

Technologietransfer

Reinald Koch, Rechtsanwalt in Hannover

No 214 – 01/2006

Unter Technologietransfer wird zumeist die Übertragung von Technologie zur wirtschaftlichen Verwendung verstanden. Das kann eine Übertragung von einer wissenschaftlichen Forschungseinrichtung an ein Wirtschaftsunternehmen sein. Häufig findet ein Technologietransfer auch zwischen Unternehmen statt, was bei Auslandstransaktionen besondere Sorgfalt erfordert.

In den wenigsten Fällen handelt es sich um eine echte Übertragung, bei der Gebende die Technologie verliert und der Empfänger sie erwirbt. Vielmehr handelt es sich zumeist um die zeitlich begrenzte Einräumung bestimmter Rechte zur Nutzung und wirtschaftlichen Verwendung. Der Technologiegeber bleibt zumeist Inhaber der Rechte, von denen er einen Teil gegen Entgelt weitergibt.

Inhalt des Technologietransfers

Was wird aber nun genau transferiert? Im Mittelpunkt steht Wissen und zwar in erster Linie technisch und wirtschaftlich verwendbares Wissen, das nicht Allgemeingut ist. Dieses Wissen kann durch Schutzrechte wie Patente und Gebrauchsmuster geschützt sein oder als geheimes Wissen oder Betriebsgeheimnis existieren. Letzteres trifft häufig auf das handwerkliche Anwendungs-Know-How zu, das zur praktischen Umsetzung der technischen Lehre eines Patents oder Gebrauchsmusters erforderlich ist.

Im anglo-amerikanischen Bereich wird zusammenfassend von diesem Wissen als *intellectual property* oder *industrial property*, kurz *IP* gesprochen. Dieser Begriff des geistigen Eigentums umfasst aber mehr als nur Technologie. Darunter sind auch

Marken- und Urheberrechte und andere Ausdrucksformen von Wissen zu verstehen.

Schutzrechte

Schutzrechte wie Patente oder Gebrauchsmuster gewähren ihrem Inhaber einen staatlichen Schutz in Form eines exklusiven Nutzungsrechts. Andere Personen als der Erfinder werden damit von der Nutzung der Erfindung ausgeschlossen, jedenfalls solange das Schutzrecht läuft und aufrechterhalten wird. Der Erfinder kann aufgrund des Schutzrechts von unberechtigten Nutzern Unterlassung und Schadenersatz verlangen. Er kann aber sein Schutzrecht auch mit anderen teilen und ihnen erlauben dieses oder Teile davon zu nutzen.

Veröffentlichung der Technologie

Im Gegenzug zu der vom Staat eingeräumten und zeitlich befristeten Monopolstellung muss der Erfinder seine Erfindung für Fachleute nachvollziehbar beschreiben. Diese Beschreibung wird veröffentlicht, um anderen die Gelegenheit zu weiteren Forschungen zu geben. Wer die Veröffentlichung scheut und darauf hofft, dass andere keine Kenntnis von der Erfindung erhalten oder nicht selbst parallel entwickeln, kann nur sehr begrenzt staatlichen Schutz beanspruchen. So kann er in Deutschland bei Nachweis einer offenkundigen Vorbenutzung immerhin die eigene Erfindung selbst weiter nutzen, auch wenn ein Anderer die Erfindung zum Patent angemeldet hat und damit ein Verbotungsrecht besitzt. Es kann aber gute Gründe für eine Geheimhaltung geben. Es ist z.B. sehr schwierig nachzuweisen, dass ein anderes Unternehmen nach dem geschützten Verfahren

produziert hat, wenn sich dies nicht an dem Endprodukt nachweisen lässt und der Schutzrechtsinhaber in der Regel keinen Einblick in den Betrieb und die Verfahren des Schutzrechtsverletzers hat.

Technologietransfer von Schutzrechten

Beim Technologietransfer erleichtern Schutzrechte die Beschreibung des Wissens, dessen Nutzung erlaubt werden soll. Erteilte oder angemeldete Schutzrechte werden mit ihrer Registrierungsnummer beim jeweiligen Patentamt zitiert und damit auf den Inhalt der entsprechenden Schriften Bezug genommen. Beim ungeschützten technischen Know-How ist die Ausarbeitung einer Dokumentation darüber erforderlich. In vielen Fällen wird man daher neben dem Vertrag zur Einräumung der Nutzungsrechte (Lizenzvertrag) noch einen Vertrag über technische Hilfeleistungen abschließen, in dem ein Austausch von Personal und Schulungsmaßnahmen zur Nutzung der Technologie geregelt werden.

Wie funktioniert Technologietransfer?

Wie geht der Technologietransfer vor sich?

Darauf gibt es keine allgemein gültige Antwort, da es unterschiedliche Fälle mit unterschiedlichen Interessenlagen gibt. Die rechtliche Erlaubnis zur Nutzung einer Erfindung wird zumeist durch einen Lizenzvertrag eingeräumt. Dessen Regelungsinhalt kann aber höchst unterschiedlich ausfallen. Es empfiehlt sich daher eine Darstellung an Beispielfällen:

1. Beispiel: Eine Forschungsgruppe einer Universität möchte ihre Erfindungen verwerten. In solchen Fällen gibt es häufig eine Konstellation, bei denen die Forscher das technische Wissen haben, aber wenig kaufmännisches Wissen, Marktkenntnis oder Geld. Eine mögliche Lösung kann darin bestehen, dass die Forscher eine Gesellschaft gründen, ggf. zusammen mit einer öffentlichen Fördereinrichtung oder einer Gruppe von Geldgebern (*venture capital*) oder Unternehmen. In diese Gesellschaft bringen die Forscher ihr Wissen als geldwerte Sacheinlage ein. Die Gesellschaft würde zum Inhaber der Schutzrechte oder zumindest zum exklusiven Lizenznehmer. Die Erfinder sind Gesellschafter und arbeiten gleichzeitig für die Gesellschaft.

2. Beispiel: In einer Abwandlung des Beispiels möchten die Forscher/Erfinder ihre Erfindung nicht selbst auf den Markt bringen, sondern zu Geld machen. Zu diesem Zweck können sie mit dem Erwerber einen Lizenzvertrag schließen. Der Erwerber erhält darin das Recht zur – zumeist exklusiven - Nutzung der beschriebenen Erfindung gegen Zahlung einer Vorauszahlung und/oder einer umsatzabhängigen prozentualen Lizenzgebühr. Ähnlich ist die Lage zwischen Unternehmen, die einander Lizenzen zur Nutzung von Technologie gewähren.

3. Beispiel: Ein forschendes und produzierendes Unternehmen möchte bestimmte Produkte im Ausland, z.B. in Brasilien oder China herstellen lassen. Denkbar sind die Vergabe von Lizenzen an ein Unternehmen im Ausland, die Gründung eines gemeinschaftlichen Unternehmens zusammen mit einem ausländischen (*joint venture*) und die Gründung einer eigenen Tochtergesellschaft im Ausland. In allen drei Fällen muss das ausländische Unternehmen rechtlich und tatsächlich in die Lage versetzt werden, die Produkte in der selben Qualität herzustellen, wie bisher im Stammhaus. Die Herausforderung besteht darin, das technische Wissen zu übertragen und gleichzeitig zu verhindern, dass das technologische Wissen an Wettbewerber gerät, die es dann nutzen, ohne dazu autorisiert zu sein. Diese könnten dann – bei ansonsten gleichen Bedingungen – billiger anbieten, da sie keine Entwicklungskosten hatten.

Inhalt eines Lizenzvertrages

Wie sollte ein Lizenzvertrag nun aussehen? Zunächst einmal sollte er die genaue Bezeichnung der Parteien, also Lizenzgeber und Lizenznehmer enthalten. Daraus ergibt sich gleich die Frage danach, ob der Lizenznehmer berechtigt sein soll, Unterlizenzen zu vergeben, mit oder ohne Zustimmung des Lizenzgebers und in welchem Umfang.

Der Vertragsgegenstand sollte so genau wie möglich beschrieben werden. Vertragsgegenstand ist die Technologie, wie sie in Schutzrechten beschrieben sein kann oder als Know-How, das sich manchmal mit Worten schwierig fassen lässt. Zum Vertragsgegenstand gehört aber auch die Festlegung des Umfangs der Berechtigung, die der Lizenznehmer erhalten soll. Diese Berechtigung kann vorhandene Schutzrechte als Ganzes oder Ausschnitte davon beinhalten. Als Ausschnitte aus dem umfassenden Recht des Schutzrechtsinhabers

gelten z.B. eine auf die Herstellung oder den Vertrieb begrenzte Lizenz.

Auch der zeitliche und räumliche Rahmen der Lizenz werden sinnvoller Weise im Vertrag festgelegt.

Häufig taucht bei der Festlegung des zeitlichen Umfangs der Lizenz der Wunsch des Lizenznehmers nach einer zeitlich unbegrenzten Nutzungserlaubnis auf. Sofern es um Patente und Gebrauchsmuster geht, endet die Lizenz spätestens bei Ablauf dieser Schutzrechte, denn danach wird die Technologie ohnehin frei. Da sie dann von jedermann ohne Zahlung von Lizenzgebühren nachgebaut werden kann, wäre es nicht sinnreich, vom Vertragspartner für die Nutzung ein Entgelt zu verlangen. Schwieriger ist die Situation bei Know-How. Hier wird die zeitliche Begrenzung der Lizenz dann angenommen, wenn der Vertragsgegenstand nicht durch Zutun einer der beiden Parteien zum Allgemeingut geworden ist. Dieser Zeitpunkt lässt sich naturgemäß nicht voraussehen, was eine vertragliche Regelung erschwert. Bei gemischten Patent- und Know-How-Lizenzverträgen läuft die Know-How-Lizenz maximal bis zum Ende des längstlaufenden Patents. Die Laufzeit eines Patents hängt jedoch unter anderem davon ab, dass der Inhaber die jährlichen (in manchen Ländern ist der Zeitrahmen länger) Erhaltungsgebühren zahlt. Andererseits lässt sich die Laufzeit dadurch verlängern, dass man innerhalb Jahresfrist weitere Patentanmeldungen tätigt, die auf dem vorhandenen Patent aufbauen. In räumlicher Hinsicht ist zu beachten, dass die Technologie möglicherweise nicht in allen Ländern auf gleiche Weise geschützt ist. Lizenznehmer und Lizenzgeber werden daher auch regeln, wer vorhandene Schutzrechte verteidigt und auf wessen Kosten. Mit der räumlichen Erstreckung der Lizenz im Zusammenhang steht die zu regelnde Frage, ob der Lizenznehmer eine einfache oder eine exklusive Lizenz für bestimmte Länder erhalten soll. Ein wichtiger Punkt ist natürlich auch die Entgeltfrage. Die Parteien müssen sich über den Wert der zu übertragenden Rechte an der Technologie einigen. Die Zahlbarkeit erfolgt üblicherweise entweder als Festlizenzgebühr oder als Umsatzlizenzgebühr oder aus einer Mischung der beiden Zahlungsweisen.

Schutz der Technologie im Ausland

Der Schutz des eigenen technischen Wissens im Ausland kann rechtlich unter Umständen durch

eine Schutzrechtsanmeldung im Ausland und durch strenge Lizenzverträge angestrebt werden. Auch beste Verträge können aber nicht helfen, wenn technisches Wissen z.B. durch Personalfluktuations oder durch illegale Maßnahmen das Unternehmen verlässt und dann von Dritten genutzt wird. Dem Unternehmen in unserem dritten Beispiel ist daher zu raten, seine Technologie auch dadurch zu schützen, dass z.B. bestimmte Komponenten des Produkts nicht im Ausland hergestellt, sondern zugeliefert werden.

Technologietransfer in Schwellenländer

Bei Lizenzvergaben in Schwellenländer oder solchen mit Devisenkontrolle kommt häufig die Schwierigkeit hinzu, dass dort das zu übertragende Wissen von staatlichen Stellen auf Werthaltigkeit geprüft wird. Damit soll sichergestellt werden, dass nur wertvolle und neue Technologie ins Land kommt und andererseits verhindert, dass Devisen ohne entsprechend werthaltige Gegenleistung ins Ausland abfließen sowie Geld gewaschen wird. Das Problem taucht insbesondere dann auf, wenn es um Know-How-Lizenzen geht, deren Beurteilung schwerer fällt und länger dauert als Patentlizenzen, die vor ihrer Erteilung bereits von einer staatlichen Stelle (Patentamt) geprüft wurden. Außerdem sind landesspezifische Vorschriften über die Dauer von Lizenzverträgen und die Höhe der Entgelte zu beachten. Sinnvollerweise sollten die Schutzrechte falls möglich im Land des Lizenznehmers beim dortigen Patentamt eingetragen werden, denn sonst kann deren Inhalt nur als Know-How-Lizenz vergeben werden.

Zwangslizenzen

In jedem Fall mit Auslandsberührung sollte man sich über die örtlichen Gesetze und Schutzmöglichkeiten gut informieren. Manche Länder sehen z.B. unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit von Zwangslizenzen vor. Das bedeutet, dass der Lizenznehmerstaat selbst oder durch Dritte nach ausländischen Patenten Produkte herstellen kann, ohne dass der Lizenzgeber dem zustimmen muss, also gegen seinen Willen. Dies wurde in den letzten Jahren praktisch in Fällen, in denen unter Lizenz hergestellte Medikamente gegen AIDS zu solchen Preisen verkauft wurden, dass die zumeist staatlichen Gesundheitssysteme der Lizenznehmerländer die Kosten nicht mehr tragen konnten. Sie drohten daraufhin mit einer Herstellung

dieser Medikamente unter einer Zwangslizenz, wenn die Preise nicht reduziert würden.

Steuerrechtliche Aspekte bei Technologietransfer ins Ausland

Schließlich spielen für die Vergütungsregelungen in den Lizenzverträgen auch steuerliche Aspekte eine Rolle. So ist zu prüfen, ob es zwischen Technologiegeberland und Technologienehmerland ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung (Doppelbesteuerungsabkommen, kurz: DBA) gibt, welches die Besteuerung von Lizezeinkünften regelt. Derartige Abkommen haben den Zweck, das Besteuerungsrecht zwischen Staaten zu regeln um eine doppelte Belastung des Steuerpflichtigen zu vermeiden. Auch bei Fehlen eines solchen Abkommens muss es nicht zu einer doppelten Belastung kommen, wenn es nationale Anrechnungsvorschriften oder Freistellungen für im Ausland gezahlte Steuern gibt. Darüber gibt das Steuerrecht der beteiligten Staaten Auskunft. Wenn auch dadurch eine doppelte Besteuerung nicht vermieden werden kann, so sollte eine Lizenzvergabe im Dreieck in Betracht gezogen werden, also über ein Drittland, dass mit den beiden anderen über Doppelbesteuerungsabkommen verbunden ist.

Lizenzverträge und Kartellrecht

Das Kartellrecht ist regelmäßig zu prüfen, wenn vertragliche Regelungen getroffen werden, die Exklusivitäten enthalten, da damit Absprachen getroffen werden, die Einfluss auf das Marktgeschehen haben können. Bei Lizenzverträgen wird der Lizenznehmer häufig exklusiv für ein bestimmtes Gebiet zur Nutzung bestimmter Technologien berechtigt. Bei internationalen Verträgen ist das jeweilige Kartellrecht des Lizenzgeberstaates wie des Lizenznehmerstaates zu prüfen. Das europäische Kartellrecht verfährt nach dem Grundsatz, zunächst alle Handlungsweisen zu verbieten, die Handelsbeeinträchtigungen darstellen können. Im zweiten Schritt werden bestimmte Vereinbarungen einzeln oder in Gruppen von dem Verbot freigestellt. Dementsprechend hat die Europäische Kommission durch Verordnung auch Technologietransfer-Vereinbarungen unter bestimmten Bedingungen als Gruppe freigestellt.

www.caston.info

Mehrere tausend Beiträge zu Recht & Wirtschaft International finden Sie kostenfrei im Internet bei caston.info. Dort können Sie nach Schlagwort und Sachgebieten recherchieren.

Unsere Titelliste erhalten Sie auch per Fax.

IMPRESSUM

HERAUSGEBER

HERFURTH & PARTNER,
Rechtsanwälte GBR - German & International Lawyers
Hannover · Göttingen · Brüssel
Member of ALLIURIS INTERNATIONAL A.S.B.L., Brüssel
Luisenstr. 5, D – 30159 Hannover
Fon 0511-30756-0 Fax 0511-30756-10
Mail info@herfurth.de, Web www.herfurth.de

REDAKTION / HANNOVER

Redaktion: Ulrich Herfurth, Rechtsanwalt, zugelassen in Hannover und Brüssel (verantw.), Philipp Neddermeyer, Rechtsanwalt (D); unter Mitarbeit von:

Kenneth S. Kilimnik, LL.M., M.IUR., Attorney at Law (USA); Angelika Herfurth, Rechtsanwältin (D); Jens-Uwe Heuer, Rechtsanwalt (D); Dr. jur. Konstadinos Massuras, Rechtsanwalt (D) und Dikigoros (GR); Sibyll Hollunder-Reese, M.B.L., Rechtsanwältin (D); Thomas Gabriel, Rechtsanwalt (D); Carlota Simó del Cerro, LL.M., Abogada (ES); JUDr. Yvona Rampáková, Juristin (CR); Dr. jur. Xiaoqing Zheng, Legal Counsel (CN); Egbert Dittmar, Rechtsanwalt (D); Metin Demirkaya, Rechtsanwalt (D); Dr. Jona Aravind Dohrmann, Rechtsanwalt (D); Marc-André Delp, M.L.E., Rechtsanwalt (D); Elena Schultze, Advocat (RUS); Anja Nickel, Rechtsanwältin (D); Tatiana Getman, Rechtsanwältin (D); Monika Sekara, Rechtsanwältin (D); Reinald Koch, Rechtsanwalt (D); Kornelia Winnicka, Rechtsanwältin (D); Dr. jur. Wolf Christian Böttcher, Rechtsanwalt (D); Cem Korkmaz, Rechtsanwalt (D).

KORRESPONDENTEN / AUSLAND

u.a. Amsterdam, Athen, Brüssel, Budapest, Bukarest, Helsinki, Kiew, Kopenhagen, Lissabon, London, Luxemburg, Mailand, Madrid, Oslo, Paris, Prag, Stockholm, Warschau, Wien, Zürich, New York, Moskau, Peking, Tokio, Bombay, Bangkok, Shanghai, Singapur, Sydney, Tunis.

VERLAG

CASTON GmbH, Law & Business Information
Luisenstr. 5, D - 30159 Hannover,
Telefon 0511 - 30756-50, Telefax 0511 - 30756-60
eMail info@caston.info; Internet www.caston.info

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen; die Haftung ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Wiedergabe, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Herausgeber.