

## **Ich mache ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann: BGH - Orange Book Standard**

2009-06-11 17:08:10

Im Mai wurde das Urteil des BGH im Fall "Orange Book Standard" veröffentlicht. Der Kartellsenat hat abgesehen, dass ein Anspruch aus § 23 Abs. 1 GWB iVm Art. 82 EG oder §§ 19, 20 GWB dem Unterlassungsanspruch aus § 139 Abs. 1 PatG entgegengehalten werden kann.

### **Tatbestand und Hintergrund**

1. Das streitgegenständliche Patent betraf (es ist abgelaufen) einen optisch auslesbaren beschreibbaren Datenträger, insbesondere eine beschreibbare Compact Disc (CD), die eine Servospur besitzt, welche in einem zur Informationsaufzeichnung bestimmten Gebiet eine von dem Informationsmuster unterscheidbare periodische Spurmodulation aufweist. Diese steuert die Aufzeichnung oder das Auslesen der Daten. Die Servospur der Datenträger im Stand der Technik ist in (zur Aufnahme der Nutzinformation dienende) Informationsaufzeichnungsgebiete und dazwischen liegende Synchronisationsgebiete aufgeteilt. Diese enthalten Positionsinformationen in Form der Adresse des benachbarten Informationsaufzeichnungsgebiets, aus denen beim Abtasten abgeleitet werden kann, welcher Teil des Aufzeichnungsträgers gelesen wird. So kann schnell und genau eine bestimmte Stelle der Platte aufgesucht werden. Gemäß der Erfindung sind die Adressinformation in der Spurmodulation enthalten, wodurch die Synchronisationsgebiete eliminiert werden. So werden die Informationsaufzeichnungsgebiete nicht mehr durch Synchronisationsgebiete unterbrochen. Damit verbessert die Erfindung das Auslesen der Daten von einer (wieder-)beschreibbaren CD (rewritable compact disc, d.h. mehrfach beschreibbare optische Datenträger).

Im Jahr 2001 hat die Koninklijke Philips Electronics N.V. (Philips) gegen die Hersteller und Vertreiber von CDs (Master & More, SK Kassetten, Global Digital Disks) auf Patentverletzung geklagt. Das Landgericht Mannheim und das Oberlandesgericht Karlsruhe (Urteil vom 13.12.2006 – 6 U 174/02) verurteilten die Unternehmen auf Unterlassung und Zahlung von Schadensersatz an Philips.

2. Der "Orange Book Standard" beschreibt dabei durch das streitgegenständliche Patent geschützte technische Spezifikationen, die eingehalten werden müssen, damit eine beschreibbare CD von einem CD-Player beschrieben und gelesen werden kann. Für andere Medien existieren weitere Standards, der "Red Book Standard" z. B. für Audio-CDs etc.; zusammengefasst werden diese von der Industrie gesetzten Standards unter dem Begriff "Rainbow Books". Festgelegt wurden sie erstmals im Jahr 1982 von den Unternehmen Philips und Sony.

Jedes Unternehmen, das beschreibbare CDs herstellt und vertreibt, muss den Orange

# IP | Notiz

Intellectual Property Rights im Blog

Book-Standard erfüllen und somit eine Lizenz erwerben. Das den Standard abdeckende Patent ist daher ein sog. "standardessentielles" Patent.

3. Normalerweise sind die Inhaber eines standard-essentiellen Patents verpflichtet, Lizenzen zu FRAND-Bedingungen (Fair Reasonable And Non-Discriminatory) zu vergeben. Dies wird üblicherweise ausgehandelt, wenn Standardisierungsgremien der Industrie sich auf einen Standard einigen.

Die Einigung hat immense Vorteile: So kommt es zu einer Erweiterung des Marktvolumens durch stärkere Nachfrage und Konkurrenz innerhalb des durch die Standardisierung neu kreierten Markts. Beispiele sind die Standardisierungen der Computerindustrie, welche überhaupt erst die Verbreitung bestimmter Systeme und damit die Entstehung korrespondierender Märkte ermöglicht haben.

Die Festlegung eines Standards wird deswegen meist nicht kartellrechtlich verboten. Die negativen Folgen (Eliminierung aller konkurrierenden Technologien, Herstellung einer Marktmacht, die so vorher nicht existierte, wenn nicht gar eines Monopols) werden abgemildert, unter anderem durch genannte FRAND-Bedingungen. Um exorbitante Lizenzgebühren (und in der Folge höhere Preise für die Verbraucher) zu vermeiden, verpflichten die FRAND-Bedingungen den Patentinhaber, jedem interessierten Hersteller zu fairen, angemessenen und diskriminierungsfreien Bedingungen an den als standardessentiell angegebenen Patenten eine Lizenz zu erteilen.

Dieser Vorkehrung versagt aber, wenn der Standard proprietär ist, also ein Unternehmen das eigene Produkt als Standard durchgesetzt hat und zum Monopolanbieter geworden ist. Hier gibt es kein Gremium, welches FRAND-Bedingungen ausgehandelt hat. Die Hersteller respektive Konkurrenten können verstärkt zur Kasse gebeten werden. Zahlen sie nicht, werden sie mit dem Unterlassungsanspruch bedroht. Verschärft stellt sich das Problem bei Patentverwertungsgesellschaften, welche nicht mit einer "Gegen"-Klage vom Einsatz rechtlicher Mittel abgehalten werden können, weil sie nicht selbst produzieren und anbieten und daher nicht wirtschaftlich angreifbar sind.

4. Insgesamt erging die Entscheidung des BGH also zu einem sehr eingegrenzten Anwendungsfeld: Patente, die einen Industriestandard schützen, und innerhalb dieses Feldes ein proprietärer Standard. Probleme können sich aber immer ergeben, wenn FRAND-Bedingungen nicht greifen, z. B. wenn ein Patent übertragen wird und der Rechtsnachfolger nicht mehr an die FRAND-Vereinbarung gebunden ist. Oder wenn der Inhaber nicht Mitglied des Standardisierungsgremiums war und daher nicht gebunden ist etc. Zu prüfen ist dann stets, inwieweit die BGH-Entscheidung auch in diesen Fällen Anwendung findet.

## **Die Entscheidung: □ An der Schnittstelle von Patent-, Kartell- und Schuldrecht**

1. Bereits die Vorinstanz, das OLG Karlsruhe, hatte festgestellt, dass dem Unterlassungsanspruch der kartellrechtliche Zwangseinwand entgegengehalten werden könne. Das Gericht hatte sich nicht definitiv festgelegt, weil in der Sache aus Sicht des Senats die Voraussetzungen für den

# IP | Notiz

Intellectual Property Rights im Blog

Einwand nicht vorlagen.

Das OLG stellte zunächst fest, dass der wegen Patentverletzung in Anspruch Genommene dem Schadensersatzbegehren des Patentinhabers im Wege der Einrede einen Anspruch auf Lizenzerteilung entgegen halten kann und verwies auf BGHZ 160, 67 [82] – Standard-Spundfass. Ob der wegen Patentverletzung in Anspruch Genommene sich auch gegenüber dem Unterlassungsbegehren des Patentinhabers auf einen Anspruch auf Einräumung einer Lizenz auf der Grundlage von kartellrechtlichen Vorschriften berufen kann, erkannte der Senat als die streitige Frage.

a. Eine marktbeherrschende Stellung wurde zunächst noch bejaht. Es handelte sich bei dem Klagepatent um ein Grundlagenpatent. Ist aber durch ein von den Nachfragern wie eine Norm beachtetes Regelwerk eine standardisierte Gestaltung eines Produkts vorgegeben, so bildet die Vergabe von Rechten, die die potenziellen Anbieter dieses Produkts erst in die Lage versetzen, das Produkt auf den Markt zu bringen, einen eigenen, dem Produktmarkt vorgelagerten Markt (vgl. BGHZ 160, 67 [82] = GRUR 2004, 966 = NJW-RR 2005, 269 – Standard-Spundfass). Auf diesem Markt für die Lizenzvergabe war (und ist) die Klägerin Philips marktbeherrschend. Die Vergabe von Lizenzen stellte auch einen Geschäftsverkehr dar, der gleichartigen Unternehmen üblicherweise zugänglich ist. Denn die Klägerin hatte unstreitig diverse Lizenzen erteilt.

b. Eine Diskriminierung nach §§ 19, 20 GWB konnte der Senat allerdings nicht feststellen. Die hinsichtlich des Zwangseinwands vortrags- und beweisbelasteten beklagten Unternehmen konnten nicht nachweisen, dass die von ihnen angebotenen 3 % Lizenzgebühren mit irgendeinem anderen Hersteller vereinbart wurden. In diesem Zusammenhang geht das OLG Karlsruhe auf verschiedene Argumente ein, die hier nicht im Einzelnen wiedergegeben werden können, aber lesenswert sind, weil sie aufzeigen, was im Rahmen des kartellrechtlichen Zwangslizenzinwands auf Seiten der Beklagten vorgebracht werden kann. Hier wird in der Praxis im Vortrag ein Schwerpunkt liegen.

c. Auch der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung wurde verneint. Eine marktbeherrschende Stellung lag zwar wie gesagt vor und das Gericht stellte zu Recht fest, dass ein kartellrechtswidriger Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung auch darin liegen kann, dass der Marktbeherrscher die gewünschte Leistung nur zu unangemessenen Bedingungen bereitstellt. Dem Marktbeherrscher ist hier aber lediglich untersagt, unangemessene Bedingungen zu fordern. Angemessene Bedingungen sind erlaubt. Allerdings gilt es hier zu beachten, dass das OLG Karlsruhe auch festgestellt hat, dass der Einwand des Rechtsmissbrauchs nicht greift, wenn die Bedingungen im Angebot der Lizenzsuchers angemessen sind, die Art. 82 EG, §§ 19, 20 GWB jedoch eine Abweichung zu Gunsten des Patentinhabers zulassen. Das Gericht verweist darauf, dass die Europäische Kommission und der EuGH nur einen „eindeutig überhöhten“ Preis bzw. nur eine „offensichtliche unbillige“ Vertragsgestaltung als unangemessen i.S. des Art. 82 EG ansehen. Besteht also im Angebot noch Spielraum „nach oben“, kann sich der Hersteller nicht darauf verlassen, dass er sich im Unterlassungsprozess mit dem Einwand der Zwangslizenz verteidigen können wird. Er wird stets das Maximum der möglichen Lizenzgebühr unter FRAND-Bedingungen anbieten müssen.

# IP | Notiz

Intellectual Property Rights im Blog

d. Der Einwand des Rechtsmissbrauchs im Patentverletzungsprozess setzt demnach voraus, dass der die Lizenz Begehrende beim Patentinhaber um die Erteilung einer Lizenz zu bestimmten Bedingungen nachgesucht hat und der Schutzrechtsinhaber die Lizenzerteilung zu diesen Bedingungen kartellrechtswidrig verweigert hat. Das Angebot kartellrechtswidriger Lizenzverträge durch den Schutzrechtsinhaber begründet keine Freilizenz. Die Lizenzsucher müssen eventuell „hilfsweise“ (für den Fall der Ablehnung des ersten Angebots) vorgesehene Bedingungen spätestens in dem Moment konkretisieren, in dem der Patentinhaber ihr Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrags mit einer aus Sicht des Inhabers zu niedrigen (unangemessenen) Lizenzgebühr abgelehnt hat.

2. Auch der BGH hält den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand im Patentprozess nun für grundsätzlich zulässig.

a. Die in der Vorinstanz festgestellte wortsinngemäße Verletzung des Patents wurde vom BGH abgesegnet. Dann klärt der BGH der Frage der Relevanz eines etwaigen Verstoßes gegen Kartellrecht.

Er bestätigt die grundsätzliche Möglichkeit, sich gegen den Unterlassungsanspruch mit dem Einwand der Zwangslizenz zu verteidigen. Der Senat schließt sich der Lösung über § 242 BGB an, nach der dass der Patentinhaber den Hersteller nicht auf Unterlassung in Anspruch nehmen kann, wenn er mit dem Unterlassungsbegehren etwas verlange, was er sogleich (in Form der Lizenzerteilung) zurückzugewähren habe (dolo petit, qui petit quod statim redditurus est). Diese Lösung ist stimmig, weil sie das zivilrechtliche Arsenal zur Durchsetzung eines Verbots (Unterlassung) versagt, wo eine andere Rechtsordnung, hier das Kartellrecht, diesem Verbot entgegensteht. Auf diese Weise werden Wertungswidersprüche vermieden. Das Kartellrecht würde sonst lizenzfreie Konkurrenz erlauben und über die Patentverletzung hinwegsehen, während das Patentrecht die Verletzung ahnden würde. Jedenfalls gilt dies, solange überhaupt Lizenzen vergeben werden. Die Entscheidung des BGH läßt offen, ob der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand auch dann bestehen kann, wenn der marktbeherrschende Patentinhaber keine Lizenzen vergeben hat, sondern das (marktbeherrschende) Produkt ausschließlich selbst herstellt und vertreibt.

b. Auch in der Sache bestätigt der Senat die Entscheidung des OLG Karlsruhe, indem er eine Diskriminierung verneint und somit den Einwand im Ergebnis nicht zulässt.

Der BGH stellt dabei dieselben Voraussetzungen für den Zwangslizenzeinwand auf wie das OLG Karlsruhe: So muss der Lizenzsucher dem Patentinhaber ein unbedingtes Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages gemacht haben, das der Patentinhaber nicht ablehnen darf, ohne den Lizenzsucher unbillig zu behindern oder gegen das Diskriminierungsverbot zu verstoßen, und sich an dieses Angebot gebunden halten. Fraglich ist hier, was passiert, wenn das Gericht später feststellt, dass keine Patentverletzung vorliegt. Zu prüfen ist, ob die Geschäftsgrundlage entfallen ist und der Vertrag gekündigt werden kann. Möglicherweise können hier Kündigungsmöglichkeiten im Vertrag vorgesehen werden. Der BGH setzt auch keine zeitlichen Grenzen, offen ist also, wann der Lizenzsucher sein Angebot machen muss. Er kann es nach derzeitiger Rechtslage bis zum Schluss der letzten mündlichen Verhandlung abgeben.

# IP | Notiz

Intellectual Property Rights im Blog

aa. Der BGH ergänzt diese Lösung aber um weitere interessante Punkte. So muss nun der Lizenzsucher, wenn er den Gegenstand des Patents bereits benutzt, bevor der Patentinhaber sein Angebot angenommen hat, diejenigen Verpflichtungen einhalten, die der abzuschließende Lizenzvertrag an die Benutzung des lizenzierten Gegenstandes knüpft. Er darf also seine Rechte nicht „vorgreiflich“ wahrnehmen, ohne auch seinen Pflichten nachzukommen. Dies bedeutet aus Sicht des BGH insbesondere, dass der Lizenzsucher die sich aus dem Vertrag ergebenden Lizenzgebühren zahlen oder die Zahlung sicherstellen muss. Zahlung kann nach BGH auch durch Hinterlegung erfolgen. Diese erfolgt gem. §§ 372, 374 BGB durch Zahlung des Betrags an die Hinterlegungsstelle am zuständigen Amtsgericht. Hinterlegungsort ist bei der Geldschuld (qualifizierte Schickschuld) der Wohnsitz des Schuldners, vgl §§ 269, 270 Abs. 4 BGB. Damit vermeidet der BGH, dass der (nicht zur sofortigen Abgabe des Angebots gezwungene) Lizenzsucher das Recht des Patentinhabers erst einmal ohne Risiko ignoriert und sich später erst auf seine Lizenzberechtigung beruft.

Die Entscheidung des BGH ist somit eine ausgewogene Mittellösung. Finanziell potente Unternehmen werden natürlich auch mit der Hinterlegung größerer Beträge keine Probleme haben. In der Regel dürfte auch die Ermittlung des angemessenen Betrags keine größeren Schwierigkeiten bereiten, weil bereits eine Vielzahl von anderen Lizenzverträgen existiert, die zur Beurteilung der Angemessenheit herangezogen werden können. Trotzdem werden finanziell nicht ganz gut aufgestellte Unternehmen von übereiligem Rechtsbruch abgehalten. Zum anderen hat die Entscheidung des BGH den Nebeneffekt, dass reine Patentverwertungsgesellschaften als marktbeherrschende Patentinhaber nicht mehr ein einzelnes oder mehrere Unternehmen aus sachfremden Erwägungen diskriminieren und die Lizenzvergabe verweigern können. Dieses Geschäftsmodell dürfte jedenfalls im Bereich der standardessentiellen Patente damit erheblich weniger attraktiv werden.

Welche Bedingungen ein solches Lizenzangebot im Einzelnen zu enthalten hat, lässt der BGH offen. Er stellt aber klar: Bietet der Lizenzsucher den Vertrag zu den üblichen Bedingungen an, muss der Patentinhaber ihn annehmen. Will letzterer diese Bedingungen nicht, muss er andere Bedingungen anbieten, die mit seinen kartellrechtlichen Pflichten vereinbar sind. Auf bedingte Angebote muss er aber in keinem Fall eingehen.

bb. Ein weiteres Novum: Können die Beteiligten sich nicht auf angemessene Lizenzgebühren einigen, kann der Lizenzsucher sein Angebot sogar auf eine vom Patentinhaber nach billigem Ermessen zu bestimmende Lizenzgebühr richten, also die Höhe der zu zahlenden Lizenzgebühr zunächst offen lassen. Auch das ist neu gegenüber der Entscheidung des OLG Karlsruhe. Die Hinterlegung einer bestimmten Summe ist auch in diesem Fall notwendig. Allerdings hilft hier eben § 315 BGB: der Patentinhaber kann den Betrag einseitig bestimmen. Die Überprüfung ist einem späteren Prozess überlassen. Verweigert er eine Lizenz und auch die Bestimmung eines Betrags, muss der Lizenzsucher den angemessenen Betrag hinterlegen. Das Angebot sollte dann gleich zusammen mit dem Hinterlegungsschein übermittelt werden.

Der BGH hierzu:

# IP | Notiz

Intellectual Property Rights im Blog

„Ist ein jedenfalls ausreichender Betrag hinterlegt, kann sich das Verletzungsgericht, wenn auch die übrigen Voraussetzungen des „Zwangslizenzinwands“ vorliegen, mit der Feststellung begnügen, dass der Patentinhaber zur Annahme des Lizenzvertragsangebots und zur Bestimmung der Lizenzgebühr nach billigem Ermessen verpflichtet ist.“

Damit scheiterte der Zwangslizenzinwand im konkreten Fall bereits an diesem Kriterium, weil die Beklagten die zu zahlende Summe nicht hinterlegt hatten. So überraschend dies für letztere sicherlich war, so ist es für zukünftige Lizenzsucher Pflicht, diese Vorgabe zu beachten.

## Fazit

Im Gegensatz zum Aufsehen erregenden, aber rechtlich durchaus nicht so revolutionären Olanzapin-Urteil (vgl. hierzu Lenz, Anmerkungen zum „Olanzapin“-Urteil des OLG Düsseldorf – mitnichten ein Paradigmenwechsel in der Patentrechtsprechung, GRUR 2008, 1042 ff.) hat der BGH mit dieser Entscheidung also tatsächlich Neuland betreten. Völlig unbestellt war es nicht – die Entscheidung knüpft an frühere Weichenstellungen an.

Auch das LG Düsseldorf hatte bereits in mehreren Verfahren über Lizenzgebühren für Patente, die zur Einhaltung des MPEG-Standards zwingend erforderlich sind, entsprechend entschieden (vergleiche LG Düsseldorf InstGE 7, 70 – Videosignal-Codierung I; LG Düsseldorf, Urteil vom 30.11.2006 – 4b O 346/05, GRUR-RR 2007, 181 – MPEG-Standard; LG Düsseldorf, Urteil vom 17.04.2007 – 4b O 287/06, BeckRS 2007, 15905).

Und wie bereits oben angedeutet hatte der Kartellsenat des BGH bereits 2004 in der Entscheidung Standard-Spundfass formuliert:

„Ein marktbeherrschender Patentinhaber verstößt gegen das Diskriminierungsverbot, wenn er den Umstand, dass der Zugang zu einem nachgelagerten Markt auf Grund einer Industrienorm oder normähnlicher Rahmenbedingungen von der Befolgung der patentgemäßen Lehre abhängt, dazu ausnutzt, um bei der Vergabe von Lizenzen den Zutritt zu diesem Markt nach Kriterien zu beschränken, die der auf die Freiheit des Wettbewerbs gerichteten Zielsetzung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen widersprechen.“

Für den Fall, dass sich die Lizenzverweigerung als sachlich nicht gerechtfertigt erwiese, billigte der BGH der Beklagten einen Anspruch auf Lizenzerteilung zu, der dem Schadensersatzbegehren der Klägerin teilweise oder ganz die Grundlage entziehen würde. In dieser Entscheidung stellt der BGH übrigens auch klar, dass die nach § 24 PatG dem Patentgericht eingeräumte Befugnis zur Erteilung einer Zwangslizenz einem sich aus dem Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung, einer unbilligen Behinderung oder einer Diskriminierung ergebenden Anspruch auf Einräumung einer Patentlizenz nicht entgegensteht, weil beide Rechtsinstitute unterschiedliche Ziele hätten und unterschiedlichen Voraussetzungen diene. Dies ist wohl auf die vorliegende Entscheidung zu übertragen.

## Zusammenfassung

# IP | Notiz

## Intellectual Property Rights im Blog

- Ein marktbeherrschender Patentinhaber muss nie von sich aus die Gestattung der Benutzung seiner Erfindung anbieten. Er ist lediglich verpflichtet, auf ein angemessenes, d. h. die FRAND-Bedingungen voll ausreizendes Angebot, einzugehen. Ein Angebot unter der Bedingung, dass das Verletzungsgericht die vom Lizenzsucher geleugnete Verletzung des Klagepatents durch die angegriffene Ausführungsform bejaht, ist nicht zulässig.
- Nimmt der Patentinhaber das Angebot an, kommt ein Lizenzvertrag zustande. Damit ist die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs nicht mehr möglich. Zu überlegen ist an dieser Stelle, was passiert, wenn eine abgewandelte Verletzungsform auf den Markt kommt. Kann der Patentinhaber diese mit Unterlassung angreifen oder besteht auch hier der Einwand, man habe einen Lizenzvertrag abgeschlossen? Hier ist möglicherweise die im Zivilprozessrecht geltende Kerntheorie heranzuziehen.
- Lehnt der Patentinhaber das Angebot ab, muss der Patentsucher spätestens in diesem Zeitpunkt sein hilfsweise vorgesehene Angebot machen. Der Inhaber kann auch die Lizenzierung gänzlich verweigern.
- Wenn der Lizenzsucher die Lizenzgebührenforderung des Patentinhabers für missbräuchlich überhöht hält oder der Patentinhaber es ablehnt, die Lizenzgebühr zu beziffern, hat der Lizenzsucher das Recht, das Angebot zum Abschluss eines Lizenzvertrages hinsichtlich des Entgelts nicht auf die Vereinbarung eines bestimmten Lizenzgebührensatzes, sondern auf eine vom Patentinhaber nach billigem Ermessen zu bestimmende Lizenzgebühr zu richten.
- In beiden Fällen muss der Lizenzsucher stets von Anfang an Lizenzgebühren in angemessener Höhe entrichten. Er muss nicht an den Patentinhaber direkt zahlen, sondern kann nach § 372 Satz 1 BGB die Lizenzgebühren unter Verzicht auf das Recht zur Rücknahme hinterlegen. Dann kann der Patentinhaber sofort auf den hinterlegten Betrag zugreifen.
- Über die Angemessenheit kann in einem späteren Prozess entschieden werden. Waren die gezahlten Gebühren zu hoch, kann der Lizenznehmer über Bereicherungsrecht den zuviel gezahlten Betrag zurückfordern. Eine Rückforderung des gesamten Betrags kommt in Betracht, wenn unter Verzicht auf das Rücknahmerecht hinterlegt wurde, sich später aber herausstellt, dass keine Patentverletzung vorliegt und infolgedessen der Lizenzvertrag rückabgewickelt wird.

(sdt)