

Besprechung / Compte rendu

Accords de technologie – Technology Transactions

mit Beiträgen von MARCO M. ALEMAN / CHRISTOPH SPENNEMANN / MARK ANDERSON / PHILIPPE GILLIÉRON / ADRIEN ALBERINI

JACQUES DE WERRA (Hg.)

Schulthess Juristische Medien AG, Zürich 2018, 128 Seiten, CHF 49, ISBN 978-3-7255-8706-3

In der zweisprachigen (Französisch und Englisch) von Prof. Jacques de Werra betreuten Reihe *Propriété Intellectuelle – intellectual property* (<www.pi-ip.ch>) ist der 11. Band erschienen, welcher die Beiträge der Referenten der letztjährigen *Journée de Droit de la Propriété Intellectuelle* (<www.jdpi.ch>) der Universität Genf zum Thema Technologievereinbarungen/Technologietransaktionen vereint. Der Band ist, wie es zumeist bei Tagungsbänden der Fall ist, nicht eine bloße Kompilation von Referaten, sondern enthält vielmehr eigentliche Aufsätze zu den Themen, über welche von den Autoren an der Tagung referiert wurde.

Gleich zwei Autoren, nämlich MARCO M. ALEMAN und MARK ANDERSON, gehen in ihren Beiträgen unter verschiedenen Blickwinkeln auf kollisionsrechtliche Aspekte bei Technologietransaktionen ein. Solche Aspekte gewinnen in der täglichen Praxis von Technologietransaktionen mehr und mehr an Bedeutung und bringen spezielle Herausforderungen und Besonderheiten mit sich. Bereits der Umstand, dass bei länderübergreifenden Transaktionen das Vertragsstatut und die Statuten der vom Vertrag betroffenen Immaterialgüter auseinanderfallen, bringt besondere Herausforderungen, Komplikationen und Implikationen mit sich. Hinzu kommt, dass Immaterialgüterrechte als solche keiner Rechtswahl unterworfen werden können. Gerade bei umfassenderen internationalen Transaktionen müssten daher unter Berücksichtigung des für Immaterialgüterrechte geltenden Territorialitätsprinzips regelmässig eigentlich sämtliche relevanten lokalen Immaterialgüterrechtsregimes einzeln mit ihren Besonderheiten betrachtet und berücksichtigt werden. Der Rezensent konsultiert in diesem Zusammenhang zur weiteren Illustration und (ersten) länderspezifischen Vertiefung jeweils die AIPPI-Berichte, namentlich diejenigen zur Frage Q190 «Verträge über Schutzrechte des geistigen Eigentums (Übertragung und Lizenzen) und dritte Parteien.»

ALEMAN geht in diesem Kontext anhand von Beispielen verschiedener Länder auf die Abtretung, die Lizenzierung und die Nutzung von Patenten als Sicherheiten für Finanztransaktionen ein und zeigt die besonderen Herausforderungen der Vertragsgestaltung auf. Bei Transaktionen, von welchen Patente oder auch generell Immaterialgüterrechte in verschiedenen Ländern oder Regionen betroffen sind, müssten eigentlich insbesondere für die Perfektionierung immer auch noch die lokalen Immaterialgüterrechtsgesetze und Gepflogenheiten berücksichtigt werden. Je nachdem müsste diesen auch im Rahmen des Vollzugs spezielle Nachachtung verschafft werden. ALEMAN verschafft in seinem Beitrag generell einen konzisen Überblick zu den eigentlichen Kern- und Knackpunkten bei Verträgen betreffend die Disposition über Patente und gemeinsame Entwicklungen. Dabei schält er gekonnt spezifische immaterialgüterrechtliche und vertragsrechtliche Fragen heraus, die im Kontext einhergehender Transaktionen immer im Auge behalten werden sollten.

ANDERSON verweist in seinem Beitrag darauf, dass trotz der weitgehenden Vereinheitlichung der immaterialgüterrechtlichen Schutzprinzipien insbesondere im Rahmen der von der WIPO verwalteten Konventionen für die Umsetzung in einzelnen Ländern erheblicher Spielraum verbleibt. Die konkrete Ausgestaltung in einzelnen Ländern kann sehr wohl unterschiedlich sein. Hinzu kommt, dass trotz der Vielfalt länderübergreifender Regelwerke Regelungen speziell für Transaktionen (wie Übertragungen, Lizenzierungen, Sicherheitenbestellung) zumeist – wenn überhaupt – nur am Rande und marginal ent-

halten sind. Dies führt dazu, dass gerade bei Transaktionen unter Umständen erhebliche länderspezifische Differenzen beachtet werden müssen. Erschwerend kann hinzukommen, dass selbst auf nationaler Ebene gesetzliche Regelungen oft nicht umfassend oder gar vereinheitlicht sind. ANDERSON illustriert dies insbesondere mit der unterschiedlichen Behandlung von Übertragungen und Lizenzierungen verschiedener Immaterialgüter unter englischem Recht. Anhand von Vergleichen mit dem deutschen Recht zeigt ANDERSON zudem auf, dass auch Sublizenzen besonderen Regimes unterstehen können. Das Gleiche gilt für gemeinschaftliches Eigentum. Dass gleichzeitig auch die Vertragspraxis und vor allem die Redaktionspraxis hier häufig ungenügend sind, wird anhand von gelungenen Beispielen illustriert. Uneingeschränkte Zustimmung verdient dabei, dass ANDERSON auch auf allzu häufig übertriebene und überdehnte Vertragsformulierungen eingeht und diese moniert. Es ist wohlthuend, darin bestätigt zu werden, dass auch unter englischem Recht genügen sollte, statt «the Assignor hereby sells, assigns and transfers unto Assignee, its successors or assigns ...» schlicht und einfach zu stipulieren, «the Assignor hereby assigns to the Assignee». Gestützt auf seine Ausführungen kommt der Autor zum Schluss, dass es allenfalls auch für IP-Transaktionen nützlich oder gar vonnöten wäre, dass ein übergreifender Rechtsrahmen geschaffen wird (wie dies etwa mit dem UN-Kaufrecht für den internationalen Kaufvertrag der Fall ist). Nur so könnten nationale Besonderheiten ausgemerzt oder mindestens effizient umschifft werden. Offen bleibt dabei, dass solche übergreifende Rechtsrahmen bis anhin zumeist nicht von herausragendem Erfolg gekrönt waren. ANDERSON schlägt auch vor, welche Regelungspunkte durch einen solchen Rahmen adressiert werden sollten. Diese entsprechen in der Summe und von der Essenz her in vielen Bereichen denjenigen, welche bereits von MARIO M. PEDRAZZINI in seinem nach wie vor lesenswerten «Versuch einer Nominalisierung des Lizenzvertrages» (in: Innominatverträge, Festgabe zum 60. Geburtstag von Walter R. Schlupe, Zürich 1988, S. 414 ff.) kristallisiert wurden.

CHRISTOPH SPENNEMANN geht in seinem Beitrag näher auf Technologietransaktionen im Umfeld der Entwicklungszusammenarbeit ein. Er verweist auf die UNCTAD-Fallstudien von 2009 und 2010 über den Transfer von pharmazeutischer Technologie an lokale Hersteller und hebt als Beispiele die Fälle Argentinien, Bangladesch, Kolumbien, Äthiopien und Uganda hervor. Jeder dieser Fälle gibt sowohl vom Vor- und Umfeld her wie auch anhand der jeweiligen konkreten Ausgestaltung und der einhergehenden Erfolge und Misserfolge gute Beispiele im Sinne von «lessons learned» ab. Generell gilt, dass es gerade beim Technologietransfer in Entwicklungsländer mit der Lizenzierung alleine nicht getan ist. Der initialen und danach laufenden technischen Unterstützung kommt nicht zu unterschätzende Bedeutung zu, wenn es zu einem langfristigen Erfolg kommen soll. Der Autor bedauert es, dass es für das spezielle Gebiet der Technologiezusammenarbeit mit Entwicklungsländern keinen internationalen Rechts- oder Orientierungsrahmen gibt. Er würde es daher begrüßen, wenn die Arbeiten am UNCTAD-Entwurf für einen internationalen Code of Conduct für den Technologietransfer zu einem (erfolgreichen) Abschluss gebracht würden.

PHILLIPPE GILLIÉRON befasst sich in seinem Beitrag mit IT-Verträgen und gibt gestützt auf seine langjährige Erfahrung als Praktiker in diesem Gebiet einen kurzen und prägnanten Überblick über die wesentlichen Grundtypen von IT-Verträgen und ihre wichtigsten Aspekte und Stolpersteine. Er leuchtet das Spektrum von traditionelleren Verträgen bis zu den heute allgegenwärtigen (und überladenen) Cloud-Service-Verträgen aus und hebt Besonderheiten und Feinheiten gängiger Typen von IT-Verträgen hervor. Der Autor betont zu Recht, dass das IT-Recht und IT-Verträge eine eigene Materie bilden. Erforderlich ist vor allem viel Aufmerksamkeit im Hinblick darauf, wie die Risikoverteilung zwischen den Parteien geregelt werden soll und wer welche Risiken überhaupt tragen kann oder will. Nur bestätigt werden kann die Quintessenz von GILLIÉRON, wonach in einer mehr und mehr technologielastigen Welt wie der unseren IT-Verträge zunehmend geschäftskritische Materien betreffen oder regeln.

Technologieverträge und Wettbewerbsrecht stehen in einem besonderen Spannungsfeld. Technologieverträge, beziehungsweise die zugrunde liegenden Immaterialgüterrechte lassen eine gewisse Monopolisierung bewusst und sachinhärent zu, während umgekehrt das Wettbewerbsrecht schädliche Auswüchse von Monopolisierungen bekämpfen will. ADRIEN ALBERINI geht in seinem Beitrag auf die spezielle Wechselbeziehung zwischen Technologierecht und Wettbewerbsrecht ein. Er stellt dabei insbesondere auch die Frage, ob mit der jüngeren Rechtsentwicklung ein Gleichgewicht und eine stabile Abgrenzung erreicht werden konnten oder ob man sich nach wie vor in einer Phase mit nicht immer voraussehbaren Entwicklungen befindet. Der Autor tätigt seine Darlegungen anhand des europäischen Wettbewerbsrechts. Er verschafft dazu einen kurzen Überblick und geht insbesondere auf

die Freistellungsverordnungen zum Technologietransfer und für Forschungs- und Entwicklungsvereinbarungen ein. Anschliessend behandelt ALBERINI die wettbewerbsrechtliche Behandlung einschlägiger Vertragsklauseln samt den einhergehenden Risiken und caveats. Er analysiert Rücklizenzklauseln (grantback clauses), Entwicklungs- und Forschungsverbotsklauseln, Nichtangriffsklauseln und Klauseln, die es einer Partei verbieten, ihre eigene Technologie auszuwerten. Zum Schluss geht der Autor auf jüngere Entwicklungen im Wettbewerbsrecht und insbesondere auf solche im Zusammenhang mit der Vereinheitlichung und Standardisierung von elektronischen Technologien ein und legt dar, wie sich daraus die Grundsätze für eine FRAND-Lizenzierung (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory) von wesentlicher Technologie (Essential Facilities) entwickelt haben. ALBERINI stellt dabei zu Recht fest, dass FRAND zwar theoretisch gut zu verstehen, praktisch aber schwer umzusetzen ist.

Der Tagungsband ist alles in allem ein gelungenes und hilfreiches Werk. Dem Praktiker, der sich mehr oder weniger häufig mit Technologietransaktionen auseinandersetzt, hilft die Lektüre, den Erfahrungsschatz aufzufrischen und sich je nachdem auch bestätigt zu fühlen. Zudem können die Beiträge der Autoren auch zu neuen Ideen verhelfen. Denjenigen, die sich nur wenig mit solchen Transaktionen beschäftigen oder neu in dieses Gebiet einsteigen wollen, kann das Werk eine gute Einstiegshilfe sein. Dank der Kürze der Artikel beansprucht die Lektüre nicht allzu viel Zeit, und die Dichte der zum Ausdruck gebrachten Erfahrungen und des einhergehenden Wissens eröffnet sehr wertvollen Grundlagenstoff.

Mark Reutter, Dr. iur., LL.M., Attorney at Law, Zürich