



Verträge eindeutig formulieren

Mögliche Risiken und Nebenwirkungen von Joint Ventures

Die Erschließung der vielversprechenden Potenziale des indischen Marktes lässt sich mit einem lokalen Partner, der über Marktkenntnis und Kontakte verfügt, naturgemäß einfacher bewerkstelligen als allein.



Dr. Johannes Weisser

Soweit und solange diese Zusammenarbeit auf rein vertraglicher Grundlage erfolgt und kein strategisches Know-how bereitgestellt wird, sind die damit verbundenen Risiken verhältnismäßig

leicht zu beherrschen. Doch häufig verlangt der indische Partner neben der Bereitstellung von Technologie und Know-how auch eine Beteiligung an der indischen Tochtergesellschaft. Dann hat man es mit einem Joint Venture, also einem Gemeinschaftsunternehmen zu tun. Derartige Kooperationen können für beide Seiten überaus vorteilhaft sein, wie der Bericht über das Indien-Joint-Venture des deutschen Unternehmens Gehrlicher Solar AG im IndienContact, Ausgabe 1/2011 ab S. 44 f. ausführlich darlegt. Allerdings sollten Joint Ventures in Indien sehr gut geplant werden, um Risiken zu vermeiden. Darauf hatten

wir im IndienContact von Mai 2007 bereits hingewiesen. Denn man kann auch böse Überraschungen erleben, wie unlängst ein deutsches Unternehmen schmerzhaft erfahren musste.

Der Enercon-Fall. Indien ist im Gegensatz zu anderen Schwellenländern nicht in größerem Umfang als Problemfall im Hinblick auf den Schutz geistigen Eigentums hervorgetreten. Dies war bislang ein wesentlicher Vorteil im Wettbewerb um ausländische Direktinvestitionen. Ein anhängiges Verfahren vor einer indischen Patentbehörde hat hieran allerdings gewisse Zweifel aufkommen lassen. Was war geschehen?

Die Enercon GmbH, ein deutscher Hersteller von Windkraftanlagen, der mit 56 Prozent die Mehrheit der Anteile an einem Joint Venture hält, wurde von ihrem indischen Minderheitspartner faktisch enteignet (Lesen Sie hierzu auch den Beitrag ab S. 40 f. Die Auseinandersetzungen zwischen den anfänglich erfolgreich zusammenarbeitenden Partnern betreffen sowohl gesellschafts- als auch patentrechtliche Fragen. Zusätzlich wird über die Nutzung der Namensrechte von Enercon gestritten. All dies führte dazu, dass Enercon trotz seiner Anteilsmehrheit faktisch keinen Einfluss mehr auf den Betrieb des gemeinsamen Unternehmens hat. Den Höhepunkt der Auseinandersetzungen markierte dann eine Reihe von Anträgen des indischen Partners auf Nichtigerklärung sämtlicher von Enercon gehaltenen Patente in Indien. Einigen dieser Anträge wurde vom Intellectual Property

Appellate Board (IPAB), einer Patentbehörde in Chennai, stattgegeben. Zur Begründung seiner Entscheidung soll das IPAB dabei laut deutscher Presseberichte neben klassischen Nichtigkeitsgründen wie mangelnder Neuheit und Erfindungshöhe auch angeführt haben, dass der Zugang zu der Enercon-Technologie nationales Interesse Indiens berühre und dieses höher zu bewerten sei als das Interesse eines privaten (ausländischen) Unternehmens am Schutz seiner Technologie. Beide Begründungsansätze erscheinen nicht ganz unproblematisch. Dabei sind allerdings zwei unterschiedliche Fragenkomplexe zu unterscheiden.

Schützt Indien geistiges Eigentum?

Zum einen stellt sich die Frage, warum es ausgerechnet in Indien an der Neuheit und Erfindungshöhe sämtlicher Enercon-Patente mangeln soll, wenn diese – so jedenfalls die Behauptung von Enercon – in allen anderen Ländern anerkannt werden und angeblich auch einige Nichtigkeitsklagen überstanden haben. Eine Antwort hierauf verspricht sich Enercon von der Entscheidung des High Court in New Delhi, bei dem Enercon gegen die Entscheidungen des IPAB Berufung eingelegt hat.

Zum anderen, und dies ist der viel kritischere Punkt, könnte sich die Frage nach der Verlässlichkeit Indiens als internationaler Handelspartner stellen, wenn das IPAB tatsächlich, wie in der Presse dargestellt, nationalen Interessen den privaten Interessen des Patentinhabers Vorrang eingeräumt hätte. Aber hat das IPAB tatsächlich

Dr. Johannes Weisser, LL.M. (USA)

ist seit 1991 Rechtsanwalt und berät mittelständische Unternehmen sowie national und international aufgestellte Konzerne in allen Fragen des Gesellschafts- und Wirtschaftsrechts - insbesondere auch im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Transaktionen und Umstrukturierungen - und diverse Venture Capital-Gesellschaften bezüglich der Beteiligungsverwaltung sowie bei Exits. Seit 2006 ist er Partner im Frankfurter Büro von avocado rechtsanwälte.

j.weisser@avocado-law.com



so argumentiert? Eine derartige Aussage findet sich jedenfalls nicht in den endgültigen Entscheidungen des IPAB, denn dort wird die Nichtigkeit ausschließlich mit mangelnder Neuheit und Erfindungshöhe begründet. Da beides Voraussetzung für die Erteilung eines Patentes ist, würde das Fehlen eines oder beider Elemente jedenfalls grundsätzlich eine Nichtigkeitserklärung rechtfertigen. Lediglich in einer rein verfahrensrechtlichen Zwischenverfügung des IPAB vom Juli 2010 heißt es sinngemäß, dass man zur Vermeidung weiterer Verzögerungen der bereits seit 2005 schwelenden Auseinandersetzungen zwischen den Joint-Venture-Partnern eine schnelle Entscheidung herbeiführen wolle, damit, so das IPAB, »diese alternativen Produktionsquellen für elektrische Energie zugänglich gemacht und für die Verbesserung der Gesellschaft und der Öffentlichkeit im Ganzen verwendet werden können, entweder im Wege der Aufrechterhaltung der Patentgewährung oder, alternativ, durch Öffnung derselben Technologie für die betroffene Branche, um diese zügig und zum Wohle der Industrie und der Öffentlichkeit sowie der Nation zu nutzen«. Mit dieser sicherlich etwas pathetischen Formulierung hatte das IPAB zumindest dem Wortlaut nach zunächst alle Türen offen gelassen.

Zweifel am Verfahrensablauf. Allerdings wird von Enercon eine Reihe von ungewöhnlichen Umständen genannt, die Zweifel daran nähren können, ob bei dem Verfahren vor dem IPAB tatsächlich alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Es bleibt zu hoffen, dass der zwischenzeitlich von Enercon angerufene High Court in New Delhi diese Zweifelsfragen adressiert und so dazu beiträgt, das Vertrauen internationaler Investoren in den effektiven Schutz geistiger Eigentumsrechte in Indien aufrechtzuerhalten. Weder Regierung noch Unternehmen in Indien können ein Interesse daran haben, dass insoweit im Ausland Zweifel aufkommen. Dies gilt umso mehr vor dem Hintergrund, dass Indien sich in der Vergangenheit unter anderem mit dem Hinweis auf den effektiven Schutz geistiger Eigentumsrechte als das »bessere China« dargestellt hat.

Schließlich ist auch noch zu berücksichtigen, dass Voraussetzung für eine Nichtigkeitsklärung der Patente gewesen wäre, dass der indische Partner überhaupt zur Stellung der Nichtigkeitsanträge bevollmächtigt war. Hierbei handelt es sich um zivil- und gesellschaftsrechtliche Fragestellungen, für die das IPAB eigentlich gar nicht zuständig ist. Die hierfür notwendige Entscheidung des Company Law Board ist jedoch noch nicht ergangen, und es ist fraglich, ob mit dieser in absehbarer Zeit zu rechnen ist. Dies hat jedoch das IPAB offenbar nicht davon abgehalten, die Patente trotzdem erst einmal für nichtig zu erklären und so im Ergebnis den zweiten Schritt vor dem ersten zu tun.

Möglichkeiten zur Absicherung nutzen.

Damit stellt sich die Frage, welche Möglichkeiten ein deutsches Unternehmen hat, sich gegen eine derartige »kalte Enteignung« zu schützen. In den Fällen, in denen der deutsche Partner Schutzrechte in ein Joint Venture einbringt oder an dieses lizenziert, ist zum Beispiel an eine so genannte Nichtangriffsabrede zu denken, wonach sich der Lizenznehmer verpflichtet, die vom Lizenzgeber bereitgestellten Schutzrechte nicht in ihrer Wirksamkeit anzugreifen und dies auch nicht über verbundene Unternehmen zu tun. Darüber hinaus ist an (möglicherweise vertragsstrafenbewehrte) Vertraulichkeitsvereinbarungen bezüglich des nicht schutzfähigen Know-hows zu denken. Alle derartigen Verpflichtungen sollten dabei dann, wenn möglich, auch über die Vertragsbeendigung hinaus gelten. Solche Vereinbarungen sind seit Langem im internationalen Handelsverkehr üblich und bieten grundsätzlich einen angemessenen Schutz.

Besonderes Augenmerk ist daneben auf die Ausgestaltung der Regelungen zur »Corporate Governance« des Gemeinschaftsunternehmens zu richten. So sollte beispielsweise sehr sorgfältig geprüft werden, welche Vollmachten das lokale Management eingeräumt bekommt. Dabei ist großer Wert auf eine sorgfältige und zumindest im Anfangsstadium restriktive Formulierung zu legen. Dies gilt insbesondere für die Festlegung eines Katalogs zustimmungsbedürftiger Geschäfte.

Soweit dem lokalen Management von den Anteilseignern gesonderte Vollmachten erteilt werden, ist auch bei deren Formulierung größte Sorgfalt anzuwenden, um zu verhindern, dass diese später zum Nachteil eines Gesellschafters verwendet werden können. Falls sich Anzeichen dafür ergeben, dass Kompetenzen oder Vollmachten missbraucht werden, müssen diese umgehend und konsequent beschnitten oder gar widerrufen werden. Dies setzt natürlich voraus, dass entsprechende Informationen überhaupt bei der deutschen Gesellschafterin ankommen. Um dies sicherzustellen, empfiehlt sich die Entsendung von Mitarbeitern aus dem deutschen Unternehmen, die über entsprechende Kompetenzen verfügen. Auch dies sollte unbedingt vertraglich vereinbart werden.

Und schließlich sollte ein Joint-Venture-Vertrag natürlich Regeln über ein geordnetes Auseinandergehen für den Fall beinhalten, dass sich die Wege einmal trennen sollten. Insbesondere 'Put- und Call'-Optionen mit klar definierten Bewertungsregelungen für die Anteile des jeweils anderen Partners sind hier geeignete Mechanismen, die einen Konflikt zwar nicht vermeiden, ihn aber lösen können.

Voraussetzung für die Wirksamkeit aller vorgenannten Sicherungsmechanismen ist allerdings, dass staatliche Gerichte im Falle eines möglichen Verstoßes gegen vertragliche Vereinbarungen effektiven Rechtsschutz gewähren. Dies schließt insbesondere auch die zeitliche Komponente ein.

Ausblick. Es bleibt zu hoffen, dass von indischer Seite möglichst bald in geeigneter Form eine Klarstellung dahingehend erfolgt, dass jedenfalls eine Berufung auf angeblich höherrangige nationale Interessen unter keinen Umständen als (auch ergänzende) Begründung für die Nichtigkeitsklärung ausländischer Patente und sonstiger Schutzrechte herangezogen werden kann. Dies wäre sicherlich das deutlichste Signal an die internationale Gemeinschaft, dass Indien es beim Schutz geistigen Eigentums wirklich ernst meint und den internationalen Verpflichtungen, die es insoweit als Signatarstaat des TRIPS-Abkommens übernommen hat, nachkommt. ■