KZR 39/06 - "Zwangslizenzeinwand" im Patentverletzungsprozess grundsätzlich zulässig

Wer ohne Lizenz nach einem patentierten Industriestandard produziert, kann sich gegenüber der Klage des Patentinhabers aus dem [Patent](#) mit dem "kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand" verteidigen. Dies bedeutet, dass der Nutzer des Patents geltend machen kann, der Patentinhaber missbrauche mit seiner Weigerung, die Benutzung des Patents zu gestatten, eine marktbeherrschende Stellung. Der Nutzer muss dazu darlegen, dass er sich erfolglos um eine Lizenz zu angemessenen Bedingungen bemüht hat und der Patentinhaber durch die Lizenzverweigerung gegen das kartellrechtliche Verbot verstößt, andere [Unternehmen](#) zu diskriminieren oder ohne sachlichen Grund zu behindern. Er darf das [Patent](#) allerdings nur dann im Vorgriff auf den rechtswidrig verweigerten [Lizenzvertrag](#) benutzen, wenn er auch die sich aus dem angestrebten [Vertrag](#) ergebenden Verpflichtungen erfüllt, insbesondere die angemessene Lizenzgebühr an den Patentinhaber zahlt oder die [Zahlung](#) zumindest sicherstellt. Dies hat der Kartellsenat des Bundesgerichtshofs heute entschieden.

Die Koninklijke Philips Electronics N.V. (Philips) ist Inhaberin eines für die Herstellung von einfach und mehrfach beschreibbaren optischen Datenträgern (CDR und CDRW) wichtigen Patents. Es handelt sich um ein Grundlagenpatent, das jeder Hersteller handelsüblicher CDR oder CDRW zwangsläufig benutzen muss und das Philips daher eine marktbeherrschende Stellung verschafft. Philips hat zahlreichen [Unternehmen](#) eine Lizenz an dem [Patent](#) auf der Basis eines Standard-Lizenzvertrags erteilt. Die Beklagten haben ohne eine solche Lizenz CDR und CDRW hergestellt und vertrieben. Sie haben eingewandt, die von Philips geforderten Lizenzgebühren seien überhöht und außerdem diskriminierend, weil andere [Unternehmen](#) günstigere Konditionen erhalten hätten. Philips missbrauche auf diese Weise seine marktbeherrschende Stellung.

Landgericht und Oberlandesgericht haben die Beklagten wegen Patentverletzung zu Unterlassung, Auskunft und Herausgabe von patentverletzenden Gegenständen zum Zwecke der [Vernichtung](#) verurteilt und darüber hinaus festgestellt, dass die Beklagten Philips gegenüber zum Schadensersatz verpflichtet sind. Die dagegen gerichtete Revision ist erfolglos geblieben.

Der Bundesgerichtshof hat den kartellrechtlichen "Zwangslizenzeinwand" gegenüber dem Unterlassungsbegehren des Patentinhabers grundsätzlich zugelassen. Die Lizenzierungspraxis eines marktbeherrschenden Patentinhabers unterliegt der kartellrechtlichen Missbrauchskontrolle (Art. 82 EG, §§ 19, 20 [GWB](#)). Der Patentinhaber darf ein [Unternehmen](#), das einen [Lizenzvertrag](#) abschließen will, um auf einem von der Benutzung des Patents abhängigen Markt Produkte anbieten zu können, nicht dadurch diskriminieren, dass er von diesem [Unternehmen](#) ohne sachlichen Grund höhere Lizenzgebühren als von anderen fordert. Verstößt der Patentinhaber gegen dieses Diskriminierungsverbot, ist ihm die Durchsetzung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs verwehrt. Die Klage aus dem [Patent](#) stellt dann ebenso wie die Weigerung, den angebotenen [Lizenzvertrag](#) abzuschließen, einen [Missbrauch](#) der marktbeherrschenden Stellung dar.

Die rechtswidrige Ablehnung des dem Patentinhaber angebotenen Lizenzvertrags gibt dem diskriminierten [Unternehmen](#) nach der heute verkündeten Entscheidung allerdings noch nicht das Recht, die Erfindung bis auf weiteres ohne Gegenleistung zu benutzen. Soll bereits patentgemäß produziert werden, ohne den eigenen Anspruch auf Abschluss eines Lizenzvertrags mit einer eigenen Klage durchgesetzt zu haben, muss

sich das diskriminierte [Unternehmen](#) so behandeln lassen, als habe der Patentinhaber sein Vertragsangebot bereits angenommen. Dies bedeutet, dass in regelmäßigen Abständen über die Benutzung des Patents abgerechnet und die sich aus der Abrechnung ergebenden Lizenzgebühren an den Patentinhaber gezahlt oder zumindest zu dessen Gunsten hinterlegt werden müssen. Andernfalls kann der Patentinhaber die Patentverletzung gerichtlich untersagen lassen. Ist das [Unternehmen](#) nicht bereit, die Gegenleistung zu erbringen, zu der es nach einem nicht diskriminierenden [Lizenzvertrag](#) verpflichtet ist, handelt der Patentinhaber nicht missbräuchlich, wenn er seinen Unterlassungsanspruch aus dem [Patent](#) verfolgt.

Besondere Schwierigkeiten bereitet dabei häufig die Klärung der Höhe einer kartellrechtlich (noch) zulässigen Lizenzgebühr. Da das auf die Lizenz angewiesene [Unternehmen](#) nicht weiß, in welcher Höhe eine angemessene Lizenzgebühr anzusetzen ist, hat der Bundesgerichtshof es für zulässig erachtet, dem Patentinhaber statt einer bestimmten Lizenzgebühr eine nicht bezifferte, vom Patentinhaber [nach billigem Ermessen](#) zu bestimmende Lizenzgebühr anzubieten und gleichzeitig einen Betrag zu hinterlegen, der mindestens der objektiv angemessenen Lizenzgebühr entspricht, möglicherweise aber auch darüber liegt. Damit kann der Patentverletzungsprozess in vielen Fällen vom dem Streit um die Höhe der Lizenzgebühr entlastet werden. Ob die vom Patentinhaber festgesetzte Lizenzgebühr die kartellrechtlich gezogenen Grenzen einhält, kann der Lizenznehmer gegebenenfalls in einem späteren Prozess überprüfen lassen. Ist ein ausreichender Betrag hinterlegt, genügt für die Abweisung der Patentverletzungsklage die Feststellung des Gerichts, dass der Patentinhaber zur Annahme des Lizenzvertragsangebots und zur Bestimmung der Lizenzgebühr [nach billigem Ermessen](#) verpflichtet ist.

In dem zu entscheidenden Fall hatte die Verurteilung der Beklagten Bestand, weil sie nicht einmal die nach ihrer Ansicht geschuldeten Lizenzgebühren von 3% abgerechnet und die entsprechenden, Philips geschuldeten Beträge hinterlegt hatten. Ob Philips mit der Forderung einer höheren Lizenzgebühr seine marktbeherrschende Stellung missbraucht hat, brauchte der Bundesgerichtshof unter diesen Umständen nicht zu entscheiden.

Urteil vom 6. Mai 2009 – [KZR 39/06](#) – Orange-Book-Standard; PM 95/09

LG Mannheim – Urteil vom 12. September 2002 – 7 O 35/02

OLG Karlsruhe – Urteil vom 13. Dezember 2006 – 6 U 174/02 (GRURRR 2007, 177)