

# Rechtsfragen des Technologietransfers

Gastvorlesung im Rahmen der  
Ringvorlesung Technologierecht

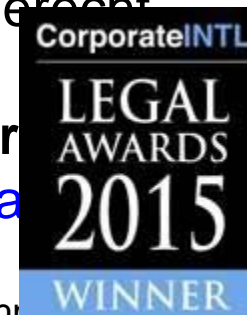
**SS 2017**

RA Univ.Lekt. Dr. Leonhard

[office@leonhardreis.at](mailto:office@leonhardreis.at)



Technology Law Firm of  
the Year in Austria



Technology Law Firm of the  
Year in Austria

# Inhalt

1. Allgemeines zum Technologietransfer
2. Technologien
3. Wie geschieht Technologietransfer?
4. Technologietransfervereinbarungen  
Geheimhaltungsvereinbarung, Patenz- und Knowhow-  
Vertrag
5. Kartellrecht und Technologietransfer

# Technologietransfer

- **Ziel:** Innovative Technologien auf den Markt zu bringen, um **industrielle Anwendung** zu ermöglichen
- Wertschöpfung der **Ergebnisse** von **Grundlagenforschung** und **angewandter Forschung**
  - **Basic research** is experimental or theoretical work undertaken primarily to acquire new knowledge of the underlying foundations of phenomena and observable facts, without any particular application or use in view.
  - **Applied research** is original investigation undertaken in order to acquire new knowledge. It is, however, directed primarily towards a specific practical aim or objective.

(OECD, Frascati Manual 2002).

# Technologietransfer

- Technologietransfer-Vereinbarungen sind Instrumente von großer wirtschaftlicher Bedeutung im Schnittpunkt von Immaterialgüter- und Kartellrecht.
- Für Inhaber von gewerblichen Schutzrechten oder Know-how stellt die Lizenzierung eine weitere gewinnbringende Verwertungsmöglichkeit dar.
- Die Gründe, die für eine Lizenzierung anstelle eigener exklusiver Nutzung sprechen, sind mannigfaltig
  - So können Lizenzgeber oftmals ihre eigene Technologie mangels entsprechender finanzieller, sachlicher oder personeller Ausstattung nicht selbst erschöpfend nutzen.
  - Dies betrifft insbesondere solche Rechtsträger, die, wie Universitäten oder reine Forschungsunternehmen, über keinerlei nachgelagerte Produktionsmittel verfügen und deren Geschäftsmodell die Lizenzvergabe zum Gegenstand hat.

# Gewerbliche Schutzrechte (Technologien)

- Patent registriert
  - Schutzzertifikat registriert
  - Gebrauchsmuster registriert
  - Halbleiterschutzrecht registriert
  - Sortenschutzrecht registriert
  - Geschmacksmuster registriert
  - Marke registriert
  - Urheberrecht nicht registriert
- 
- Know how (Geschäftsgeheimnis)

# Know how I

- **Internationale Vereinigung für den Gewerblichen Rechtsschutz**  
Kenntnisse und Erfahrungen technischer, kommerzieller, administrativer oder anderer Natur, die im Betrieb eines Unternehmens oder in Ausübung eines Berufes anwendbar sind.
- **TT-GVO (Art. 1 lit i)**  
**geheim** (nicht allgemein bekannt und nicht leicht zugänglich)  
**wesentlich** (für die Produktion der Vertragsprodukte von Bedeutung und nützlich)  
**identifiziert** (umfassend genug beschrieben, Überprüfung von „geheim“ und „wesentlich“ möglich)

# Know how II

- **Vertragsgegenstand:** Vermittlung und Überlassung gewerblich nutzbarer Kenntnisse und Fertigkeiten
- „industrial know how“ und „commercial know how“
- **Ausklammerung** der gewerblichen Schutzrechte
- Wesentlich und typisch: **Geheimnischarakter**
- **Beispiele:**  
Erfindungsleistungen, Konstruktionspläne, Versuchsergebnisse, Fabrikationsverfahren, Absatzstrategien, Organisationskonzepte, Werbekonzept
- **Schutz** durch die Rechtsordnung im Lauterkeitsrecht (§§ 11f UWG: Verletzung von Geschäfts- und Berufsgeheimnissen) und im Strafrecht (§§ 123f: Auskundschaftung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen)

# Wie geschieht Technologietransfer?

- **Personaltransfer**  
(Arbeitskräfteüberlassung, Einschulungen, Head-hunting, „Abwerben“, Konsulent, Consulting)
- **Projektbezogener Transfer**  
(Forschungskooperation, Forschungsauftrag, Entwicklungsauftrag, Joint Venture)
- **Informationstransfer**  
(Patente, Gebrauchsmuster und Know how)
- **Wissenstransfer**



# Technologietransfer- Vereinbarungen im Detail

- 1. Geheimhaltungsvereinbarung
- 2. Patentlizenz-Vertrag
- 3. Knowhow-Vertrag

# Geheimhaltungsvereinbarung

## Wesentliche Zwecke einer Geheimhaltungsvereinbarung

- Ausgetauschte Informationen, Dokumente, Erfahrungen, Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse dürfen nicht an unbefugte Dritte weitergegeben werden
- Know-how für nicht geschütztes geheimes Wissen wird abgesichert
- Abschluss im Vorfeld von Forschungs- und Entwicklungskooperationen
- Einseitige, zweiseitige oder mehrseitige Verpflichtung
- Schärfung des Bewusstseins für das Bedürfnis nach Geheimhaltung
- Verstärkung durch Vertragsstrafen

# Geheimhaltungsvereinbarung

## Minimale Geheimhaltungsvereinbarung

*„A verpflichtet sich, sämtliche Unterlagen, Informationen, Erfahrungen und Know how, die ihm von B übergeben bzw zugänglich gemacht worden sind oder zugänglich gemacht werden, geheim zu halten. A wird diese Verpflichtung zur Geheimhaltung seinen Mitarbeitern auferlegen.“*

# Struktur einer Geheimhaltungsvereinbarung

Parteien	Name, Anschrift, Registernummer Vertretungsbefugnis, Vollmacht einseitige, zweiseitige oder mehrseitige Verpflichtung: wer offenbart geheime Information – wer erhält geheime Information
Präambel	Allgemeine Bezugnahme auf das betreffende Projekt, um einen ersten Umfang der geheim zu haltenden Informationen festzulegen
Geheim- haltungs- verpflichtung	Kernregelung, die festzulegen hat, was „vertrauliche Informationen“ sind Definition von vertraulicher Information, öffentliche Information und Weitergabe Projektbezug Vereinbarung, wem vertrauliche Informationen gegeben werden dürfen

# Struktur und Inhalt einer Geheimhaltungsvereinbarung

Ausnahmen

Allgemein bekannte Informationen zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses  
Dem Vertragspartner bereits bekannte Informationen  
Später allgemein bekannt gewordene Informationen, ohne dass ein Vertragspartner die Geheimhaltungsvereinbarung verletzt hat  
Sonstige vertraglich ausdrücklich ausgeschlossene Informationen  
Beweislast

Datenrückgabe

Regelung über Datenrückgabe bzw. Vernichtung bei Projektabschluss  
Kopierverbot

Haftungsausschluss

Keine Haftung des Eigentümers der geheimen Informationen für Schäden aus der Verwertung der Information

# Struktur und Inhalt einer Geheimhaltungsvereinbarung

Geistiges Eigentum	Keine Rechteübertragung an Schutzrechten Keine Lizenz an Schutzrechten Keine Weiterverwendung
Exklusivität	Weitergabe der vertraulichen Informationen ausschließlich an den Vertragspartner Dauer der Exklusivität
Geltungsdauer	Regelung über die Geltungsdauer der Geheimhaltungsvereinbarung Datum, Laufzeit, Frist Kündigungsbestimmungen

# Struktur und Inhalt einer Geheimhaltungsvereinbarung

Konventionalstrafe	Konventionalstrafe für Verstöße gegen Vertraulichkeitsvereinbarung vereinfachter Ausgleich für Nachteile durch pauschalierten Schadenersatz
Schlussbestimmungen	Salvatorische Klausel Gerichtsstandsvereinbarung (Schiedsklausel) Anwendbares Recht Schriftformerfordernis

# Patentlizenzvertrag I

## § 22 PatG

- 1) Das Patent berechtigt den Patentinhaber andere davon auszuschließen, den Gegenstand der Erfindung betriebsmäßig herzustellen, in Verkehr zu bringen, feilzuhalten oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen. [...]
- 2) Ist das Patent für ein Verfahren erteilt, so erstreckt sich die Wirkung auch auf die durch dieses Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse.
- 3) Das Patent hat ferner die Wirkung, dass es jedem Dritten verboten ist, ohne Zustimmung des Patentinhabers anderen als den zur Benützung der Erfindung berechtigten Personen Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, zur Benützung der Erfindung anzubieten oder zu liefern, wenn der Dritte weiß oder es aufgrund der Umstände offensichtlich ist, dass diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benützung der Erfindung verwendet zu werden.

[...]



# Patentlizenzvertrag II

## Allgemeines

- Patent berechtigt nach § 22 Abs 1 PatG, andere davon auszuschließen, den Gegenstand der Erfindung betrieblich herzustellen, in Verkehr zu bringen, zu halten oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen
- Dritter benötigt Technologie; Patentinhaber nicht in der Lage, Produkte herzustellen oder zu vertreiben, Interesse an aufwandlosem Einkommen
- ➔ Erlaubnis der entgeltlichen Nutzung der Erfindung
- § 35 PatG: Der Patentinhaber ist berechtigt, die Benutzung der Erfindung dritten Personen für das ganze Geltungsgebiet des Patents oder für einen Teil desselben mit oder ohne Ausschluss anderer Benutzungsberechtigter zu überlassen (Lizenz).

# Patentlizenzvertrag III: Rechtsnatur der Patentlizenz

- Freiwillige Einräumung
- Positive Lizenz (Befugnis zur Verletzungsabwehr)
- Jud: quasidingliches Benützungrecht
- Vertragstyp sui generis  
allgemeine Regeln über Vertragsabschlüsse (§§ 861ff ABGB)  
Prinzip der Vertragsfreiheit
- Dauerschuldverhältnis

# Patentlizenzvertrag IV: Arten von Lizenzen

- **Exklusivlizenz** (Patentinhaber: nur Recht der Innehabung, auch exclusive licence)
- **Alleinlizenz** (Patentinhaber ist berechtigt, das Patent zu verwenden)
- **Einfache Lizenz** (Patentinhaber sowie mehrere Lizenznehmer sind berechtigt, das Patent zu verwenden)

## **Weitere Unterscheidungen (§ 22 PatG)**

- Produktionslizenz
- Vertriebslizenz
- Gebrauchslizenz

# Patentlizenvertrag VI: § 43 PatG

- 1) Das Patentrecht (§ 33), das Pfandrecht und die sonstigen dinglichen Rechte an Patentrechten werden mit der Eintragung in das Patentregister erworben und gegen Dritte wirksam.
- 2) Für den Zeitpunkt der **Erwerbung der Lizenzrechte bleiben die Bestimmungen des bürgerlichen Rechtes** maßgebend. **Dritten Personen** gegenüber werden die Lizenzrechte **erst mit der Eintragung in das Patentregister** wirksam.
- 3) Die **Rangordnung der vorgenannten Rechte** wird durch die Reihenfolge der an das Patentregister eingetragenen Rechte bestimmt, vorausgesetzt, dass die Eingabe zur Eintragung führt.
- 4) Gleichzeitig eingelangte Eingaben genießen die gleiche Rangordnung.
- 5) Die Eintragungen in das Patentregister nach den Abs. 1 und 2 sowie die Eintragung des Erlöschens der in das Patentregister eingetragenen Rechte an Patentrechten geschehen **auf schriftlichen Antrag eines der Beteiligten** oder auf gerichtliches Ersuchen.
- 6) **Mit dem Antrag auf Eintragung ist die Urkunde, auf Grund der die Eintragung geschehen soll, in Urschrift oder in ordnungsgemäß beglaubigter Abschrift vorzulegen. Wenn die Urkunde keine öffentliche ist, muss sie mit der ordnungsgemäß beglaubigten Unterschrift des über sein Recht Verfügenden versehen sein.**
- 7) Der Eintragungsantrag und die Urkunde unterliegen nach Form und Inhalt der

# Patentlizenzvertrag VII: Leistungspflichten

## LIZENZGEBER

- Verpflichtung zur Aufrechterhaltung des Patents
- Haftung für Sach- und Rechtsmängel

## LIZENZNEHMER

- Lizenzgebühr
- Kennzeichnungspflicht
- Angriffsverbot – wenn vertraglich vereinbart (jedoch kartellrechtlich problematisch)

Jedoch: Keine Verpflichtung zur Aufrechterhaltung!

# Patentlizenzvertrag VIII: Lizenzgebühr

- Naturallizenz
- Finanzielle Vergütung

Einmalzahlung (Abgrenzung zum Patentkauf)

Pauschallizenzgebühr

Stüicklizenzgebühr

Sonstige umsatzabhängige Lizenzgebührenmodelle

Absicherung durch Mindestlizenzgebühr / Kontrollmechanismen

# Grundstruktur von Patentlizenzverträgen I

- Vertragsgrundlagen, Vertragspartner
- Unternehmensgegenstand und Marktanteil der Parteien
  - Kartellrechtliche Anknüpfung
- Spezifizierung des Vertragsgegenstands, Art und Umfang der Lizenz, Zulässigkeit von Sublizenzen
  - Ausschließliche Lizenz / Alleinlizenz / nichtausschließliche Lizenz
  - Lizenz für Herstellung / Gebrauch / Vertrieb
  - (Verbleibende) Rechte des Lizenzgebers
  - Übertragung der Lizenz (Zustimmung des Lizenzgebers)
  - Zulässigkeit von Unterlizenzen
  - Vertragsgebiet
  - Weltweit
  - Räumlich beschränkt
- Eintragung der Lizenz in Registern

# Grundstruktur von Patentlizenzverträgen II

- Technischer Support
  - Technischer Support des Lizenzgebers
  - Einschulung des Personals des Lizenznehmers
  - Lizenzierung von Know-how (zB Technische Kenntnisse betreffend Fertigung oder Vertriebs-Knowhow)
- Haftung, Gewährleistung bzw Haftungsausschluss
  - Im Regelfall keine Haftung für Rechtsmängel
  - Keine Vorbenutzungsrechte
  - Keine Abhängigkeit von Schutzrechten Dritter
  - Keine Sachmängel bekannt
  - Haftung für bestimmte Eigenschaften
  - Haftung für Patentfähigkeit
  - Haftung für kaufmännische Verwertbarkeit



# Grundstruktur von Patentlizenzverträgen III

- Lizenzgebühr
  - Fixgebühr
  - Umsatzlizenzgebühr
  - Stücklizenzgebühr
  - Barlizenzgebühr oder Cross-licence (Naturallizenz)
  - Mindestlizenzgebühr
- Buchführungspflicht
  - Buchführung, die genau Berechnung der Lizenzgebühr zulassen
- Kontrollrechte des Lizenzgebers
  - Einschau- und Prüfungsrechte
  - Kostentragung der Einsichtsrechte

# Grundstruktur von Patentlizenzverträgen IV

- Aufrechterhaltung der Vertragsschutzrechte
- Verteidigung des Schutzrechtes
- Rechtsfolgen einer etwaigen Nichtigerklärung des Schutzrechts
- Ausübungspflicht
- Konkurrenzverbot und Geheimhaltungspflicht
- Nichtangriff (Achtung, Kartellrecht!)
- Weiterentwicklung durch Lizenzgeber
- Veränderungen und Verbesserungen durch Lizenznehmer
  - Zulässig
- Vertragsdauer und Kündigung
  - Wem stehen Rechte daran zu?
- Pflichten nach Vertragsende
- Schlussbestimmungen

# Grundstruktur von Know how-Verträgen

- Vertragspartner
- Unternehmensgegenstand und Marktanteil der Parteien
- Vertragsgegenstand
- Umfang der Lizenz
- Art der Lizenz
- Sublizenz
- Lizenzgebühr
- Unterstützungsleistungen
- Gewährleistungen
- Verbesserungen, neue Anwendungen, Qualitätskontrolle
- Geheimhaltung
- Vertragsdauer und Kündigung
- Pflichten nach Vertragsende
- Schlussbestimmungen

# Missbräuchliche Ausübung von Schutzrechten

- Ausübung von Schutzrechten durch ein marktbeherrschendes Unternehmen kann keinen Missbrauch darstellen
- Marktstrukturmissbrauch
  - Sicherung von marktrelevanten Technologien durch ausschließliche Lizenzverträge
- Ausbeutungsmissbrauch
  - zB Preismissbrauch
- Behinderungsmissbrauch
  - Verhaltensweisen des Marktbeherrschers, die vom normalen Leistungswettbewerb abweichen und geeignet sind, durch die Präsenz des marktbeherrschenden Unternehmens geschwächten Wettbewerb zu beeinträchtigen
  - Beispiel: Koppelung (Windows Media Player, Tetra Pak II)

# Kartellrecht - Gruppenfreistellungen

Verordnung iSd Art 288 AEUV (ex Art 249 EGV)

Bestimmte Gruppen von wettbewerbsbeschränkenden

- Vereinbarungen zwischen Unternehmen
- Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen
- abgestimmte Verhaltensweisen

werden unter näher definierten Voraussetzungen vom grundsätzlichen Verbot wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen ausgenommen.

# Kartellrecht

- Aus wettbewerbspolitischer Sicht ist Technologietransfer zu begrüßen und zu fördern.
- Positiveffekte sind die Verbreitung von Technologie, Reduzierung redundanter Forschung und Entwicklung, Anreizwirkung zu F&E-Tätigkeit, Stärkung von Anschlussinnovationen und Wettbewerbsintensivierung auf Produktmärkten.
- Die Anerkennung der grundsätzlich wettbewerbsfördernden Wirkung des Technologietransfers stellt die zentrale Prämisse für die kartellrechtliche Kontrolle dar.
- Diese Beurteilung darf allerdings nicht zu der Maxime „jeder Technologietransfer ist besser als keiner“ im Sinne der früheren *Wettbewerbseröffnungstheorie* verleiten. Technologietransfer-Vereinbarungen bergen von Natur aus ein Wettbewerbsbeschränkungspotenzial in sich.

# Kartellrecht

- Das Dilemma des Lizenzgebers, sich durch Lizenzierung selbst Wettbewerber zu schaffen, kann nur durch ein Bestrafungsverbot des Lizenznehmers gemildert oder durch Kostenvorteile jedoch, dass durch technologischer Fortschritt in der Regel ein wettbewerblicher Positivsaldo herbeigeführt wird.
- Ziel der TT-GVO ist es daher, eine Balance zwischen erwünschter Technologieverbreitung und Innovationsanreizen einerseits und der Sicherstellung effektiven Wettbewerbs andererseits herzustellen.

# Kartellrecht – TT-GVO

VO (EG) 772/2004 von 31.3.2006 bis 31.4.2014 VO (EU) Nr. 316/2014

- Die TT-GVO behandelt sowohl den Technologienwettbewerb (*inter brand*) als auch den technologieinternen Wettbewerb (*intra brand*).
- Die kartellrechtliche Beurteilung kann laut Kommission mit zwei Kontrollfragen eröffnet werden.
- Für den Technologienwettbewerb ist zu fragen, ob die Technologietransfer-Vereinbarung den tatsächlichen oder potenziellen Wettbewerb einschränkt, der ohne die fragliche Vereinbarung bestanden hätte.
- Für den technologieinternen Wettbewerb ist zu fragen, ob die Vereinbarung den tatsächlichen oder potenziellen Wettbewerb beschränkt, der ohne die vereinbarten Beschränkungen (zwischen verschiedenen Lizenznehmern) bestanden hätte.
- Fallen die Antworten positiv aus, fällt die Vereinbarung unter Umständen unter Art. 101 Abs 1 AEUV und bedarf einer eingehenden kartellrechtlichen Überprüfung
- Verhältnis zu anderen GVOs: TT-GVO nicht anwendbar, soweit die Beschränkung im Anwendungsbereich der F&E-GVO oder der Spezialisierungs-GVO ist (Art. 9 TT-GVO)



# Kartellrecht – TT-GVO

- ANWENDUNGSBEREICH

Technologietransfer-Vereinbarungen zwischen zwei Unternehmen, welche die Herstellung von Produkten ermöglichen, welche die lizenzierte Technologie enthalten oder mit ihrer Hilfe produziert werden können.

Der Transfer erfolgt dabei durch Gewährung von Lizenzen, ausnahmsweise auch durch Übertragung aller Rechte, sofern das mit der Verwertung der Technologie verbundene Risiko zT beim Veräußerer verbleibt (zB umsatz- oder mengenabhängige Gegenleistung).

# Kartellrecht – TT-GVO

- TECHNOLOGIE iSd TT-GVO  
Patente und Patentanmeldung, Gebrauchsmuster und Gebrauchsmusteranmeldungen, Geschmacksmuster, Sortenschutzrechte, Topographien von Halbleitererzeugnissen, ergänzende Schutzzertifikate für Arzneimittel oder andere Produkte, für die solche Zertifikate erlangt werden können (vgl Art 1 Abs 1 lit h), Software-Rechte sowie Know-how  
Gruppenweise freigestellt sind auch Bestimmungen in TT-Vereinbarungen, die nicht den Hauptgegenstand dieser Vereinbarungen bilden, aber mit der Anwendung der lizenzierten Technologie unmittelbar verbunden sind (zB Lizenzierung von Marken).

# Kartellrecht – TT-GVO

- KERNBESCHRÄNKUNGEN (bes. schwerwiegende Wettbewerbsbeschränkungen) Kernbeschränkungen umfassen:
  - + Beschränkungen der Möglichkeit einer Partei, den Verkaufspreis selbst festzusetzen,
  - + Beschränkungen des Outputs,
  - + Vereinbarungen über die Zuweisung von Märkten oder Kunden
  - + die Beschränkung der Möglichkeit des Lizenznehmers, seine eigenen Technologien zu verwerten oder F&E-Arbeiten durchzuführen.

➔ KEINE FREISTELLUNG

# Kartellrecht – TT-GVO

- **Nicht mehr freigestellt nach der TT-GVO 2014**
- Verpflichtung zur exklusiven Rücklizenz für Verbesserungen, Art. 5(1)(a) (TT-GVO 2004, Art. 5(1)(a): nicht freigestellt nur, wenn Verbesserung abtrennbar)
- Kündigungsrecht bei Angriff auf Schutzrecht, es sei denn, die Lizenz ist exklusiv, Art. 5(1)(b) (TT-GVO 2004, Art. 5(1)(c): zulässig für exklusive und nicht-exklusive Lizenz), wichtig: Rdnr. 136 der neuen Leitlinien

➔ KEINE FREISTELLUNG

- Vielen Dank für  
Ihre Aufmerksamkeit!

- [office@leonhardreis.at](mailto:office@leonhardreis.at)
- RA Univ.Lekt. Dr. Leonhard Reis