

## IPAG UPDATE 2014

Im Rahmen einer laufenden juristischen Wartung wurden 2014 die gesamten Vertragsmuster und die Kommentare überprüft und teilweise auch adaptiert. Hervorzuheben sind folgende Neuerungen in der Gesetzgebung bzw. Rechtsprechung.

### **Jederzeitige Kündigung von Markenlizenzverträgen**

Der Oberste Gerichtshof (OGH 20.1.2014, 4 Ob 223/13t) hat im Zusammenhang mit Markenlizenzverträgen ein sehr bedeutsames Urteil gefällt, das wohl nicht nur für Markenlizenzverträge von Bedeutung ist, sondern möglicherweise für alle immaterialgüterrechtlichen Lizenzverträge (z.B. Patentlizenzverträge). Der Oberste Gerichtshof hat entschieden, dass *auf unbestimmte Zeit eingegangene Markenlizenzverträge auch ohne wichtigen Grund jederzeit aufgelöst werden können* auch wenn der Vertrag *keine Regelungen zu Mindestbindungsfristen, Kündigungsterminen oder Kündigungsfristen* enthält. Eine Kündigung nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes steht in Widerspruch zum Ausschließlichkeitsrecht des Markeninhaber (siehe dazu auch EuGH C-661/11, Martin Y Paz).

Es stellt sich auf Grund dieses Urteils die Frage, ob es dann überhaupt noch unbefristete Lizenzverträge geben kann oder ob der Lizenzgeber nunmehr jederzeit eine von ihm gewährte Lizenz widerrufen kann. Diese Entscheidung ist insbesondere für Lizenznehmer wesentlich, die im Hinblick auf eine vertraglich eingeräumte lange Nutzungsdauer entsprechend investieren und dann aufgrund der jederzeitigen Kündigungsmöglichkeit des Lizenzgebers ihr Investment oder auch sonstige Aufwendungen auf den Lizenzgegenstand verlieren. Aus der Sicht des Lizenznehmers empfiehlt es sich, den ausdrücklichen vertraglichen Ausschluß des ordentlichen Kündigungsrechtes zumindest zu versuchen (ohne Garantie einer rechtlichen Durchsetzbarkeit) und/oder für den Fall der vorzeitigen grundlosen Kündigung durch den Lizenzgeber zumindest einen Investmentersatz oder eine Abschlagszahlung auf Lizenzentgelte zu vereinbaren. Selbst ohne eine derartige Vereinbarung könnte ein derartiger Investmentersatz auch ohne vertragliche Regelung zB aufgrund des § 454 UGB (Investitionsersatz) bestehen oder ein Schadenersatzanspruch aufgrund vertragswidriger jedoch wirksamer Kündigung. Details sind derzeit noch unklar.

### **Neuerungen im Kartellrecht**

Kartellrechtliche Schranken können bei IP-Lizenzverträgen, sogar unter Umständen bei IP-Kaufverträgen, jedenfalls auch bei Forschungs- und Entwicklungskooperationen bzw. bei Forschungs- und Entwicklungsaufträgen von Bedeutung sein.

#### **a) Neuerungen bei Bagatellkartellen in Österreich und in der EU**

Liegt ein Bagatellkartell vor, sind kartellrechtliche Bestimmungen grundsätzlich nicht zu beachten.

Nach der Rechtslage vor der österreichischen Kartellrechtsnovelle 2013 waren gem § 2 Abs 2 Z 1 KartG Kartelle, an denen Unternehmer beteiligt waren, die gemeinsam am gesamten inländischen Markt einen Anteil von nicht mehr als 5 % und an einem allfälligen inländischen räumlichen Teilmarkt von nicht mehr als 25 % hatten, vom Kartellverbot ausgenommen. Die Ausnahme vom Kartellverbot galt selbst dann, wenn Vereinbarungen sogenannte Kernbeschränkungen (z.B. Preisbindungen der zweiten Hand) enthielten. Da die Einbeziehung von Kernbeschränkungen in die Bagatellregelung nicht im Einklang mit EU-Kartellrecht war, wurde die Bestimmung novelliert. Nach der Kartellrechtsnovelle 2013 sind vom Kartellverbot nunmehr Kartelle ausgenommen, an denen Unternehmer beteiligt sind, die *zueinander im Wettbewerb stehen und gemeinsam am relevanten Markt einen Anteil von nicht mehr als 10 % haben*, oder Kartelle, an denen Unternehmer beteiligt sind, die *nicht miteinander im Wettbewerb stehen und die jeweils am relevanten Markt einen Anteil von nicht mehr als 15 % haben*, sofern sie in beiden Fällen *keine Kernbeschränkungen* (Festsetzung der Verkaufspreise, Einschränkung der Erzeugung oder des Absatzes, Aufteilung der Märkte) beinhalten. Die (neue) Bagatellausnahme des § 2 Abs 2 Z 1 KartG ist ausschließlich auf Kartelle

anzuwenden, die nach dem 28. 2. 2013 gebildet werden.

Auch die Europäische Kommission hat eine neue De-minimis-Bekanntmachung (2014/C 291/01) erlassen, in der sie darlegt, unter welchen Voraussetzungen Vereinbarungen von geringer Bedeutung zwischen Unternehmen nicht unter das allgemeine Verbot wettbewerbswidriger Praktiken des EU-Wettbewerbsrechts fallen. Die Bekanntmachung schafft einen geschützten Bereich (sogenannter „Safe Harbour“) für Unternehmen, deren gemeinsamer Marktanteil bei Vereinbarungen zwischen Wettbewerbern 10 % und bei Vereinbarungen zwischen Nichtwettbewerbern 15 % nicht übersteigt. (Diese Schwellenwerte galten schon nach der alten De-minimis-Bekanntmachung.

Die wichtigste Neuerung besteht darin, dass Vereinbarungen, die eine Beschränkung des Wettbewerbs „bezwecken“ (da sie ein wettbewerbswidriges Ziel haben) fortan eindeutig nicht als von geringer Bedeutung angesehen werden können und stets eine spürbare Wettbewerbsbeschränkung darstellen, die gegen Artikel 101 Absatz 1 AEUV verstößt. Der Bekanntmachung ist eine Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen beigefügt, in der Wettbewerbsbeschränkungen aufgezeigt werden, die als „bezweckte Wettbewerbsbeschränkungen“ angesehen wurden.

## **b) Neue GVO Technologietransfer**

Die Gruppenfreistellungsverordnung (VERORDNUNG (EU) Nr. 316/2014 DER KOMMISSION vom 21. März 2014) trat am 1. Mai 2014 in Kraft und gilt bis zum 30. April 2026. Technologietransfer-Vereinbarungen umfassen Lizenzen an Patenten, Know-how oder Software anderer Unternehmen zur Produktion von Waren und Dienstleistungen. Die neue GVO Technologietransfer erleichtert die Weitergabe von geistigem Eigentum, unter anderem durch Patentpools und zielt es auf eine Stärkung der Anreize für Forschung und Entwicklung ab.

Die wichtigsten Änderungen im neuen Regelwerks sind Folgende:

- Bei *nicht konkurrierenden* Unternehmen ist jede Beschränkung des passiven Verkaufs der lizenzierten Vertragsprodukte durch den Lizenznehmer in ein Exklusivgebiet oder an eine Exklusivkundengruppe, die vom Lizenzgeber einem anderen Lizenznehmer zugewiesen worden waren, nicht mehr automatisch freigestellt; dies gilt auch für die ersten beiden Jahre, in denen dieser Lizenznehmer die Produkte in dieses Gebiet oder an diese Kundengruppe verkauft hat. Freigestellt ist bei nicht konkurrierenden Unternehmen die Beschränkung des passiven Verkaufs in ein Exklusivgebiet oder an eine Exklusivkundengruppe, das bzw. die *dem Lizenzgeber vorbehalten* ist. Bei konkurrierenden Unternehmen ist die dem Lizenzgeber und/oder dem Lizenznehmer in einer nicht wechselseitigen Vereinbarung auferlegte Verpflichtung, mit den lizenzierten Technologierechten in dem Exklusivgebiet, das der anderen Partei vorbehalten ist, nicht zu produzieren und/oder in das Exklusivgebiet oder an die der anderen Partei vorbehaltene Exklusivkundengruppe nicht aktiv und/oder passiv zu verkaufen, freigestellt.
- Bisher konnte der Lizenzgeber seine Lizenznehmer verpflichten, ihm exklusive Rücklizenzen an nicht-abtrennbaren Verbesserungen zu gewähren. Zukünftig werden sämtliche exklusiven Rücklizenzverpflichtungen („Grant-backs“), also nicht nur im Falle „abtrennbarer“ Verbesserungen, sondern auch bei nicht-abtrennbaren Verbesserungen, nicht mehr von der TT-GVO freigestellt sein. Nicht-exklusive Rücklizenzverpflichtungen fallen nach wie vor in den Anwendungsbereich der GVO Technologietransfer und sind daher freigestellt.
- Das Kündigungsrecht für den Fall, dass der Lizenznehmer die Gültigkeit eines oder mehrerer der lizenzierten Schutzrechte angreift, ist bei exklusiven Lizenzverträgen freigestellt, bei nicht-exklusiven Lizenzverträgen hingegen nicht.

## **Geplante EU-Richtlinie zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen**

Der Richtlinienentwurf der Kommission vom 28.11.2013, COM(2013) 813, enthält Regeln für den

Schutz von Geschäftsgeheimnissen vor rechtswidrigem Erwerb, Nutzung und Offenlegung, wobei strengere Regeln in den einzelnen Mitgliedstaaten unangetastet bleiben sollen.

Der Richtlinienvorschlag sieht eine gemeinsame Begriffsbestimmung des „Geschäftsgeheimnisses“ vor. Darunter fallen alle Informationen, die „weder in ihrer Gesamtheit noch in der genauen Anordnung und Zusammensetzung ihrer Bestandteile den Personenkreisen, die üblicherweise mit dieser Art von Informationen umgehen, allgemein bekannt oder ohne Weiteres zugänglich“ sind, zudem müssen die Informationen von kommerziellem Wert sein, weil sie geheim sind und der Berechtigte muss angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen getroffen haben. Nicht nur technische Informationen, wie Verarbeitungsprozesse, Rezepturen oder Konstruktionszeichnungen, sondern auch wirtschaftliche Informationen, wie Kundenkarteien, Einkaufskonditionen oder Ergebnisse von Marketingstudien, sollen vom Schutzzumfang erfasst sein.

Der Richtlinienvorschlag legt auch fest, wann bzw durch welche Handlungen ein Erwerb von Geschäftsgeheimnissen als rechtswidrig anzusehen ist. Handlungen bzw. Offenbarungen sind bei Fehlen der Zustimmung des Inhabers des Geschäftsgeheimnisses rechtswidrig. Als rechtswidrige Handlungen genannt werden die unbefugte Anfertigung von Kopien vertraulicher Dokumente oder elektronischer Dateien, der Erwerb geheimer Informationen durch Diebstahl, Betrug, Bestechung, sowie – als Generalklausel – jedes sonstige Verhalten, das unter den jeweiligen Umständen als mit einer seriösen Geschäftspraxis nicht vereinbar gilt. Rechtswidrig soll auch die Nutzung eines Geschäftsgeheimnisses durch einen Dritten sein, der nicht unmittelbar am ursprünglichen rechtswidrigen Erwerb bzw der rechtswidrigen Nutzung oder Offenlegung beteiligt war, sofern diesem bewusst ist oder bewusst sein muss, dass hier eine unrechtmäßige Handlung vorausgegangen ist.

Der Richtlinienvorschlag enthält auch Ausschlussstatbestände, bei deren Vorliegen kein rechtswidriger Erwerb eines Geschäftsgeheimnisses vorliegt: so bei reverse engineering, also der Rekonstruktion bzw Untersuchung eines – rechtmäßig erlangten – Produkts oder wenn der Erwerb oder die Nutzung des Geschäftsgeheimnisses einer legitimen Wahrnehmung des Rechts auf Meinungsäußerung und Informationsfreiheit gedient hat oder zur Aufdeckung eines ordnungswidrigen Verhaltens, einer strafbaren Handlung oder einer illegalen Tätigkeit erforderlich war.

Die Kommission legt ein besonderes Augenmerk auf eine wirksame Rechtsdurchsetzung, so geeignete Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe der Mitgliedstaaten, die erforderlich sind, um den zivilrechtlichen Schutz von Geschäftsgeheimnissen zu gewährleisten (effektive Durchsetzungsmöglichkeit von Unterlassungs-, Schadenersatz- und Vernichtungsansprüchen, Erlassung vorläufiger bzw. vorbeugender Maßnahmen).

In Österreich ist die Verletzung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen als strafrechtliches Privatanklagedelikt in § 11 f UWG sanktioniert (siehe auch §§ 122 ff StGB). Strafbar macht sich nach dieser Bestimmung, wer Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse, deren Kenntnis er durch eine unrechtmäßige Mitteilung oder durch eine gesetz- oder sittenwidrige eigene Handlung erlangt hat, zu Zwecken des Wettbewerbs unbefugt verwertet oder anderen mitteilt; gleiches gilt für die unbefugte Verwertung von im geschäftlichen Verkehr anvertrauten Vorlagen oder Vorschriften technischer Art. Der Verletzte kann gemäß § 13 UWG Unterlassung und Schadenersatz begehren. Nach dem Inkrafttreten der Richtlinie werden voraussichtlich Anpassungen im UWG und im StGB notwendig sein.

### **Neuer Unionsrahmen für staatliche Beihilfen zur Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation**

Die Europäische Kommission hat neue Vorschriften erlassen, mit denen die Gewährung von Beihilfemaßnahmen zur Förderung von Maßnahmen im Bereich Forschung, Entwicklung und Innovation (FuEuI) erleichtert wird (2014/C 198/01).

Bei Auftragsforschung bzw. Forschungsdienstleistungen wird darin wie folgt festgelegt (Rz 25f):

Wenn auf eine Forschungseinrichtung oder Forschungsinfrastruktur zurückgegriffen wird, um für ein Unternehmen Auftragsforschung durchzuführen oder eine Forschungsdienstleistung zu erbringen (wobei das Unternehmen in der Regel die Vertragsbedingungen festlegt, Eigentümer der Ergebnisse der Forschungstätigkeiten ist und das Risiko des Scheiterns trägt) wird in der Regel keine staatliche Beihilfe an das Unternehmen weitergegeben, wenn die Forschungseinrichtung bzw. die Forschungsinfrastruktur ein angemessenes Entgelt für ihre Leistungen erhält; dies gilt insbesondere, wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:

- a) Die Forschungseinrichtung oder die Forschungsinfrastruktur erbringt ihre Forschungsdienstleistungen oder Auftragsforschung zum Marktpreis. Wenn die Forschungseinrichtung bzw. die Forschungsinfrastruktur für ein bestimmtes Unternehmen erstmals zu Versuchszwecken und während eines begrenzten Zeitraums eine spezielle Forschungsdienstleistung erbringt oder Auftragsforschung betreibt, betrachtet die Kommission den berechneten Preis in der Regel als Marktpreis, wenn die Forschungsdienstleistung oder die Auftragsforschung einmalig ist und es nachweislich keinen Markt dafür gibt.
- b) Wenn es keinen Marktpreis gibt, erbringt die Forschungseinrichtung oder die Forschungsinfrastruktur ihre Forschungsdienstleistung oder Auftragsforschung zu einem Preis, der
  - den Gesamtkosten der Dienstleistung entspricht und im Allgemeinen eine Gewinnspanne umfasst, die sich an den Gewinnspannen orientiert, die von den im Bereich der jeweiligen Dienstleistung tätigen Unternehmen im Allgemeinen angewandt werden, oder
  - das Ergebnis von nach dem Arm's-length-Prinzip geführten Verhandlungen ist, bei denen die Forschungseinrichtung oder die Forschungsinfrastruktur in ihrer Eigenschaft als Dienstleister verhandelt, um zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses den maximalen wirtschaftlichen Nutzen zu erzielen, wobei sie zumindest ihre Grenzkosten deckt.

Verbleiben das Eigentum an bzw. der Zugang zu den Rechten des geistigen Eigentums bei der Forschungseinrichtung oder der Forschungsinfrastruktur, kann der Marktwert dieser Rechte von dem für die betreffenden Dienstleistungen zu entrichtenden Preis abgezogen werden.

Bei Zusammenarbeit mit Unternehmen (Kooperationen) wird wie folgt festgelegt (Rz 27ff):

Eine wirksame Zusammenarbeit gilt bei einem Vorhaben dann als gegeben, wenn mindestens zwei unabhängige Partner arbeitsteilig ein gemeinsames Ziel verfolgen und gemeinsam den Gegenstand des Vorhabens festlegen, an seiner Gestaltung mitwirken, zu seiner Durchführung beitragen und die mit ihm verbundenen finanziellen, technischen, wissenschaftlichen und sonstigen Risiken sowie die erzielten Ergebnisse teilen. Einer oder mehrere Partner tragen die vollen Kosten des Vorhabens und entlasten damit andere Partner von den mit dem Vorhaben verbundenen finanziellen Risiken. Die Bedingungen eines Kooperationsvorhabens, insbesondere hinsichtlich der Beiträge zu seinen Kosten, der Teilung der Risiken und Ergebnisse, der Verbreitung der Ergebnisse, des Zugangs zu Rechten des geistigen Eigentums und der Regeln für deren Zuweisung müssen vor Beginn des Vorhabens festgelegt werden (Dies bezieht sich nicht auf konkrete Vereinbarungen über den Marktwert der sich daraus ergebenden Rechte des geistigen Eigentums und den Wert der Beiträge zu dem Vorhaben). Auftragsforschung und die Erbringung von Forschungsdienstleistungen gelten nicht als Formen der Zusammenarbeit.

Bei gemeinsamen Kooperationsvorhaben von Unternehmen und Forschungseinrichtungen bzw. Forschungsinfrastrukturen geht die Kommission davon aus, dass die beteiligten Unternehmen durch die günstigen Bedingungen der Zusammenarbeit keine mittelbaren staatlichen Beihilfen über die Einrichtung bzw. die Infrastruktur erhalten, wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:

- a) Die beteiligten Unternehmen tragen sämtliche Kosten des Vorhabens.
- b) Die Ergebnisse der Zusammenarbeit, für die keine Rechte des geistigen Eigentums begründet werden, können weit verbreitet werden, und etwaige Rechte des geistigen Eigentums, die sich aus den Tätigkeiten von Forschungseinrichtungen bzw. Forschungsinfrastrukturen ergeben, werden in vollem Umfang den jeweiligen Einrichtungen bzw. Infrastrukturen zugeordnet.
- c) Sich aus dem Vorhaben ergebende Rechte des geistigen Eigentums sowie damit verbundene Zugangsrechte werden den verschiedenen Kooperationspartnern in einer Weise zugewiesen, die ihrer Arbeit, ihren Beiträgen und ihren jeweiligen Interessen angemessen Rechnung tragen.
- d) Die Forschungseinrichtungen bzw. Forschungsinfrastrukturen erhalten für die sich aus ihren Tätigkeiten ergebenden Rechte des geistigen Eigentums, die den beteiligten Unternehmen zugewiesen werden oder für die den beteiligten Unternehmen Zugangsrechte gewährt werden, ein marktübliches Entgelt. Der absolute Betrag des Wertes der — finanziellen wie nichtfinanziellen — Beiträge der beteiligten Unternehmen zu den Kosten der Tätigkeiten der Forschungseinrichtungen bzw. Forschungsinfrastrukturen, die zu den jeweiligen Rechten des geistigen Eigentums geführt haben, kann von diesem Entgelt abgezogen werden.

Die Kommission geht davon aus, dass das gezahlte Entgelt dem Marktpreis entspricht, wenn es die betreffenden Forschungseinrichtungen bzw. Forschungsinfrastrukturen in die Lage versetzt, den vollen wirtschaftlichen Nutzen aus diesen Rechten zu ziehen, und wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:

- a) Die Höhe des Entgelts wurde im Wege eines offenen, transparenten und diskriminierungsfreien wettbewerbsbasierten Verkaufsverfahrens festgesetzt.
- b) Ein Gutachten eines unabhängigen Sachverständigen bestätigt, dass die Höhe des Entgelts mindestens dem Marktpreis entspricht.
- c) Die Forschungseinrichtung bzw. die Forschungsinfrastruktur als Verkäufer kann nachweisen, dass sie das Entgelt tatsächlich nach dem Arm's-length-Prinzip ausgehandelt hat, um zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses unter Berücksichtigung ihrer satzungsmäßigen Ziele den maximalen wirtschaftlichen Nutzen zu erzielen.
- d) In Fällen, in denen die Kooperationsvereinbarung dem an der Kooperation beteiligten Unternehmen in Bezug auf die Rechte des geistigen Eigentums, die von den an der Kooperation teilnehmenden Forschungseinrichtungen bzw. Forschungsinfrastrukturen begründet werden, ein Vorkaufsrecht einräumt, üben die betreffenden Einrichtungen/Infrastrukturen ein beidseitiges Recht aus, wirtschaftlich günstigere Angebote von Dritten einzuholen, sodass das an der Kooperation beteiligte Unternehmen sein Angebot entsprechend anpassen muss.

Ist keine der Voraussetzungen erfüllt, wird der Gesamtwert des Beitrags der Forschungseinrichtungen bzw. der Forschungsinfrastrukturen zu dem Vorhaben als Vorteil für die an der Kooperation beteiligten Unternehmen betrachtet, auf den entsprechend die Vorschriften für staatliche Beihilfen Anwendung finden.