

Lizenzkartellrecht in der EU

Thomas Graf

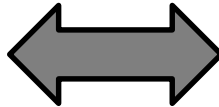
ASAS – Wettbewerbsrecht und Technologietransfer

Zürich, 28. August 2019



Besteht ein Widerspruch zwischen Immaterialgüterrechten und Wettbewerbsrecht?

Immaterialgüterrechte schaffen Exklusivität



Wettbewerbsrecht schützt freien und offenen Wettbewerb

- Der Zweck von Immaterialgüterrechten ist es, Innovation zu fördern – *“adding the fuel of self-interest to the fire of imagination”* (Abraham Lincoln)
- Immaterialgüterrechte beschränken (zeitlich befristet) statischen Wettbewerb, um dynamischen, Innovationswettbewerb zu erhöhen
- Förderung von Innovation ist auch ein Zweck des Wettbewerbsrechts
- Immaterialgüterrecht und Wettbewerbsrecht sind kompatibel

Was bedeutet dies für das Verhältnis von Immaterialgüterrechten und Wettbewerbsrecht?

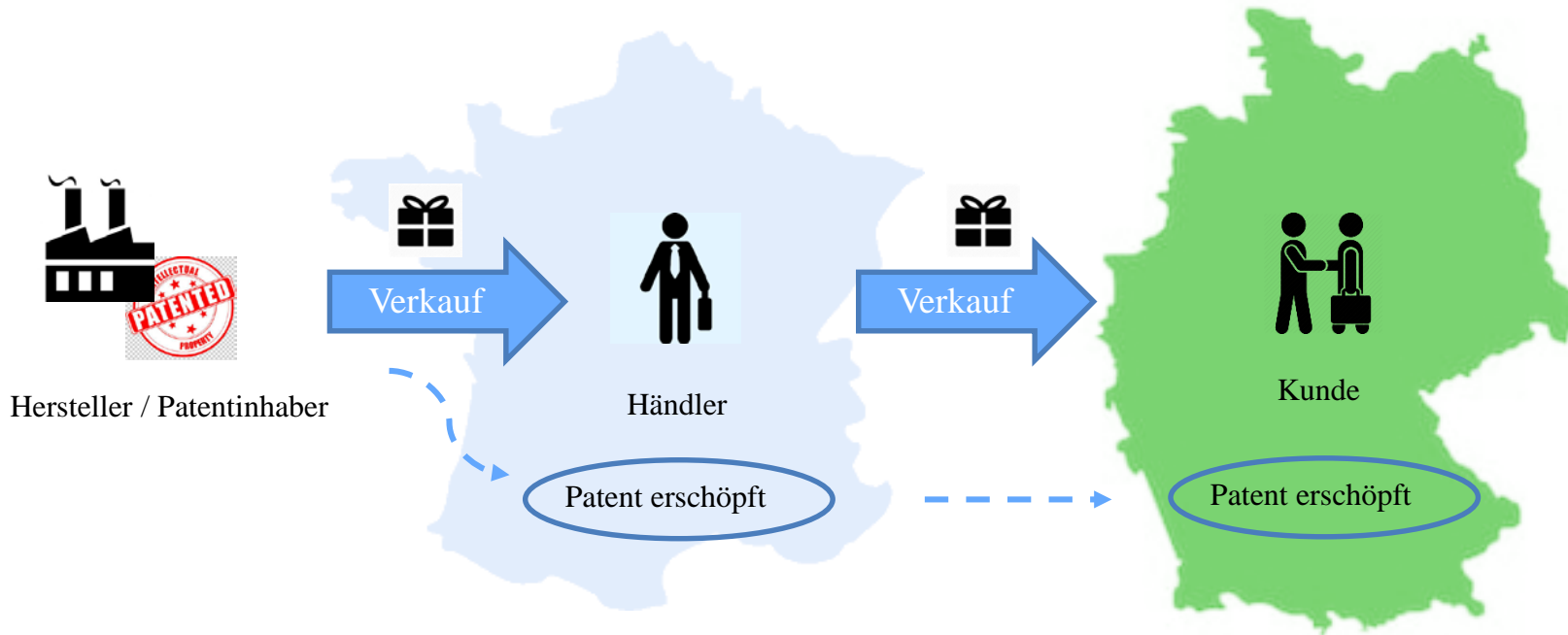
Beschränkungen welche sich aus der Funktion und dem Schutzbereich eines Immaterialgüterrechtes ergeben sind grundsätzlich wettbewerbsrechtlich nicht zu beanstanden

Beschränkungen welche über den Schutzbereich des Immaterialgüterrechtes hinausgehen oder dessen Zweck zuwiderlaufen können dagegen wettbewerbsrechtlich relevant sein

Beispiel 1: J&J / Sandoz

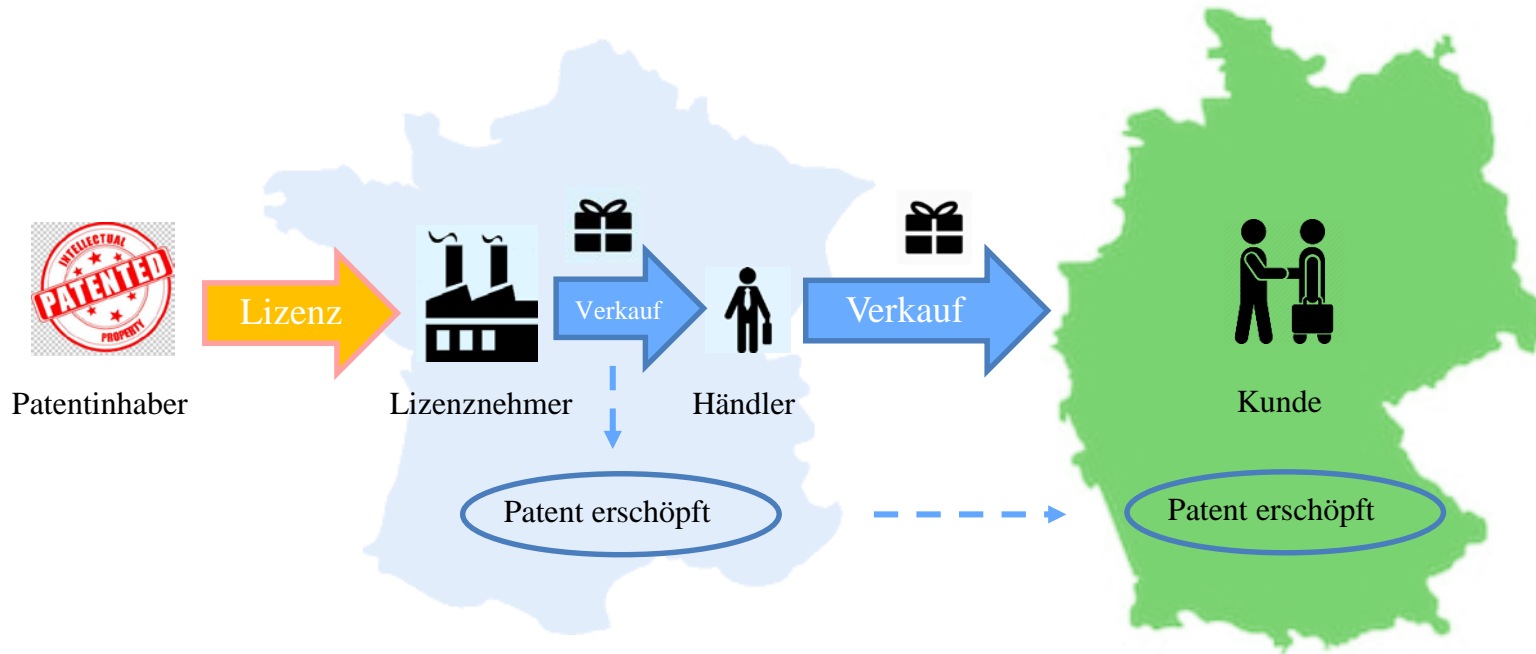
- J&Js Patentschutz für *fentanyl* in den Niederlanden lief aus
 - Sandoz hatte ein Generikum entwickelt and war bereit, in den niederländischen Markt einzutreten
 - Stattdessen schloss J&J mit Sandoz eine Co-promotion Vereinbarung, wonach Sandoz das J&J Produkt bewarb und am Gewinn dieses Produktes partizipierte
 - Die Vereinbarung „neutralisierte“ Sandoz als Wettbewerber
- ➔ Die Co-Promotion Vereinbarung beschränkte den Wettbewerb über den Schutzbereich des *fentanyl* Patentes hinaus

Beispiel 2: Territorialbeschränkungen und Erschöpfung



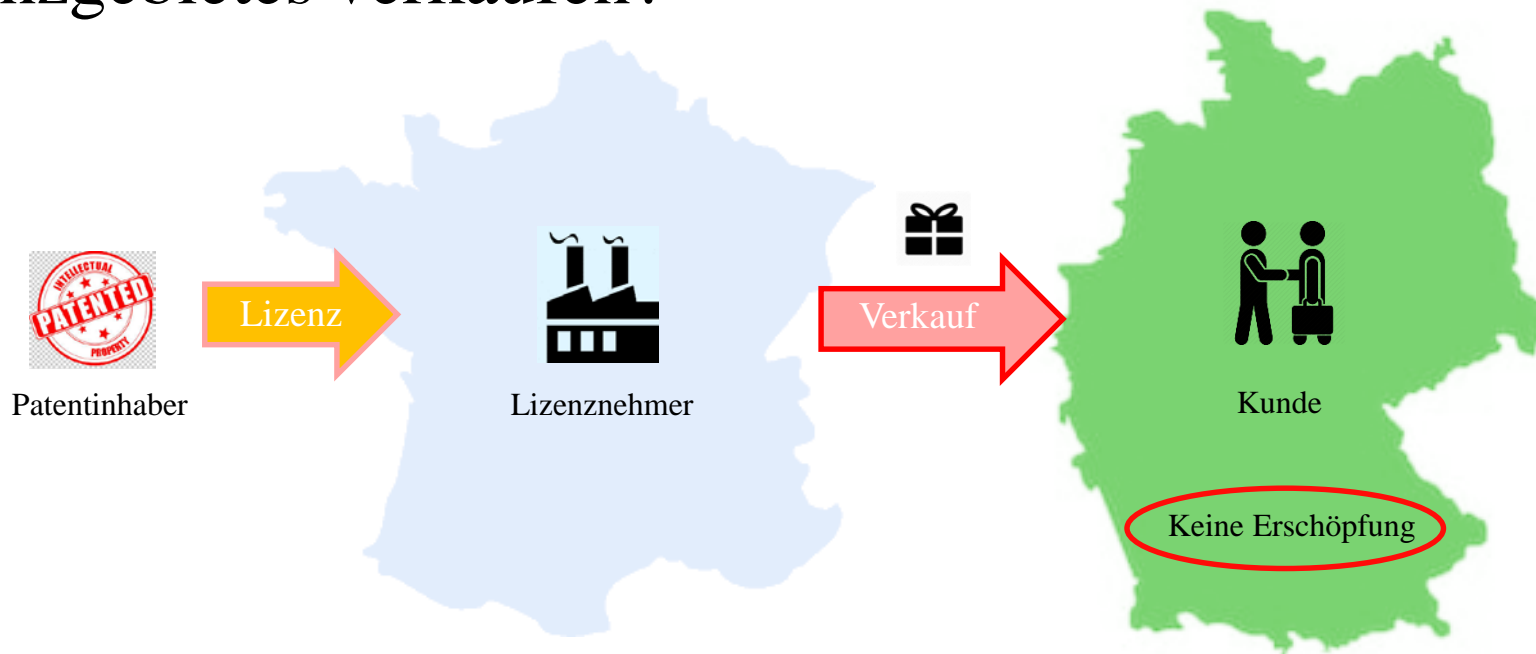
- Verkauf durch Patentinhaber erschöpft Patentrecht an den verkauften Einheiten (first sale doctrine)
- Der Händler kann daher diese Einheiten außerhalb seines Gebietes verkaufen, ohne Patentrechte zu verletzen
- Ein Verbot, außerhalb des Händlergebietes zu verkaufen, geht über den Schutzbereich des Patentbesitzes hinaus und kann daher wettbewerbswidrig sein

Variante mit Lizenznehmer



- Es ist legitim das Lizenzgebiet territorial zu begrenzen (*Coditel, Ladbrokes, Murphy*)
- Aber wenn der Lizenznehmer ein lizenziertes Produkt im Lizenzgebiet verkauft, dann erschöpft sich das Patentrecht an diesem Produkt
- Diese Einheit muss dann frei zirkulieren können, auch außerhalb des Lizenzgebietes

Aber kann der Lizenznehmer direkt außerhalb des Lizenzgebietes verkaufen?

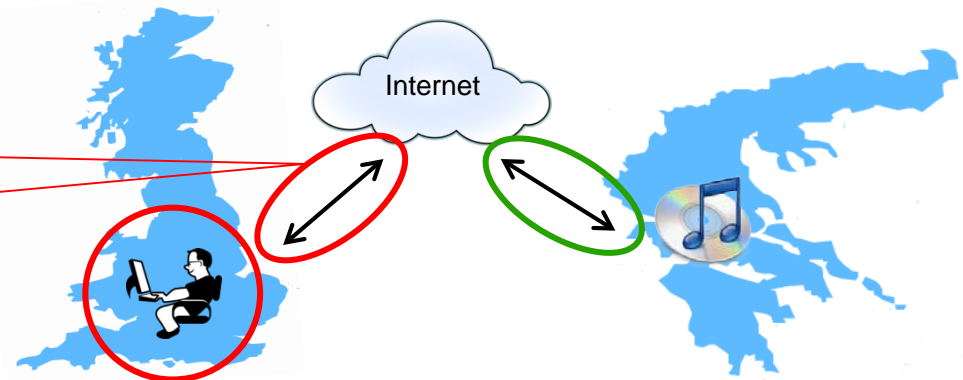


- Die Gewährung einer Lizenz für sich allein erschöpft das Patentrecht nicht
- Es fehlt an einem Erstverkauf mit Zustimmung des Patentinhabers
- Ein Verbot, direkt außerhalb des Lizenzgebietes zu verkaufen, geht nicht über das Patent hinaus und sollte sich daher auch nicht wettbewerbsbeschränkend auswirken

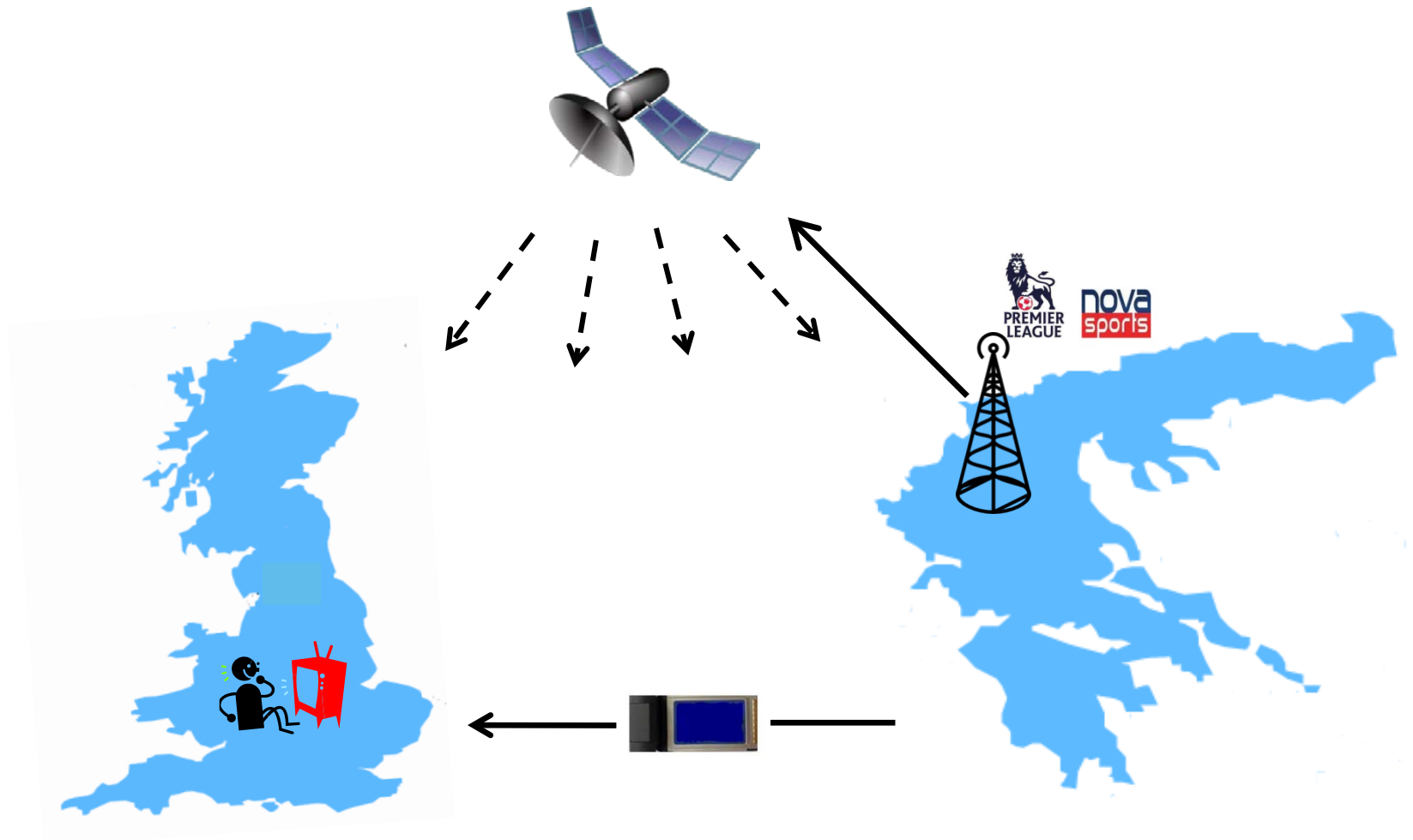
Praktische Anwendung: Der i-Tunes Fall

- i-Tunes unterhält getrennte, nationale online „Läden“, mit unterschiedlichen Inhalten und Preisen
- Nutzer können in einen nationalen i-Tunes Laden nur kaufen, wenn sie eine Kreditkarte für das entsprechende Land haben
- Die Kommission äußerte Bedenken, dass diese „territoriale“ Aufteilung die Folge rechtswidriger Abreden zwischen Apple und den Musikstudios war
- Dies war nicht der Fall: die Aufteilung war die Konsequenz national begrenzter Urheberrechte und einer begrenzten Lizenzierung, welche die Rechte nicht erschöpft
- Das Verfahren wurde eingestellt

Lizenz für Zugänglichmachung in Griechenland erschöpft Recht nicht (Art. 3(3) CDR)



Urteil in *Murphy*: Territoriale Beschränkungen bei der Sattelitenübertragung

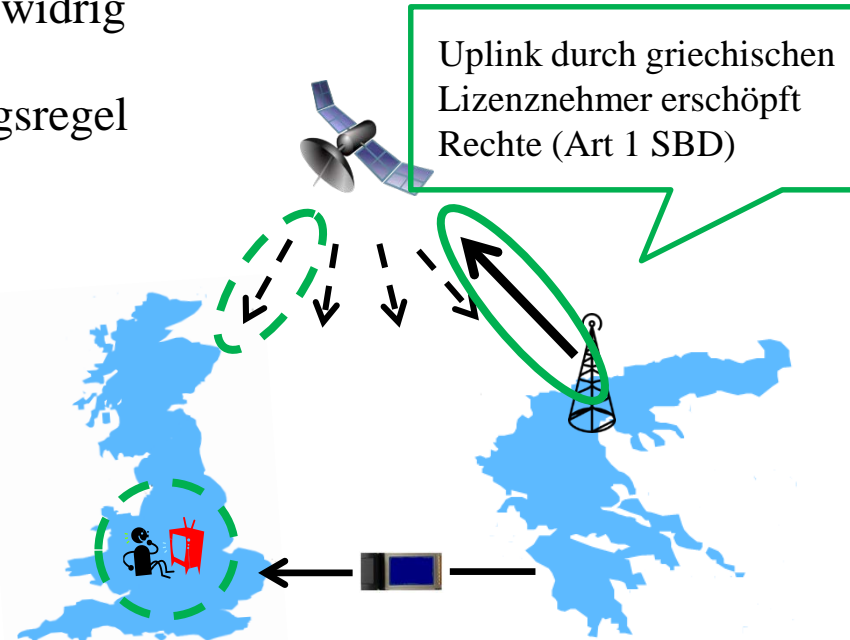


Murphy Urteil – die Analyse des Gerichtshofes

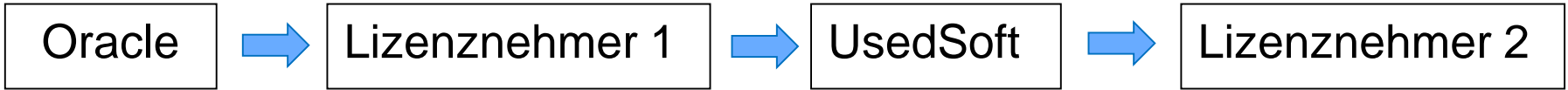
- Absolutes Verbot, Decoder außerhalb des Lizenzgebietes zu verkaufen, verstößt gegen Dienstleistungsfreiheit und ist wettbewerbsrechtswidrig
- Das Urteil beruht auf den speziellen Erschöpfungsregel für Rechte an einer Satellitenübertragung:

Die Rechte sind mit dem Uplink erschöpft

- Das vertragliche Verbot Decoder außerhalb des Lizenzgebietes zu verkaufen ging über den Schutzbereich der Rechte hinaus
- Das Urteil bestätigt daher, dass wettbewerbsrechtliche Analyse und IP Situation verbunden sind
- Siehe aber das hängige Film Studie Verfahren der EU Kommission, in welchem Bedenken sowohl gegen Beschränkungen in Satelliten- als auch Online-Lizenzen erhoben werden



Urteil in *Usedsoft*: „Verkauf“ von gebrauchten Lizenzen



- Gerichtshof: Die Lizenz erschöpft die Rechte an der Software, weil die Lizenz hier einem Verkauf im Sinne von Artikel 4(2) Software Richtlinie gleichkommt
 - Oracle erhält ein einmaliges Entgelt – entspricht „Kaufpreis“
 - Lizenznehmer erhält zeitlich unbefristetes Nutzungsrecht
- Im Anwendungsbereich von *Usedsoft* kann daher die Beschränkung des „Weiterverkaufes“ einer lizenzierten Kopie wettbewerbswidrig sein
- Ungereimtheiten
 - Erschöpfung findet nur bezüglich der Rechte an einer bestimmten Kopie statt und nur bezüglich des Verbreitungsrechts:
 - Hier werden aber neue Kopien kreiert (siehe Generalanwalt)
 - Gerichtshof „verdinglicht“ vertragliche Nutzungsrechte ohne physisches Substrat

Urteil in *Genentech*: Lizenzgebühren für ungültiges Patent

- Sachverhalt:
 - 1992: Behringwerke gewährt Genentech Lizenz gegen Zahlungen einer laufenden Lizenzgebühr
 - 1999: Das EU Patent wird annulliert und in 2008 stellt ein US Gericht fest, dass keine Verletzung in den USA vorliegt
 - Genentech beendet Lizenz in 2008 und verneint Zahlungspflicht für die Vergangenheit mit dem Argument, dass eine Lizenzgebühr für ein ungültiges oder nicht-verletztes Patent wettbewerbsrechts widrig ist

- Gerichtshof:
 - Der Wert der Lizenz liegt in der Rechtsicherheit, welche die Lizenz für Genentech schafft (“peace of mind”) – keine Gefahr von Rechtsstreitigkeiten
 - Die Lizenzgebühr ist der Preis für diese Rechtssicherheit und ist daher nicht rechtswidrig selbst wenn das Patent ungültig ist
 - Bedingung ist aber, dass der Lizenznehmer frei sein muss, die Lizenz (mit vernünftiger Frist) zu kündigen

Reverse Patentsettlements in der Pharmaindustrie

- Sachverhalt:
 - Generische Hersteller treten vor Ablauf relevanter Patente (typischerweise Prozesspatente) in den Markt ein und Originator klagt auf Verletzung
 - Vergleich: Originator bezahlt Vergleichssumme und generische Hersteller ziehen sich aus dem Markt zurück bis Patentablauf

- *Lundbeck* und *Servier*: Solche Vergleiche sind wettbewerbsrechtswidrig

- Es ist aber unbestritten, dass ein Vergleich ohne Bezahlung durch den Originator zulässig ist – Worin liegt die Wettbewerbsbeschränkung?

- Kommission / Gericht: Die Zahlung verzerrt die Entscheidung der generischen Hersteller

- Dies ist aber ein subjektives Kriterium – sollte nicht eher die Wahrscheinlichkeit ob der Originator mit seiner Klage (siehe US Rechtsprechung)



© 2019 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP. All rights reserved.

Throughout this presentation, "Cleary Gottlieb" and the "firm" refer to Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP and its affiliated entities in certain jurisdictions, and the term "offices" includes offices of those affiliated entities.