

## Eine Vertragsstrategie für den Technologietransfer

Dr. Britta Seidel-Speer, Rechtsberaterin des IPR-Helpdesk in Alicante, Spanien:  
[www.ipr-helpdesk.org](http://www.ipr-helpdesk.org)

Technologietransfer (TT) stellt für Industrie, Universitäten, sowie F&E- Organisationen eine Möglichkeit dar, Gewinne zu erzielen, indem sie ihre Technologie durch die Vergabe von Lizenzen verwerten. Abgesehen von dem Anreiz, den diese Gewinne darstellen, wirkt sich TT auch positiv auf den Gemeinsamen Markt aus. Er steigert die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, wirkt pro-wettbewerblich, regt zu Innovationen an, reduziert das Risiko einer doppelten Forschungs- und Entwicklungsarbeit, schafft Wettbewerb auf dem Produktmarkt und kann zu weiteren F&E-Aktivitäten führen.

Je nachdem, wie nahe ein Unternehmen an einer "unmittelbar verwertbaren" Technologie ist, muss es verschiedene Phasen der Akquisition, Evaluierung, sowie der F&E-Projektkooperation durchlaufen, bis es schließlich in die Verwertungsphase gelangt und Lizenzen vergeben kann.

Jede Phase kann hierbei sicher in Angriff genommen werden, indem eine Vertragsstrategie genutzt wird.

TT beginnt mit Akquisition. Um einen gegenseitigen Austausch von bereits vorhandenem Know-how und anderen vertraulichen Informationen auf einer ausgeglichenen Vertrauensbasis zu ermöglichen, sollte eine **Geheimhaltungs- oder eine Nichtoffenbarungs-Vereinbarung** abgeschlossen werden. Darin wird die gegenseitige Verpflichtung niedergelegt, die definierten **vertraulichen Informationen** nur zum Zwecke der **Evaluierung** einer weiteren Kooperation oder Verwertung zu verwenden.

Die Geheimhaltungs- oder Nichtoffenbarungs-Vereinbarungen können eine **Optionsklausel** enthalten, die den potentiellen Partner dazu berechtigt, sich innerhalb einer bestimmten **Optionsfrist** für eine angebotene Kooperation oder Lizenzvereinbarung zu entscheiden. Eine exklusive Option verleiht dem potentiellen Partner einen Vorsprung gegenüber Wettbewerbern. Die Optionsfrist fördert die Entscheidungsfindung. Wenn diese ausläuft, ohne dass die Option ausgeübt wurde, so ist für die Parteien klar, dass es ihnen nun frei steht, sich nach neuen potentiellen Partnern umzusehen.

Für die **Phase der Durchführung eines F&E- Projekts** sind Verträge unentbehrlich. Diese können entweder durch Beauftragung eines Angebots, welches Allgemeine Geschäftsbedingungen enthält, zustande kommen, oder in Form einer individuellen Vereinbarung - etwa einer Kooperationsvereinbarung oder einer Konsortialvereinbarung, wie im Falle der EU- finanzierten Projekte unter dem RP6. Die Parteien sollten dabei sehr bedacht ihre Interessen überlegen und verhandeln, damit die entscheidenden Bedingungen der Vereinbarung das zwischen den Parteien gemeinsam erzielte Verständnis widerspiegeln. Von besonderer Bedeutung sind hierbei die Aufgabenbeschreibung (technischer Anhang), die Projektlaufzeit, die Vergütung, Management und Leitung des Projekts, Vertraulichkeit, Haftung, Gewährleistung, entgegenstehende geistige Eigentumsrechte Dritter, Umgang mit geistigen Eigentumsrechten, Veröffentlichungen und Werbung, Zugangsrechte für die Projektdurchführung und für die Verwertung, Rechtswahl, Gerichtsstand, Schiedsgerichtsbarkeit oder Mediation. Wenn die Parteien sich schon zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses über ihre grundlegenden Verwertungsinteressen im Klaren sind, ist eine **Optionsklausel** oder ein zusätzlicher **Optionsvertrag** empfehlenswert, worin die Lizenzbedingungen - soweit sie in diesem Stadium festlegbar sind - enthalten sind.

Die Verwertung schließlich basiert auf einer Lizenzvereinbarung, - je nachdem - auf einer Patent-, Know-how-, Software-, Urheberrechts- oder gemischten Lizenzvereinbarung. Der Lizenzumfang kann nicht-exklusiv, exklusiv oder exklusiv bezüglich eines bestimmten

Anwendungsgebiets sein. Lizenzgebühren können eine Anzahlung, laufende Lizenzgebühren, Mindestlizenzgebühren, und die gesetzlich zu leistenden Arbeitnehmererfindervergütungen, umfassen. Bei den Verhandlungen der Lizenzgebühren müssen sowohl die Investitionen und der innovative Technologiebeitrag des Lizenzgebers berücksichtigt werden, als auch die Investitionen des Lizenznehmers in die Entwicklung der lizenzierten Technologie, dessen Investitionen in eine mögliche Weiterentwicklung und Vermarktung, sowie die geschätzte Nachfrage auf dem Markt. Ein Vergleich mit anderen Lizenzvereinbarungen, die im Rahmen der betreffenden Technologiebranche abgeschlossen wurden, kann hilfreich sein, um den marktüblichen Wert einer Lizenz zu ermitteln.

Nicht zuletzt müssen Lizenzvereinbarungen mit den EU- **Wettbewerbsregeln** vereinbar sein. Insbesondere Artikel 81 (1) des EG-Vertrags verbietet Lizenzvereinbarungen, welche den Wettbewerb beeinträchtigen, z.B. wenn zwei Wettbewerber bestimmte Märkte unter sich aufteilen.

Durch die **Verordnung (EG) Nr. 772/2004 der Kommission vom 27. April 2004 über die Anwendung von Artikel 81 Absatz 3 EG-Vertrag auf Gruppen von Technologietransfervereinbarungen**, sind Lizenzvereinbarungen unter den folgenden Bedingungen, die von den Vertragsparteien beurteilt werden müssen, von Artikel 81 (1) des EG- Vertrags freigestellt:

Die Lizenzvereinbarung darf keine **den Wettbewerb schwerwiegend beeinträchtigenden Einschränkungen**, wie z. B. Preisbestimmung oder Begrenzung der Produktion, enthalten.

Lizenzvereinbarungen von **konkurrierenden** Unternehmen sind freigestellt, wenn ihr **gemeinsamer Marktanteil 20% des relevanten Produkt- und Technologiemarkts nicht überschreitet. Lizenzvereinbarungen von nicht konkurrierenden Unternehmen sind bis zu einer Grenze von jeweils 30 % des Marktanteils des relevanten Produkt- oder Technologiemarkts freigestellt.**

Wenn Zweifel bestehen, ob diese Bedingungen erfüllt werden, sollte man bei einem Rechts- oder Finanzexperten um Rat ersuchen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Verträge eine strategische Plattform für eine vertrauensvolle Kooperation und eine erfolgreiche Verwertung darstellen, die die Interessen der Parteien wahren und die deshalb auch in diesem Sinne genutzt werden sollten.

**Quelle:** IPR-Helpdesk Bulletin, Nr. 20, März – April 2005