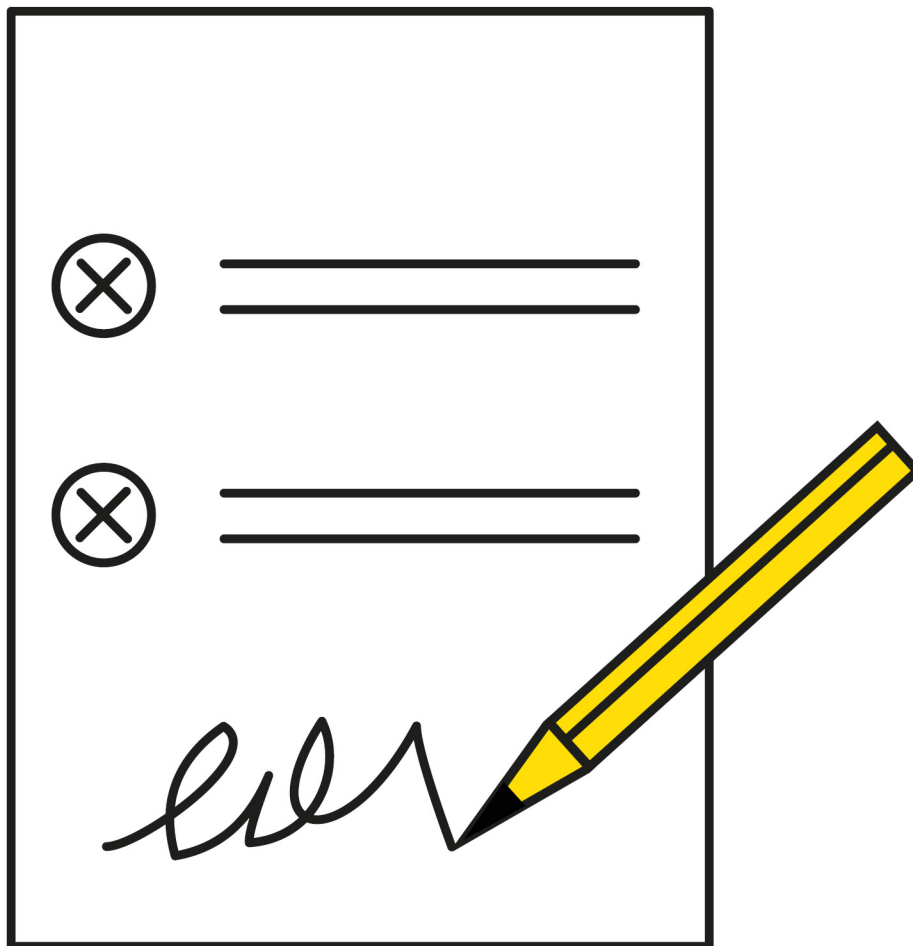
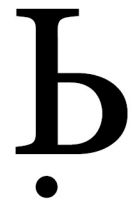


Vertragskartellrecht und IP am Beispiel von F&E-Vereinbarungen



**BARDEHLE
PAGENBERG**

Impact.
Passion.
IP.

Vertragskartellrecht und IP am Beispiel von F&E-Vereinbarungen

Veröffentlicht im Dezember 2020

IP Fachbroschüre

Das Kartellrecht wird zumeist im Zusammenhang mit großen Preisabsprachen oder Fusionskontrollen wahrgenommen. Im Bereich der IP-Rechte ist die kartellrechtliche Missbrauchskontrolle bei der Durchsetzung standardessentieller Patente ein wohl bekanntes Thema. Doch auch außerhalb einer gerichtlichen Auseinandersetzung spielt das Kartellrecht beispielsweise bei der IP-Vertragsgestaltung eine wichtige Rolle.

Inhaltsverzeichnis

Titel	Seite
1. Inwiefern ist Kartellrecht für IP-Verträge relevant?	4
2. Was ist der zu beachtende kartellrechtliche Rahmen?	4
3. Folgen eines Kartellverstoßes	7
4. F&E-Vereinbarungen	8

1. Inwiefern ist Kartellrecht für IP-Verträge relevant?

IP-Rechte gewähren gesetzlich normierte Monopole. Der Inhaber eines solchen Rechts ist berechtigt, dieses Recht grundsätzlich unter Ausschluss aller anderen Marktteilnehmer wahrzunehmen. So kann der Inhaber eines IP-Rechts beispielsweise die Nutzung durch Dritte untersagen oder das Recht auch durch Erteilung von Lizenzen verwerten. Im Gegensatz hierzu wendet sich das Kartellrecht zum Schutz des freien Wettbewerbs grundsätzlich gegen Monopole und wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen, wodurch ein Spannungsverhältnis zum IP-Recht entsteht. Das Kartellrecht ist somit für IP-Verträge insofern relevant, als es ihnen wettbewerbsrechtliche Grenzen setzt.

2. Was ist der zu beachtende kartellrechtliche Rahmen?

Der zu beachtende kartellrechtliche Rahmen findet sich auf europäischer Ebene in den Art. 101 ff. AEUV und auf deutscher Ebene im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB). Wichtige Präzisierungen für den Bereich der IP-Verträge enthalten zudem die sog. Gruppenfreistellungsverordnungen, beispielsweise für den Technologietransfer oder Forschungs- und Entwicklungsvereinbarungen.

2.1 Art. 101 AEUV/§§ 1 ff GWB

Art. 101 Abs. 1 AEUV bzw. §§ 1 ff. GWB beinhalten das Verbot wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen, d. h. das „klassische“ Kartellverbot. Vereinfacht gesagt sind danach u. a. Vereinbarungen verboten, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken. Klassische Beispiele hierfür sind Verständigungen zwischen Wettbewerbern über Preise oder die Aufteilung von Märkten, aber auch der Austausch sensibler Informationen zwischen Wettbewerbern kann hiervon erfasst sein. Zunächst ist festzuhalten, dass wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen über gewerbliche Schutzrechte nicht zwingend unter das Kartellverbot fallen, denn diese Vereinbarungen können durch den Schutzgegenstand des jeweiligen Schutzrechts privilegiert sein. Die Privilegierung ist für solche Fälle anwendbar, in welchen die kartellrechtlich relevante Absprache eng mit dem jeweiligen Schutzrecht verbunden

ist. Je weiter sich die Absprache vom Schutzgegenstand des Rechts entfernt, desto weniger kommt eine Privilegierung in Betracht.

Unmittelbar relevant ist das Kartellverbot für die IP-Rechte im Rahmen der rechtsgeschäftlichen Verwertung, insbesondere im Rahmen der Lizenzierung. Aber auch für die weitere Vertragsgestaltung wie etwa Schutzrechtsübertragungen ist das Kartellverbot von Relevanz.

2.2 Art. 102 AEUV/§ 19 GWB

Art. 102 AEUV und § 19 GWB betreffen den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung. Bezogen auf den IP-Bereich sind diese Vorschriften vorwiegend für die Ausübung der gewerblichen Schutzrechte relevant. Auch wenn nach der Rechtsprechung des EuGH die Durchsetzung eines gewerblichen Schutzrechts grundsätzlich keinen Missbrauchstatbestand darstellt (EuGH, Urteil vom 29.04.2004, C-148/01 – IMS/ Health), kann dies anders zu beurteilen sein, wenn der Inhaber eines Schutzrechts eine besonders starke Marktposition hat. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn seine Patente essentiell für einen anerkannten Standard sind (vgl. EuGH, Urteil vom 16.07.2015, C-170/13 – Huawei/ZTE).

Aber auch bei der Vertragsgestaltung kann das Missbrauchsverbot relevant werden, beispielsweise bei stark einseitigen Regelungen, die als Ausbeutung qualifiziert werden können oder durch die dem Vertragspartner der Zutritt in einen bestimmten Markt erschwert oder unmöglich gemacht wird.

2.3 Gruppenfreistellungsverordnungen

Die sog. Gruppenfreistellungsverordnungen erklären bestimmte Typen von Vereinbarungen für kartellrechtlich unbedenklich. Auf Gruppen-freistellungsverordnungen kommt es genaugenommen nur an, wenn das Kartellverbot nach Art. 101 AEUV dem Grunde nach greifen würde. Dann legitimieren die Gruppenfreistellungsverordnungen, in Anknüpfung an die in Art. 101 Abs. 3 AEUV normierte Freistellungsmöglichkeit, verschiedene an sich kartellrechtlich relevante Vereinbarungen, weil man ihren Effekt als Förderung des technischen oder wirtschaftlichen Fortschritts ansieht.

Für die Vertragsgestaltung im IP-Bereich sind vorwiegend die folgenden Gruppenfreistellungsverordnungen relevant:

(a) Verordnung (EU) Nr. 316/2014 der Kommission vom 21. März 2014 über die Anwendung von Artikel 101 Absatz 3 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Gruppen von Technologie-Transfervereinbarungen (Technologietransfer-Gruppenfreistellungsverordnung, TT-GVO): Die TT-GVO ist im IP-Bereich insbesondere für Lizenzverträge über „Technologierechte“ (unter anderem Patente und Gebrauchsmuster) relevant. Sie hat dabei primär sogenannte Herstellungslizenzen vor Augen, also den Transfer geschützter Technologie zu einem Lizenznehmer, der dadurch in die Lage versetzt wird, mit dieser Technologie bestimmte Produkte herzustellen. Die TT-GVO grenzt sich dadurch insbesondere zur Vertikal-GVO (siehe unten) ab, die beispielsweise übliche Vertriebsvereinbarungen erfasst, in welchen parallel die Einräumung von Nutzungsrechten an gewerblichen Schutzrechten erforderlich ist. Lizenzverträge werden aufgrund ihrer vielfältigen Auswirkungen als grundsätzlich wettbewerbsfördernd erachtet, wodurch Sinn und Zweck der TT-GVO ist, Vereinbarungen nur insoweit Grenzen zu setzen, als es für die Aufrechterhaltung eines funktionsfähigen Wettbewerbs erforderlich ist.

(b) Verordnung (EU) Nr. 1217/2010 der Kommission 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 (Forschungs- und Entwicklungs-GVO, FuE-GVO): Die FuE-GVO ist auf Vereinbarungen über Forschung und Entwicklung in ihren verschiedensten Formen anwendbar, so beispielsweise für gemeinsame Forschung und Entwicklung mit anschließender gemeinsamer Verwertung, ohne gemeinsame Verwertung oder auch Auftragsforschung- und Entwicklung. Die FuE-GVO dient dazu, den Forschungswettbewerb zu sichern und ist gegenüber der TT-GVO vorrangig, soweit in der freizustellenden Vereinbarung auch Lizenzen eingeräumt werden. Die FuE-GVO ist insbesondere dahingehend relevant, dass in FuE-Vereinbarungen Regelungen über vorhandene und eingebrachte gewerbliche Schutzrechte sowie unter Umständen begleitendes Know-How aufgenommen werden. Auf Grundlage dieser Schutzrechte sowie des Know-Hows wird regelmäßig die Forschung und Entwicklung vorgenommen. Weiter relevant sind Regelungen über entsprechend aus der gemeinsamen Forschung und Entwicklung entstehenden Rechte.

(c) Verordnung (EU) Nr. 330/2010 der Kommission 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 (Vertikal-GVO): Die Vertikal-GVO gilt für Vereinbarungen zwischen Unternehmen auf unterschiedlichen Wirtschaftsstufen über den Bezug oder den Verkauf von Waren oder Dienstleistungen. Im IP-Bereich ist sie relevant, da sie auch Kooperationen oder Vereinbarungen über IP-Rechte erfasst, die zusätzlich beispielsweise zu einer Vertriebsvereinbarung erforderlich sind. Die Vertikal-GVO ist aufgrund ihres breiten Anwendungsbereichs sehr praxisrelevant, jedoch gegenüber anderen Gruppenfreistellungsverordnungen subsidiär, soweit der Gegenstand der Vereinbarung von einer anderen GVO geregelt ist. Die Abgrenzung zur TT-GVO ist nach dem Schwerpunkt der Vereinbarung vorzunehmen, d. h. danach, ob es sich im Wesentlichen um eine Vertriebsvereinbarung oder um die Lizenzierung gewerblicher Schutzrechte zur Produktion handelt.

Die Gruppenfreistellungsverordnungen sind im Wesentlichen vergleichbar aufgebaut. Zunächst erfolgt die Definition der für die Gruppenfreistellungsverordnung relevanten Begriffe, bevor die Freistellung dem Grunde nach angeordnet wird. Teilweise (so z. B. in der FuE-GVO) wird die Freistellung noch an weitere Voraussetzungen geknüpft, die von der Vereinbarung erfüllt werden müssen. Auch treffen die Gruppenfreistellungsverordnungen Bestimmungen über die Marktanteilsschwellen der beteiligten Unternehmen.

Weiter beinhaltet jede Gruppenfreistellungsvereinbarung eine Klausel mit sogenannten Kernbeschränkungen. Es handelt sich dabei um eine anschließende Aufzählung verschiedener Abreden im Rahmen einer Vereinbarung, die die Freistellung für die Vereinbarung insgesamt entfallen lassen. Ebenfalls geregelte nicht freigestellte Beschränkungen sind unwirksam, lassen aber die Wirksamkeit der übrigen Vereinbarung grundsätzlich unberührt.

3. Folgen eines Kartellverstoßes

Folge eines Kartellverstoßes nach beiden Regelwerken ist die Nichtigkeit der Vereinbarung. Für das Unionsrecht ergibt sich diese Rechtsfolge aus Art. 101 Abs. 2 AEUV, für das deutsche Recht aus § 134 BGB. Grundsätzlich gilt, dass nur die

tatsächlich gegen das Kartellverbot verstoßenden Abreden nichtig sind und nicht etwa die gesamte Vereinbarung. Etwas anderes gilt für die Fälle, in denen der nichtige Teil nicht von dem übrigen Teil der Vereinbarung getrennt werden kann, dann ist die gesamte Vereinbarung nichtig. Letztes wird in der Regel der Fall sein, eine Teilnichtigkeit wird sich nur in den seltensten Fällen ergeben. Für das deutsche Recht trifft § 139 BGB eine Regelung, wonach im Zweifel die gesamte Vereinbarung nichtig ist. Häufig kann daher eine salvatorische Klausel, mittels derer die Gesamtnichtigkeit ausgeschlossen werden soll, nicht wünschenswert sein. Darüber hinaus ziehen Verstöße gegen kartellrechtliche Bestimmungen auch Sanktionen nach sich. Wichtigste Form der Sanktion ist dabei das Bußgeld; für Verstöße gegen die kartellrechtlichen Vorschriften im AEUV sieht Art. 23 der VO 1/2003 ein Bußgeld vor, die bis zu zehn Prozent des Gesamtumsatzes im vorangegangenen Geschäftsjahr betragen können. Eine entsprechende Bußgeldvorschrift im nationalen Recht findet sich in § 81 GWB. Daneben sind zivilrechtliche Schadensersatzansprüche gegen die Parteien einer gegen das Kartellrecht verstoßenden Vereinbarung möglich.

4. F&E-Vereinbarungen

Forschungs- und Entwicklungsvereinbarungen haben in Europa eine erhebliche wirtschaftliche Bedeutung, nicht nur für die beteiligten Unternehmen. Forschung und Entwicklung umfasst verschiedenste Formen der Zusammenarbeit, die sich von Auftragsforschung über gemeinsame Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten im Sinne einer Kooperation bis hin zur Gründung von Gemeinschaftsunternehmen zwischen den Beteiligten erstreckt. Dabei werden solche Vereinbarungen nicht nur horizontal zwischen Unternehmen auf derselben Wirtschaftsstufe abgeschlossen, sondern können auch vertikal beispielsweise mit einem Zulieferer abgeschlossen werden. Nicht selten sind an Forschung und Entwicklung mehrere Unternehmen, aber auch nichtkommerzielle Forschungseinrichtungen wie etwa Universitäten beteiligt. Bei der Ausarbeitung von Forschungs- und Entwicklungsvereinbarungen empfiehlt es sich daher, die Parteien und ihre Positionen im Blick zu haben.

4.1 Sinn und Zweck

Sinn und Zweck der FuE-GVO ist es, den als wünschenswert erachteten Forschungswettbewerb sowie die hieraus resultierenden Innovationen zu fördern und Vereinbarungen über die Forschung nur an solchen Stellen Grenzen zu setzen, wo es unerlässlich ist.

Die FuE-GVO gibt hierfür ein Regelwerk an die Hand, mit dem die Parteien einer Forschungs- und Entwicklungsvereinbarung die kartellrechtlichen Grenzen handhaben können.

4.2 Wichtige Regelungen – Checkliste

Forschungs- und Entwicklungskonstellationen zeichnen sich üblicherweise dadurch aus, dass zwei Unternehmen mit unterschiedlichem Know-How und Patenten gemeinsam ein neues Produkt entwickeln wollen. Eines der Unternehmen hat beispielsweise eine Entwicklungsidee, für dessen Realisierung ein zweites Unternehmen involviert werden muss, möchte aber nach Abschluss der gemeinsamen Forschung und Entwicklung möglichst alleine Berechtigter sein. In diesen Konstellationen ist üblicherweise zu beachten, welches Unternehmen welche gewerblichen Schutzrechte in die Zusammenarbeit einbringt, wie mit begleitendem Know-How umgegangen werden soll und wer letztlich welche Rechte an den Ergebnissen der Zusammenarbeit erhalten soll.

Bei der Gestaltung von Forschungs- und Entwicklungsverträgen sind daher insbesondere folgende Punkte wichtig:

Inhaberschaft an bestehenden und entstehenden Rechten:

- Zunächst sollte klargestellt werden, wer Inhaber der in das Projekt eingebrachten Rechte ist.
- Weiter ist eine Regelung zur Inhaberschaft an den Rechten aufzunehmen, die im Rahmen der Forschung und Entwicklung entstehen werden. Hier empfiehlt es sich, eine detaillierte Regelung zu treffen.

Bestimmungen zu Nutzungsrechten an bestehenden und entstehenden Rechten:

- An **bereits bestehenden Rechten** sind den Beteiligten Nutzungsrechte einzuräumen, soweit dies zur Durchführung der Kooperation erforderlich ist.

- Bei **Rechten, die aus der Kooperation entstehen**, ist ebenfalls die Freistellungsvoraussetzung des Art. 3 Abs. 2 der FuE-GVO zu beachten. Allen Parteien muss Zugang zu den Ergebnissen gewährt werden, dies umfasst auch die entstandenen Rechte (einschließlich eines etwaigen Know-Hows). So sind unter Umständen an solchen entstandenen Rechten auch Lizenzen einzuräumen, die nicht auf eine reine Verwendung zu weiterer Forschung und Entwicklung beschränkt werden dürfen. Soweit hierfür eine Lizenzgebühr vereinbart wird, darf diese nicht so hoch sein, dass der Zugang zu den Ergebnissen faktisch verhindert wird.

Verwertung der Ergebnisse:

Die Parteien können die Ergebnisse ihrer Zusammenarbeit gemeinsam verwerten, müssen dies aber nicht tun. Im Rahmen der Verwertung ist zunächst zu beachten, dass diese nicht nur die Herstellung oder den Vertrieb der Vertragsprodukte oder die Anwendung der Vertragstechnologien erfasst, sondern auch die Abtretung von Rechten des geistigen Eigentums oder die Erteilung diesbezüglicher Lizenzen oder die Weitergabe von Know-how, das für die Herstellung oder Anwendung erforderlich ist. Insofern sind insbesondere die nachfolgenden Regeln zu beachten.

- Soweit die Parteien **keine gemeinsame Verwertung der Ergebnisse** vereinbart haben, müssen sich die Parteien gegenseitig Zugang zu ihrem Know-How verschaffen, soweit dies für die Verwertung erforderlich ist. Auch hierbei handelt es sich wieder um eine Freistellungsvoraussetzung nach Art. 3 Abs. 3 der FuE-GVO.
- Soweit eine **gemeinsame Verwertung** vereinbart ist, darf diese nur IP-Rechte oder Know-How betreffen resultierend aus der Kooperation betreffen, welche für die Verwertung unerlässlich sind. Insofern handelt es sich um eine weitere Freistellungsvoraussetzung nach Art. 3 Abs. 4 der FuE-GVO.

Bei der vertraglichen Gestaltung einer Forschungs- und Entwicklungsvereinbarung sind des Weiteren folgende Punkte zu beachten:

- Die Parteien sollten sich über die Arbeitsschritte der Kooperation im Klaren sein. Es empfiehlt sich, wichtige Zwischenschritte bzw. Zwischenziele in der Vereinbarung zu fixieren, um spätere Streitigkeiten der Parteien hierüber zu vermeiden.

- Gleiches gilt für die Zeitdauer der Kooperation. Auch hier ist es ratsam es sich, eine Timeline in die Vereinbarung aufzunehmen, um der Kooperation einen zeitlichen Rahmen zu verschaffen, währenddessen die Parteien verschiedene Schritte durchführen (sollen). Dies geht zumeist Hand in Hand mit der Festlegung von Zwischenschritten oder Zwischenzielen.
- Die Vereinbarung darf keine Regelung beinhalten, die eine Kernbeschränkung im Sinne von Art. 5 der FuE-GVO darstellt (beispielsweise eine vertragliche Abrede, mit der Preise für den Verkauf der Vertragsprodukte festgesetzt werden). Auch die nicht freigestellten Bestimmungen nach Art. 6 der FuE-GVO sind zu vermeiden .

4.3 Freistellungsdauer

Die Freistellungsdauer hängt davon ab, ob die Parteien der Vereinbarung Wettbewerber sind oder nicht.

- If the parties are **not competitors**, the duration of the exemption is 7 years as of the beginning of the exploitation pursuant to Art. 4(1) R & D Exemption Regulation. The beginning of the exploitation is defined as the date on which a contractual item or contractual service is first put into circulation. In this context, a specific contractual determination is recommended; in this way, reconstructing the date of the beginning of the exploitation is possible later.

Even when the 7 years have expired, the agreements continue to be exempted if the common market share of the parties does not exceed 25 %.

- Sind die Parteien **keine Wettbewerber**, beträgt die Freistellungsdauer sieben Jahre ab Beginn der Verwertung nach Art. 4 Abs. 1 der FuE-GVO. Der Beginn der Verwertung ist definiert als Tag des ersten Inverkehrbringens eines Vertragsprodukts oder einer Vertragsdienstleistung. Hier empfiehlt es sich, eine konkrete vertragliche Vereinbarung zu treffen, damit im Nachhinein der Zeitpunkt des Verwertungsbeginns nachvollzogen werden kann.

Auch nach Ablauf der sieben Jahre sind die Vereinbarungen weiter freigestellt, sofern der gemeinsame Marktanteil der Parteien 25 Prozent nicht überschreitet.

- Sind die Parteien **Wettbewerber**, beträgt die Freistellungsdauer ebenfalls sieben Jahre ab Beginn der Verwertung, allerdings unter der Voraussetzung, dass der gemeinsame Marktanteil der Parteien zum Zeitpunkt des Abschlusses der

Vereinbarung 25 Prozent nicht überschritten hat.

Bei der Ausarbeitung von Vereinbarungen, die gewerbliche Schutzrechte betreffen, empfiehlt es sich also, sich den kartellrechtlichen Rahmen zu vergegenwärtigen. Auch in Konstellationen, in denen man nicht direkt mit der Anwendbarkeit kartellrechtlicher Bestimmungen rechnet, können diese erhebliche Auswirkungen haben.

Kontakt

München

Prinzregentenplatz 7
81675 München
T +49.(0)89.928 05-0
F +49.(0)89.928 05-444
info@bardehle.de

Barcelona

Avenida de Diagonal 598, 3º 1ª
08021 Barcelona
T +34.(0)93.4 57 61 94
F +34.(0)93.4 57 62 05
info@bardehle.es

Düsseldorf

Breite Straße 27
40213 Düsseldorf
T +49.(0)211.478 13-0
F +49.(0)211.478 13-31
info.duesseldorf@bardehle.de

Paris

50 Square Opéra
5 rue Boudreau
75009 Paris
T +33.(0)1.53 05 15-00
F +33.(0)1.53 05 15-05
info@bardehle.fr

Hamburg

Bohnenstraße 4
20457 Hamburg
T +49.(0)40.271 4468-0
F +49.(0)40.271 4468-50
F +49.(0)40.271 4468-50
info.hamburg@bardehle.de

Yusarn Audrey Singapur Büro

4 Shenton Way
#14-03, SGX Centre 2
Singapur 068807
T +65.(0)63.58 28 65
F +65.(0)63.58 28 64
enquiries@yusarn.com

**YUSARN
AUDREY**
IP Strategists · IP Lawyers · Patent Attorneys