

Update EU Beihilfenrecht

BMWK/BMBF-Arbeitsgruppe IP Transfer

Prof. Dr. Sebastian Wündisch, LL.M.

BMWK, 23.03.2022

➤ **Technologietransfer ist eine rechtlich komplexe Querschnittsmaterie:**

- Hochschulrecht
- Recht des geistigen Eigentums
- Haushaltsrecht
- Beihilfenrecht
- Förderrecht
- Gesellschaftsrecht
- Steuerrecht
- Kartellrecht

Rechtliche Rahmenbedingungen

➤ **Technologietransfer ist eine rechtlich komplexe Querschnittsmaterie:**

- Hochschulrecht
- Recht des geistigen Eigentums
- Haushaltsrecht
- **Beihilfenrecht**
- Förderrecht
- Gesellschaftsrecht
- Steuerrecht
- Kartellrecht

Beihilfenrecht

– Beihilfenrecht bei wirtschaftlicher Betätigung von Forschungseinrichtungen

- IP-Transfer ist wirtschaftliche Tätigkeit einer Forschungseinrichtung
- Mittelbare Beihilfe durch zu geringe Gegenleistung => Vorteil der öffentlichen Förderung der Forschungseinrichtung kommt indirekt der Ausgründung zugute
- Problematisch u.a. im Rahmen des IP-Transfers, wenn Gegenleistung unter Marktpreis liegt
- Private Investor Test

– Gefahr der Nichtigkeit des IP-Transfervertrages

– Rechnungshof, Konkurrentenklagen

Europäisches Gericht, Urteil vom 12. Juni 2014

- 91 To determine whether the granting of a licence to exploit software by a public authority to a private entity conferred a benefit on the licensee and thus constitutes State aid, the Commission must apply the private investor test, so as to determine whether the royalties paid by the licensee corresponds to the
-

price which a private investor, operating in normal competitive conditions, would have been able to obtain for the granting of that licence (see, by analogy, Case C-290/07 P *Commission v Scott* [2010] ECR I-7763, paragraph 68).

- 92 Where such a licence has been granted without a tendering procedure or a valuation by an independent expert, the Commission's task must be deemed to have been complex and not to have led to anything but a rough estimate of the market value of that licence (see, to that effect and by analogy, *Commission v Scott*, paragraph 91 above, paragraph 70).

Bisherige beihilfenrechtliche Lösungsansätze

Beihilfenrechtskonforme Preisgestaltung

Unionsrahmen für staatliche Beihilfen zur Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation (2022/C 414/01) für die F&E Zusammenarbeit zwischen Industrie und Forschungseinrichtungen

Beim IP-Transfer liegt beihilfenrechtlichen Konformität jedenfalls dann vor, wenn

- Preis durch ein offenes Verkaufs-/Bieterverfahren ermittelt wird
- Gutachten durch Sachverständigen, dass das Entgelt dem Marktpreis entspricht
- Entgelt wurde von der Forschungseinrichtung nach Fremdvergleichsgrundsatz ausgehandelt, mit dem Ziel des maximalen wirtschaftlichen Nutzens für die Forschungseinrichtung

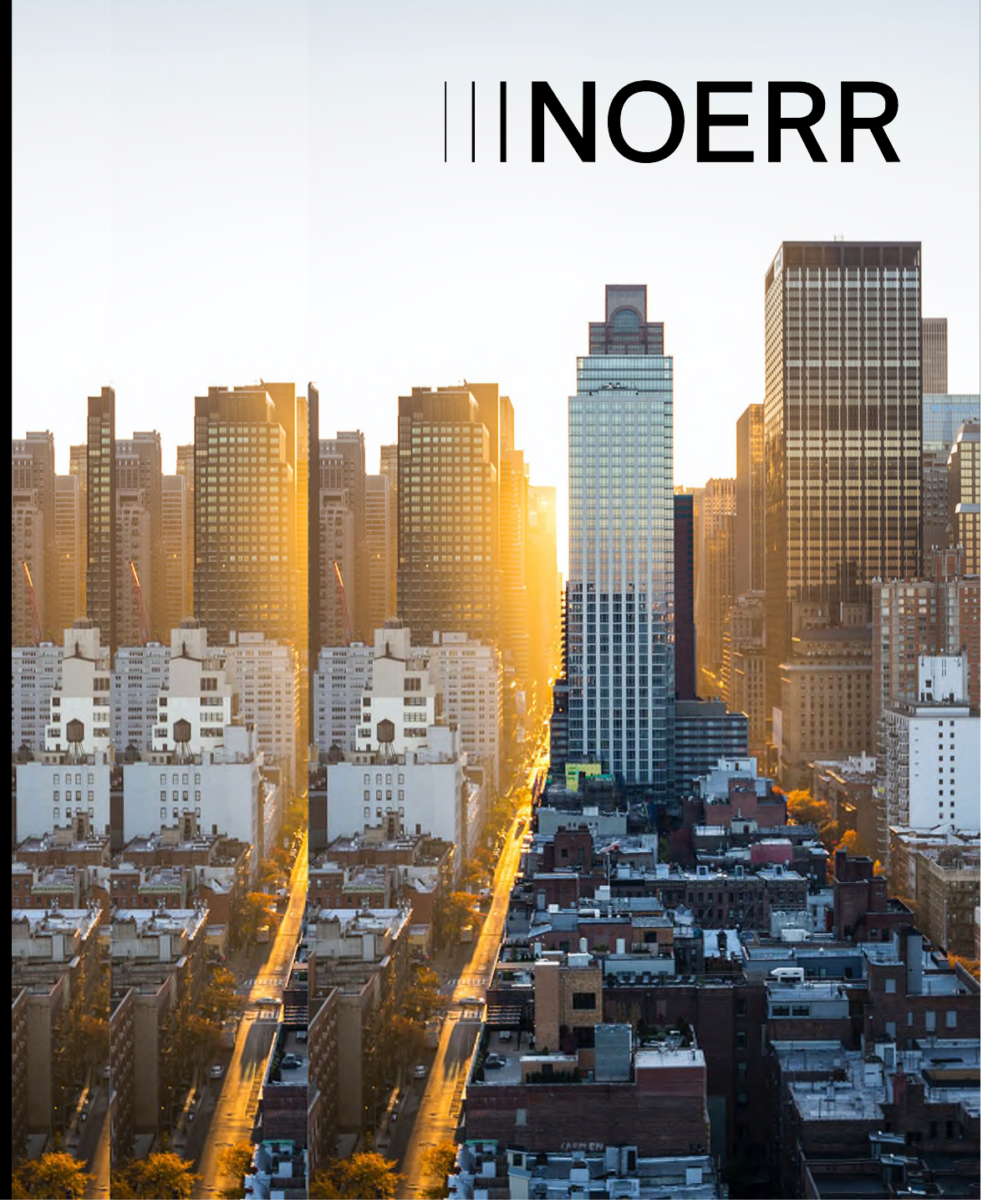
NEU: Unternehmensgründungsbeihilfen nach Art. 22 Abs. 7 AGVO n.F. (Juli 2023)

- Die Übertragung von IP-Rechten durch eine Forschungseinrichtung kann **unentgeltlich oder unter Marktwert** erfolgen, wenn
 - IP-Rechte an der Forschungseinrichtung entwickelt
 - Übertragung erfolgt an ein kleines und innovatives Unternehmen (Art. 22 Abs. 2)
 - Übertragung ist erforderlich, um ein neues Produkt/Dienstleistung auf den Markt zu bringen
 - Beihilfebetrug (Differenz zwischen Wert des IP Rechts und etwaigem Entgelt bzw. Beitrag des Unternehmens zur Entwicklung des IP Rechts) darf 1 Million Euro nicht überschreiten

NEU: Unternehmensgründungsbeihilfen nach Art. 22 AGVO

- **Problem: Ermittlung und Dokumentation des Marktpreises weiterhin notwendig**
 - offenes Verkaufs- bzw. Bieterverfahren
 - Gutachten durch Sachverständigen
- **Problem: Weitere „Formalien“**
 - „Erlass“ einer eigenen abstrakte „Beihilfenregelung“ der Forschungseinrichtung (?)
 - Transparenz – Berechnung des Bruttosubventionsäquivalents im Voraus
 - Nachweis Anreizeffekt
 - Kumulierung mit anderen Beihilfen
 - Veröffentlichungspflicht durch EU-Mitgliedsstaaten

Prof. Dr. Sebastian Wündisch, LL.M.
Noerr PartGmbH
sebastian.wuendisch@noerr.com



Expertise

„Tiefe Branchenkenntnisse, schnelle und profunde Beratung.“

Mandant in Legal 500, 2021



||| NOERR

Prof. Dr. Sebastian Wündisch – Recht der Forschung / Technologietransfer



Prof. Dr. Sebastian Wündisch, LL.M.

Rechtsanwalt

+49 351 8166072

sebastian.wuendisch@noerr.com

Sebastian Wündisch ist ein international tätiger Experte für Geistiges Eigentum, Technologietransfer und Lizenzierung. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Strukturierung und Verhandlung von komplexen R&D Joint Ventures und Forschungsk Kooperationen. Zu seinen Mandanten zählen technologieorientierte Unternehmen, darunter Global Player, Dax40 Unternehmen, KMU und Start-Ups wie auch Universitäten und Forschungseinrichtungen, die er außerprozessual berät sowie in Schieds- und Gerichtsverfahren vertritt. Er ist Autor zahlreicher einschlägiger Publikationen (darunter das Standardwerk zu F&E Verträgen), Honorarprofessor an der TU Dresden und der Universität Leipzig sowie Mitglied in verschiedenen Arbeitsgruppen des BMWK und des BMBF. Er gilt als "einer der renommiertesten Experten im Technologietransferrecht".

Kompetenzen

Recht des geistigen Eigentums, insbesondere Patent- und Erfinderrecht, Marken- und Wettbewerbsrecht sowie Know-how Schutz // Technologietransfer, Lizenzrecht und F&E Verträge, einschließlich kartell- und beihilfenrechtlicher Bezüge // Hochschulrecht und Recht der Forschungseinrichtungen, Forschungsförderung

Referenzen

- **Forschungsförderung:** 20jährige Beratungspraxis (Vertragsgestaltung und Zuwendungsrecht) bei geförderten F&E Projekten (BMWK, BMBF, Horizon, Bayh-Dole-Act) mit einem Fördervolumen von mehr als 600 Millionen EURO.
- **Forschungseinrichtung:** Beratung bei Compliance und Abwehr von Rückforderungen aus F&E Vertrag in Millionenhöhe
- **BMWK:** Gutachten zu Transferfragen, Co-Leiter der Arbeitsgruppe für Mustervereinbarungen für F&E Kooperationen
- **Cellex-Gruppe:** Beratung bei R&D Joint Venture mit Intellia und Blackstone (Investment von USD 250 Mio.)
- **Global Player:** Expert Opinion in IP Litigation vor dem U.S. District Court for the Central District of California
- **Forschungseinrichtung:** Beratung zu (internationalen) Kooperationen einschließlich damit zusammenhängender Compliance und Haftungsfragen
- **DAX Unternehmen:** Beratung bei der gerichtlichen Abwehr von Lizenzgebühren aus einem F&E Vertrag

Pressestimmen

- Best Lawyer (Handelsblatt) for Intellectual Property (2012-2023)
- Top-Anwalt Urheberrecht 2021 (Wirtschaftswoche)
- ... gilt als einer der renommiertesten Experten für Technologietransferrecht (Wirtschaftswoche 2021)
- IAM World Leading IP Strategist 2023, IAM 1000 Patent Law 2023
- His expertise in the laws governing technology transfer agreements is evident in his appointment to an honorary professorship of technology transfer at the Technical University of Dresden and of licensing law at the University of Leipzig (IAM 2023)

Offene Türen

Alicante

Noerr Alicante IP, S.L.
Avenida México 20
03008 Alicante
Spanien
T +34 965 980480

Brüssel

Noerr PartGmbH
Rue Guimard 9
1040 Brüssel
Belgien
T +32 2 2745570

Dresden

Noerr PartGmbH
Paul-Schwarze-Straße 2
01097 Dresden
Deutschland
T +49 351 816600

Hamburg

Noerr PartGmbH
Jungfernstieg 51
20354 Hamburg
Deutschland
T +49 40 3003970

New York

Noerr PartGmbH
Representative Office
885 Third Avenue, Suite 2610
New York, NY 10022
USA
T +1 212 433 1396

Berlin

Noerr PartGmbH
Charlottenstraße 57
10117 Berlin
Deutschland
T +49 30 20942000

Budapest

Kanzlei Noerr & Partner
Fő utca 14–18
1011 Budapest
Ungarn
T +36 1 2240900

Düsseldorf

Noerr PartGmbH
Speditionstraße 1
40221 Düsseldorf
Deutschland
T +49 211 499860

London

Noerr PartGmbH
Tower 42
25 Old Broad Street
London EC2N 1HQ
Großbritannien
T +44 20 75624330

Prag

Noerr s.r.o.
Na Poříčí 1079/3a
110 00 Prag 1
Tschechische Republik
T +420 233 112111

Bratislava

Noerr s.r.o.
AC Diplomat
Palisády 29/a
81106 Bratislava
Slowakische Republik
T +421 2 59101010

Bukarest

S.P.R.L. Menzer & Bachmann
– Noerr
Calea Victoriei nr. 174
Corp A, Sector 1
010097 Bukarest
Rumänien
T +40 21 3125888

Frankfurt am Main

Noerr PartGmbH
Börsenstraße 1
60313 Frankfurt am Main
Deutschland
T +49 69 9714770

München

Noerr PartGmbH
Brienner Straße 28
80333 München
Deutschland
T +49 89 286280

Warschau

Noerr Żelich sp.k.
Al. Jerozolimskie 93
02-001 Warschau
Polen
T +48 22 378 85 00

info@noerr.com
noerr.com

© Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB

|||NOERR