produktion der Vertragsprodukte nicht nur nicht nutzen, sondern nicht einmal mehr weiterverkaufen, weil es keine Abnehmer gibt, die ohne Verstoß gegen das Schutzrecht produzieren können.²³

Auch die Einschränkung der Kündigungsmöglichkeit von nicht exklusiven Lizenzverträgen ist auf Kritik gestoßen. Moniert wird zum Beispiel, dass damit das Verhandlungsgleichgewicht deutlich zugunsten des Lizenznehmers verschoben werde.²⁴ Deshalb wird befürchtet, dass

19 Nichtangriffsklauseln, die sich ausschließlich auf lizenziertes Know-how beziehen, sind dagegen freistellungsfähig. Zwar ist diese Ausnahme nicht ganz unumstritten, sie ergibt sich jedoch aus dem Wortlaut in Art. 5 Abs. 1 und der überarbeiteten Systematik der Definitionen in Art. 1 Abs. 1 lit. h) und i). Siehe dazu auch TT-Leitlinien, Rdn. 140 sowie Frank, CR 2014, 349, 353.

20 TT-Leitlinien, Rdn. 134 ff. Diese Befürchtung erklärt auch die Differenzierung zwischen Know-how und gewerblichen Schutzrechten. Während ein (zu Unrecht erteiltes) gewerbliches Schutzrecht gegenüber jedermann innovationshemmende Wirkung entfalten kann, hält bestehendes Know-how Dritte nicht davon ab, selbst eigenes Know-how zu erarbeiten und zu verwerten.

21 TT-Leitlinien, Rdn. 136; Kommission, MEMO/14/208 vom 21.3.2014, S. 4 (abrufbar unter http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-208_en.pdf).

22 TT-Leitlinien, Rdn. 139.

23 So auch Frank, CR 2014, 349, 352; siehe ferner Besen/Slobodenjuk, GRUR 2014, 740, 742 f.

24 Dazu Leistner/Königs, WRP 2014, 268, 270; siehe ferner die Zusammenfassung der Kommission zu den Stellungnahmen im Rahmen der Konsultation „Overview of Submissions received“, S. 2 f. (abrufbar unter http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_technology_transfer/summary_public_consultation_en.pdf).

Lizenznehmer in größerem Umfang als bisher nach Abschluss einer Lizenzvereinbarung die Unwirksamkeit des Schutzrechts reklamieren, um so eine Herabsetzung der Lizenzgebühren zu erzwingen. Weiter wird darauf hingewiesen, dass ein Lizenzvertrag ein Vertrauensverhältnis zwischen dem Lizenzgeber und dem Lizenznehmer begründet.²⁵ Die Fortsetzung des Vertrages auch im Fall eines Angriffs auf das Schutzrecht sei dem Lizenzgeber nicht zuzumuten, und zwar auch im Fall der nicht-exklusiven Lizenz. Befürchtet wird daher, dass Lizenzgeber ohne die Möglichkeit, den Vertrag bei einem Angriff des Lizenznehmers zu kündigen, vermehrt keine Lizenzen mehr erteilen würden bzw. nur zu höheren Gebühren, die dann auch die Kosten des Rechtsstreits zur Verteidigung des Schutzrechts abdecken. Problematisch ist ferner, dass außerhalb der EU sehr viel weitergehende Rechte des Lizenzgebers möglich sind. Schon mit dem Verbot von Nichtangriffsklauseln war die Rechtslage in der EU vergleichsweise streng. Mit der neuen TT-GVO sind die Unterschiede im Verhältnis zu anderen Rechtsordnungen außerhalb der EU noch größer geworden. Und schließlich wird kritisiert, dass sich die TT-GVO in Widerspruch zur F&E-GVO²⁶ setzt, wo die Vereinbarung einer Kündigungsmöglichkeit für den Fall des Angriffs auf die Gültigkeit des Schutzrechts zugelassen wird.

Bei der Vertragsgestaltung muss nun noch sorgfältiger geklärt werden, ob nicht-exklusive Lizenzverträge ohne Kündigungsmöglichkeit überhaupt gewünscht sind. Wenn auf eine Kündigungsmöglichkeit im Fall des Angriffs auf das Schutzrecht nicht verzichtet werden kann, ist zu prüfen, ob die Einzelfreistellungsvoraussetzungen nach Art. 101 Abs. 3 AEUV bzw. § 2 Abs. 1 GWB vorliegen, mit der Folge, dass die Kündigungsklausel vereinbart werden kann. Liegen die Einzelfreistellungsvoraussetzungen nicht vor, wäre zu überlegen, welche alternativen Möglichkeiten es gibt, um als Lizenzgeber die eigenen Interessen zu wahren. Letztlich geht es darum, die eigene Technologie zu verwerfen. Ein Teil der Lizenzeinnahmen lässt sich möglicherweise dadurch vor einem Angriff des Lizenznehmers auf das Schutzrecht sichern, dass auch für das mitlizenzierte Know-how Gebühren vereinbart werden, die selbst im Fall der Unwirksamkeit des Schutzrechts fällig sind. Zudem kann versucht werden, schon bei Vertragsabschluss eine Einmal-Zahlung zu vereinbaren, die unabhängig vom Bestand des Schutzrechts geschuldet ist. Um den „angriffslustigen“ Lizenznehmer nicht noch zu unterstützen, kann man ferner eine Regelung in Betracht ziehen, wonach der Lizenzgeber nicht mehr verpflichtet ist, künftige Verbesserungen dem Lizenznehmer zur Verfügung zu stellen, wenn dieser das Schutzrecht angreift.

25 Siehe insbesondere Intellectual Property Lawyers Association and Law Society of England & Wales, Stellungnahme S. 5 ff. (abrufbar unter http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_technology_transfer/ipla_lsew_en.pdf); Cefic, Stellungnahme vom 14.5.2013, S. 3 f. (abrufbar unter http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_technology_transfer/cefic_en.pdf).

26 Verordnung (EU) Nr. 1217/2010 der Kommission vom 14.12.2010 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.EU Nr. L 335/36 vom 18.12.2010.

Aktuelles aus dem Markenrecht

Martin Wirtz*

*Der nachfolgende Beitrag setzt sich mit den aktuellen Entscheidungen und neuen Entwicklungen im Markenrecht auseinander. Er erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und beschäftigt sich vor allem mit Entwicklungen aus den Jahren 2015/2016.***

I. Anmelde-/Löschungsverfahren

Auch im Anmeldeverfahren vor dem EUIPO findet der Amtsermittlungsgrundsatz (beschränkt) Anwendung, sodass EUIPO seine Entscheidungen nicht nur auf die vom Anmelder vorgebrachten Tatsachen, sondern auch auf offenkundige Tatsachen, die der Anmelder nicht vor-

getragen hat, stützen kann.¹ Die Änderung der Markenkategorie (von Farb- in figurative Marke) ist, da sie keine Neueinstufung, sondern eine Änderung der Markenmeldung ist, nicht zulässig.²

Der BGH modifiziert seine Rechtsprechung zum Lösungsgrund der bösgläubigen Markenmeldung i.S.v. §§ 50 Abs. 1, 8 Abs. 10 MarkenG auf. Während nach der früheren Rechtsprechung der Zeitpunkt der Eintragung der Marke ausschlaggebend sein sollte,³ ist für den BGH jetzt auf den Zeitpunkt der Markenmeldung abzustellen.⁴ Dies schließt allerdings nicht aus, dass das Verhalten des Anmelders auch vor und nach der Markenmeldung in dem Sinne berücksichtigt werden kann, dass sich hieraus Anhaltspunkte für eine Behinderungsabsicht ergeben.⁵

* Rechtsanwalt Dr. Martin Wirtz, BOEHMERT & BOEHMERT Anwaltspartnerschaft mbB, Düsseldorf/Berlin.

** Sofern sich die nachfolgende erwähnten Entscheidungen auf GMV bzw. Gemeinschaftsmarken beziehen, werden die Vorschriften der UMV zitiert und der Begriff Unionsmarke verwendet; zur Reform des Europäischen Markensystems, vgl. Wirtz, Mitt. 2016, 149 ff.

1 EuG, Beschl. vom 23.11.2015, T-766/14 (Tz 34) – *FoodSafe*.

2 EuGH, Beschl. vom 21.1.2016, C-170/15 (Tz 19) – *Neueinstufung einer Farbmarke*.

3 BGH Mitt. 2009, 333; GRUR 2009, 780 (Tz 11) – *Ivadal*.

4 BGH Mitt. 2016, 233; GRUR 2016, 378 (Tz 13 f.) – *LIQUIDROM*; BGH Mitt. 2016, 227; GRUR 2016, 380 (Tz 12 f.) – *Glückspilz* mit Verweis auf EUGH, GRUR 2009, 763 (Tz 36) – *Lindt & Sprüngli*.

5 BGH Mitt. 2016, 227; GRUR 2016, 380 (Tz 14) – *Glückspilz*.