

## BGH nimmt Stellung zum kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand im Patentverletzungsverfahren

### *The German Federal Court of Justice addresses the Compulsory License Defense under Antitrust Law in Patent Infringement Proceedings*

Der Kartellsenat des Bundesgerichtshofs (BGH) hat mit Urteil vom 6. Mai 2009 zur Zulässigkeit des sogenannten kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes in Patentverletzungsverfahren Stellung bezogen<sup>1</sup>. Mit dem Begriff des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes wird der Versuch desjenigen, der einen patentierten Industriestandard nutzt, beschrieben, sich gegen den Vorwurf der Patentverletzung mit dem Argument zu verteidigen, der Patentinhaber missbrauche eine marktbeherrschende Stellung mit der Weigerung, die Benutzung der den Industriestandard betreffenden Patente zu gestatten. Die Richter haben die bisherige Tendenz in der Rechtsprechung gefestigt und die Zulässigkeit eines Zwangslizenzeinwandes grundsätzlich bejaht. Der BGH knüpft die Statthaftigkeit eines solchen Einwandes jedoch an strenge Voraussetzungen.

#### Hintergrund

Im Revisionsverfahren ging es unter anderem um die Frage, ob der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand auch im Rahmen einer Klage auf Unterlassung von Patentverletzungen zulässig ist. Der BGH hatte diese streitige Frage zuletzt noch ausdrücklich offen gelassen<sup>2</sup>.

#### Sachverhalt

Die Revisionsbeklagte war zum Zeitpunkt des erstinstanzlichen Verfahrens Inhaberin eines Patentes für eine beschreibbare Compact Disc (CD). Das Patent betraf den sogenannten „Orange Book“-Standard, der die Abspielbarkeit von CDs auf jedem handelsüblichen CD-Abspielgerät gewährleistet. Die Revisionskläger stellen CD-R und CD-RW her, wobei sie sich des Patentes der Revisionsbeklagten

*The antitrust division of the German Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof, “BGH”) addressed the admissibility of the so-called compulsory license defense under antitrust law in patent infringement proceedings in a judgment dated 6 May 2009<sup>1</sup>. The term “compulsory license defense” is used to describe the attempt by a party engaged in using patented industry standards to defend against the accusation of a patent infringement by arguing that the patent holder is abusing a market dominant position when it refuses to permit the use of the patents relating to the industry standard. The court reinforced the previous tendency in the case law and as a general rule affirmed the admissibility of the compulsory license defense. However, the BGH tied the admissibility of such a defense to strict prerequisites.*

#### Background

*The proceedings on the further appeal involved, among others, the issue of whether the compulsory license defense under antitrust law is also permissible in the context of a complaint to cease and desist infringing a patent. The BGH left this disputed issue most recently expressly open<sup>2</sup>.*

#### Facts

*The defendant on the further appeal was the holder of a patent for a recordable compact disc (CD) at the time of the first instance proceedings. The patent related to the so-called “orange book” standard which ensured the ability to play CDs on every common CD player normally available in stores. The plaintiff on the further appeal manufactures CD-R and CD-RW, whereby the plaintiff must use the patent of the defendant on appeal. The plaintiff had already*

bedienen mussten. Sie hatten der Revisionsbeklagten bereits im Vorfeld des Verfahrens einen Standard-Lizenzvertrag über eine Lizenz in Höhe von 3 Prozent des Nettoverkaufserlöses angeboten, was die Revisionsbeklagte jedoch abgelehnt hatte. Das OLG Karlsruhe lehnte einen Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot gemäß § 20 Abs. 1 GWB ab, da (auch unter Berücksichtigung des jeweiligen Parteivortrages) keine Anhaltspunkte für eine angebliche Ungleichbehandlung in Bezug auf andere Marktteilnehmer ersichtlich gewesen seien.

## Die Revisionsinstanz

Die Revisionskläger machten geltend, dass die Geltendmachung der patentrechtlichen Unterlassungsansprüche aufgrund der Verweigerung einer Lizenzerteilung gegen Treu und Glauben (§ 242 BGB) verstoße. Die Revisionsbeklagten griffen unter anderem die Rechtsprechung des LG Düsseldorf<sup>3</sup> auf, „dass der Lizenzsucher zwar rechtswidrig handele, wenn er das Patent benutze, ohne dass der Patentinhaber hierzu seine Zustimmung erteilt habe, dass er ihn aber gleichwohl nicht auf Unterlassung in Anspruch nehmen könne, weil er mit dem Unterlassungsbegehren etwas verlange, was er sogleich (in Form einer Lizenzerteilung) zurückzugewähren habe (*dolo petit, qui petit quod statim rediturus est*)“.

Der BGH stimmt dem nunmehr generell zu und wendet sich ausdrücklich gegen die unter anderem vom OLG Düsseldorf und OLG Dresden vertretene Auffassung, nach der ein kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand nicht anzuerkennen sei<sup>4</sup>. Begründet wird die ablehnende Auffassung zum Zwangslizenzeinwand damit, dass er ein Selbsthilferecht ohne gesetzliche Grundlage sei und gegen § 24 PatG verstoße, da danach erteilte Lizenzen lediglich zukünftig und nicht für vergangene Verletzungen wirken könnten. Zudem verlange Art. 31 TRIPS-Übereinkommen (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS) einen hoheitlichen Akt für die Einräumung einer Zwangslizenz.

Der BGH tritt dieser Argumentation entgegen. Er lässt sich dabei von der Überlegung leiten, dass die Instanzgerichte gezwungen wären, sehenden Auges ein kartellrechtswidriges Verhalten zu perpetuieren,

*offered the defendant on appeal a standard license agreement in advance of the proceedings for a license in the amount of 3 percent of the net sales proceeds, but the defendant on appeal rejected this offer. The Court of Appeals (Oberlandesgericht, “OLG”) Karlsruhe found that there was no violation of the prohibition on discriminatory treatment under § 20 para. 1 German Act against Restraints on Competition (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, “GWB”) because there were no indications of any alleged discriminatory treatment with regard to other market participants, even after taking into account the respective presentation of fact by the parties.*

## The Further Appeal

*The appellant argued that the assertion of the cease and desist claims under patent law constituted a violation of good faith (§ 242 German Civil Code [Bürgerliches Gesetzbuch, “BGB”]) as a result of the refusal to grant a license. The respondent on appeal referred, among other items, to the case law of the District Court (Landgericht, “LG”) Düsseldorf<sup>3</sup> according to which “the party seeking a license may indeed act illegally when using the patent without the patent holder having granted its consent to the use, but the patent holder can nonetheless not assert a cease and desist claim against the party seeking the license because the patent holder is seeking something with the cease and desist request which the patent holder must then immediately grant (in the form of a license) (*dolo petit, qui petit quod statim rediturus est*).”*

*The BGH now generally agrees with this and expressly opposes the view taken by the OLG Düsseldorf and the OLG Dresden, among others, according to which a compulsory license defense under antitrust law is not available<sup>4</sup>. The view rejecting the compulsory license defense is based on the argument that it represents a right for the party to itself to remedy a problem without having a statutory basis and this defense violates § 24 PatG because, according to that section in the law, granted licenses could only have an effect on future infringements but not on past infringements. Furthermore, the argument is made that Art. 31 of the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (“TRIPS”) requires a sovereign act for the grant of a compulsory license.*

falls die Berücksichtigung des Zwangslizenzeinwandes bei Vorliegen eines kartellrechtswidrigen Verhaltens unterbliebe.

Nach Ansicht des BGH liegt auch kein Verstoß gegen Art. 31 TRIPS vor. Art. 31 lit b TRIPS, der das Erfordernis einer Lizenznahme vor Nutzung der Patentlehre normiert, sei wegen Art. 31 lit k TRIPS nicht anwendbar. Nach Art. 31 lit k TRIPS gelte der Grundsatz des Art. 31 lit b TRIPS nicht für Fälle, in denen durch Gerichts- oder Verwaltungsverfahren die wettbewerbswidrige Praktik festgestellt wurde und durch die Schutzrechtsnutzung der rechtswidrige Zustand beseitigt werden solle. Daneben stelle ein Gerichtsverfahren einen hoheitlichen Akt zur Zwangslizenzeinräumung dar, der den Voraussetzungen des Art. 31 TRIPS genüge.

Der BGH tritt allerdings einem möglichen ausufernden Gebrauch des Zwangslizenzeinwandes durch zwei Voraussetzungen entgegen.

1. Der Lizenzsuchende müsse dem Patentinhaber ein verbindliches und unbedingtes Angebot unterbreiten, das der Patentinhaber nicht ablehnen dürfe, ohne den Lizenzsucher unbillig zu behindern oder gegen das Diskriminierungsverbot zu verstoßen.
2. Der Lizenzsuchende müsse, wenn er die patentgeschützte Lehre vor Annahme des Angebotes nutze, diejenige Verpflichtung einhalten, die der abzuschließende Lizenzvertrag an die Benutzung des lizenzierten Gegenstandes knüpfe. Das betreffe insbesondere die Zahlung von Lizenzgebühren.

Der BGH erläutert, dass der Lizenzsucher dem Patentinhaber ein konkretes, unbedingtes Lizenzangebot unterbreiten müsse. Das Angebot dürfe insbesondere nicht unter der Bedingung erfolgen, dass im Verletzungsprozess die konkrete Verletzung des Patentes bestätigt werde, denn dies würde den Patentinhaber unverhältnismäßig benachteiligen.

Daneben, so der BGH weiter, sei die Zahlung einer nachträglichen Lizenzgebühr für eine bereits aufgenommene Nutzung erforderlich, um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass das Lizenzangebot lediglich für die Zukunft erfolge. Insoweit müsse der Patentinhaber so gestellt werden, als ob eine Lizenz bereits erteilt worden sei. Dazu gehört den Richtern zufolge auch, dass eine Lizenzgebühr tatsächlich

*The BGH rejected this line of argument. The BGH was guided by the consideration that the lower instance courts would be forced to openly perpetuate conduct violating antitrust law if the compulsory license defense cannot be considered when the conduct violates antitrust law.*

*According to the decision of the BGH, there is also no violation of Art. 31 TRIPS. Art. 31 point b TRIPS, which establishes the requirement for taking out a license prior to using the patented information, is stated not to be applicable in light of Art. 31 point k TRIPS. According to Art. 31 point k TRIPS, the basic rule in Art. 31 point b TRIPS does not apply in instances in which a practice in violation of competition law is found to exist in court or administrative proceedings and the illegal condition is supposed to be eliminated by using the intellectual property right. Furthermore, the BGH states that court proceedings constitute a sovereign act for the granting of a compulsory license which satisfies the prerequisites in Art. 31 TRIPS.*

*However, the BGH countered any potentially expanded use of the compulsory license defense by means of two prerequisites.*

1. *The party seeking the license must submit a binding and unconditional offer to the patent holder which the patent holder cannot reject without unfairly hindering the party seeking the license or violating the prohibition on discrimination.*
2. *When the party seeking the license uses the patent prior to the acceptance of the offer, the party must comply with the obligation which the license agreement to be concluded ties to the use of the licensed material. It is stated that this relates especially to payment of license fees.*

*The BGH explains that the party seeking the license must submit a specific, unconditional offer for a license to the patent holder. The Court states that the offer especially cannot be made under the condition that the specific infringement of the patent is confirmed in the infringement proceedings because this would be a disproportionate disadvantage for the patent holder.*

*Furthermore, according to the BGH, the payment of a license fee for a use of the patent which has already been commenced is required in order to reflect the circumstance that the offer for the license is made*

gezahlt wird. Dieser Verpflichtung könne der Lizenzsuchende entsprechen, indem er zu den Bedingungen eines nicht diskriminierenden Lizenzvertrages über den Umfang der Benutzungshandlung abrechne und die Lizenzgebühr gemäß § 372 Satz 1 BGB unter Verzicht auf das Recht der Rücknahme hinterlege.

Kann der Lizenzsuchende die Höhe der Gebühr nicht ermitteln oder ist die Forderung des Patentinhabers missbräuchlich überhöht, billigt der BGH dem Lizenzsuchenden das Recht zu, die Höhe der Gebühr in das billige Ermessen des Patentinhabers zu stellen. So bleibt ihm der Einwand erhalten, dass die vom Patentinhaber festgelegte Lizenzgebühr unbillig sei. Dem Patentinhaber wird die Möglichkeit genommen, den Zwangslizenzeinwand durch die Geltendmachung von überhöhten Lizenzgebühren auszuhebeln. Der hinterlegte Betrag müsse aber auch in diesem Fall „jedenfalls ausreichend“ sein.

Da die Revisionskläger nichts hinterlegt hatten, war der Zwangslizenzeinwand im konkreten Fall letztlich nicht zulässig, so dass der BGH die Revision zurückwies.

## Fazit

Der BGH bekräftigt durch das Urteil seine Rechtsprechungstendenz bezüglich der generellen Zulässigkeit des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes. Der BGH bemüht sich dabei um einen Ausgleich der widerstreitenden Interessen von Patentinhaber und Lizenzsuchendem. So bürdet der BGH dem Lizenzsuchenden diejenigen Pflichten auf, die ihn träfen, wenn tatsächlich ein nicht diskriminierender Lizenzvertrag abgeschlossen worden wäre. Das ist interessengerecht. Es bleibt allerdings abzuwarten, ob sich insbesondere die Pflicht zur Hinterlegung eines „jedenfalls ausreichenden“ Betrages als praktikabel erweisen wird. Lizenzsuchende müssen deshalb sehr genau prüfen, welche Lizenzgebühren bei Anlegung nicht diskriminierender Maßstäbe zu entrichten wären, wollen sie den Zwangslizenzeinwand nicht durch die Hinterlegung eines versehentlich zu geringen Betrages gefährden. Patentinhaber wiederum müssen in Zukunft noch genauer prüfen, ob und mit welcher Begründung sie Lizenzangebote ablehnen dürfen.

*only for the future. The Court found that in this regard the patent holder must be placed in the position as if a license had already been granted. According to the court, this also includes actual payment of a license fee. It is stated that the party seeking the license can comply with this obligation by providing an accounting for the scope of use in accordance with the conditions of a non-discriminatory license agreement and by depositing the license fee with a court or other authority in accordance with § 372 sentence 1 BGB while waiving the right to claim repayment.*

*The Court held that if the party seeking the license cannot determine the amount of the fee or if the demand by the patent holder is abusively excessive, the BGH will grant the party seeking a license the right to place the amount of the fee in the fair discretion of the patent holder. Accordingly, the party seeking the license retains the argument that the license fee established by the patent holder may be unfair. The patent holder is deprived of the possibility of disabling the compulsory license defense by asserting excessive license fees. However, the Court held that in this case the deposited amount must “in any event be adequate”.*

*Since the plaintiff on the further appeal had not deposited anything, the compulsory license defense in the specific case was not admissible in the final analysis so that the BGH dismissed the further appeal.*

## Conclusion

*The BGH reinforced in its judgment the tendency in its case law with regard to the general admissibility of the compulsory license defense under antitrust law. The BGH was striving towards balancing the opposing interests of the patent holder and the party seeking the license. Accordingly, the BGH imposes duties on the party seeking the license which that party would have if a non-discriminatory license agreement were actually concluded. This is appropriate in light of the interests of the parties. However, it remains to be seen whether especially the duty to deposit “in any event an adequate” amount will turn out to be practical. Parties seeking licenses must, therefore, very carefully examine which license fees would have to be paid under non-discriminatory standards if they want to avoid endangering the compulsory license defense by depositing an amount which is inadvertently too low. On the other hand, patent holders must examine even more carefully in the future whether and with which justification they can reject offers for licenses.*

Sollten Sie zu dieser Publikation noch mehr Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an einen der folgenden Ansprechpartner:

*If you have any questions or require specific advice on any matter discussed in this publication, please contact one of the lawyers listed below:*

**Dr. Ulrich Worm**

Partner, Frankfurt  
T: +49 69 7941 2981  
uworm@mayerbrown.com

**Dr. Jens Peter Schmidt**

Partner, Brussels  
T: +32 2 502 5517  
jpschmidt@mayerbrown.com

**Manuel C. Merling**

Associate, Frankfurt  
T: +49 69 7941 1767  
mmerling@mayerbrown.com

<sup>1</sup> AZ: KZR 39/06.

<sup>1</sup> Case no.: KZR 39/06.

<sup>2</sup> vgl. BGHZ 160, 67, 82 – Standard-Spundfass.

<sup>2</sup> BGHZ 160, 67, 82 – Standard-Spundfass.

<sup>3</sup> vgl. LG Düsseldorf, WuW/E DE-R 2120, 2122; Schulte/Kühnen, PatG, 8. Aufl., § 24 Rn. 66f. mit weiteren Nachweisen.

<sup>3</sup> LG Düsseldorf, WuW/E DE-R 2120, 2122; Schulte/Kühnen, *Commentary on the German Patent Act (Patentgesetz, “PatG“)*, 8<sup>th</sup> ed., § 24 nos. 66 et seq. with further citations.

<sup>4</sup> vgl. statt vieler, Graf von Merveldt, WuW 2004, 19 ff. mit weiteren Nachweisen.

<sup>4</sup> see instead of many, Graf von Merveldt, WuW 2004, pp. 19 et seq. with further citations.

---

Mayer Brown is a leading global law firm with approximately 1,000 lawyers in the Americas, 300 in Asia and 500 in Europe. We serve many of the world’s largest companies, including a significant proportion of the Fortune 100, FTSE 100, DAX and Hang Seng Index companies and more than half of the world’s largest investment banks. We provide legal services in areas such as Supreme Court and appellate; litigation; corporate and securities; finance; real estate; tax; intellectual property; government and global trade; restructuring, bankruptcy and insolvency; and environmental.

OFFICE LOCATIONS AMERICAS: Charlotte, Chicago, Houston, Los Angeles, New York, Palo Alto, São Paulo, Washington  
ASIA: Bangkok, Beijing, Guangzhou, Hanoi, Ho Chi Minh City, Hong Kong, Shanghai  
EUROPE: Berlin, Brussels, Cologne, Frankfurt, London, Paris

ALLIANCE LAW FIRMS Mexico (Jáuregui, Navarrete y Nader); Spain (Ramón & Cajal); Italy and Eastern Europe (Tonucci & Partners)  
Please visit our website for comprehensive contact information for all Mayer Brown offices.  
www.mayerbrown.com

This Mayer Brown LLP publication provides information and comments on legal issues and developments of interest to our clients and friends. The foregoing is not a comprehensive treatment of the subject matter covered and is not intended to provide legal advice. Readers should seek specific legal advice before taking any action with respect to the matters discussed herein.

© 2009. Mayer Brown LLP, Mayer Brown International LLP, and/or JSM. All rights reserved.

Mayer Brown LLP is a limited liability partnership established under the laws of the State of Illinois, U.S.A.