

# Client Alert

Latham & Watkins  
Litigation Department

## Grundsätzliche Zulässigkeit des „Zwangslizenzeinwands“ im Patentverletzungsprozess

Der Kartellsenat des Bundesgerichtshofs (BGH) hat vor kurzem ein grundlegendes Urteil zur kartellrechtlichen Missbrauchskontrolle bei der Lizenzierung von Patenten gefällt (BGH, Urteil vom 6.5.2009—KZR 39/06 (Orange-Book-Standard)).

In Rechtsprechung und Literatur war bisher ungeklärt, ob und unter welchen Voraussetzungen der aus einem Patent auf Unterlassung in Anspruch genommene Nutzer dem Patentinhaber entgegenhalten konnte, dieser missbrauche mit seiner Weigerung, die Benutzung des Patents zu gestatten, eine marktbeherrschende Stellung.

Nunmehr stellt der BGH klar, dass der „kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand“ grundsätzlich zulässig ist und konkretisiert die Einzelheiten seiner Geltendmachung.

### Hintergrund

Hintergrund der BGH-Entscheidung war eine Unterlassungsklage eines weltweit tätigen Elektronikunternehmens gegen die Hersteller und Händler von einfach und mehrfach beschreibbaren optischen Datenträgern (CD-R und CD-RW).

## General Admissibility of the “Compulsory License Defense” in Patent Infringement Proceedings

The antitrust senate of the German Federal Court of Justice has recently delivered a landmark ruling regarding the control of abuse of market dominance in the licensing of patents (BGH, Judgment of 6.5.2009—KZR 39/06 (Orange-Book-Standard)).

So far, it was undefined in both case law and legal literature under which circumstances a patent user being subject to the patent owner's suit for injunctive relief could argue that by denying the use of the patent the patent owner was abusing his dominant position.

The ruling of the Federal Court of Justice clarifies that the “compulsory license defense” is generally admissible and also states the details of its assertion.

### Background

The background for the Court's ruling was an action for injunctive relief by a global electronics corporation against producers and retailers of writeable and re-writeable optical data carriers (CD-R and CD-RW). The corporation owns a basic patent in the

“The German Federal Court of Justice recognizes the compulsory license defense: The refusal to enter into a license agreement may constitute the abuse of a market dominant position and render a patent infringement lawsuit inadmissible.”

Das Unternehmen ist Inhaber eines für die Herstellung von CD-R und CD-RW wichtigen Patents. Dabei handelt es sich um ein Grundlagenpatent, den sog. Orange Book Standard, das jeder Hersteller handelsüblicher CD-R oder CD-RW zwangsläufig benutzen muss und das dem Unternehmen daher eine marktbeherrschende Stellung verschafft.

Das Unternehmen hatte zahlreichen Herstellern eine Lizenz an dem Patent auf der Basis eines Standard-Lizenzvertrages erteilt. Die Beklagten stellten CD-R und CD-RW ohne eine solche Lizenz her. Gegen die von dem Patentinhaber erhobene Unterlassungsklage wendeten sie ein, die geforderten Lizenzgebühren seien überhöht und außerdem diskriminierend, weil andere Unternehmen günstigere Konditionen erhalten hätten. Mit diesem Vorgehen missbrauche der Patentinhaber seine marktbeherrschende Stellung.

## **Die BGH-Entscheidung**

Der BGH 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 Lizenzinhabern 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.

Der BGH stellt jedoch klar, dass das an einer Nutzung des Patents interessierte Unternehmen nicht befugt ist, dieses ohne Gegenleistung zu benutzen. Soll

production of CD-R and CD-RW, the so-called Orange Book Standard, which is indispensable for every producer of standard CD-R or CD-RW. Therefore, the patent conveys a dominant market position to the corporation.

Based on a standard license agreement, the corporation had granted patent licenses to several companies. The defendants produced CD-Rs and CD-RWs without such license. When the patentholder filed for injunctive relief, the defendants argued that the license fees requested were excessive and discriminating, since other companies had been offered more favorable conditions. From the defendants' point of view, the patent owner's behavior constituted the abuse of a dominant market position.

## **The Decision of the Federal Court of Justice**

The Federal Court of Justice held that the "compulsory license defense" was generally admissible against the patent owner's action for injunctive relief.

The granting of licenses by a patent owner with a dominant market position is subject to the rules governing the abuse of dominance (Art. 82 EC, §§ 19, 20 of the German Law against Restraints on Competition—Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen). The patent owner may not discriminate against a company that wants to enter into a license agreement to offer products on a patent-dependant market by demanding higher license fees than from other license holders without an objective justification. A violation of this non-discrimination rule will lead to the inadmissibility of the patent owner's claim for injunctive relief. Both the patent infringement lawsuit and the refusal to enter into a license agreement will then constitute an abuse of a dominant position.

However, the Court stated that the company interested in the use of the patent is not entitled to use the patent without consideration. If the patent shall be used, the license seeker will be

das Patent genutzt werden, muss sich der Lizenzsuchende so behandeln lassen, als habe der Patentinhaber bereits einen Lizenzvertrag abgeschlossen. Insbesondere muss der Lizenzsuchende regelmäßig über die Intensität der Nutzung Bericht erstatten, Umsatz- oder Produktionszahlen melden und die sich aus der Abrechnung ergebenden Lizenzgebühren an den Patentinhaber zahlen. Ist der Lizenzsuchende nicht bereit, eine angemessene Gegenleistung für die Nutzung des Patents zu erbringen, zur der es nach einem nicht diskriminierenden Lizenzvertrag verpflichtet ist, handelt der Patentinhaber nicht missbräuchlich, wenn er den Lizenzsuchenden auf Unterlassung verklagt.

Für den Fall, dass das auf die Lizenz angewiesene Unternehmen nicht weiß, in welcher Höhe eine angemessene Lizenzgebühr anzusetzen ist, hat der BGH 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 von 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 vom BGH zu entscheidenden Fall hatte die Verurteilung der Beklagten auf Unterlassung Bestand, weil sie nicht einmal den nach ihrer Ansicht geschuldeten Betrag hinterlegt hatte. Unter diesen Umständen brauchte der BGH nicht zu entscheiden, ob der Patentinhaber mit der Forderung einer höheren Lizenzgebühr seine marktbeherrschende Stellung missbraucht hatte.

treated as if the license agreement had already been concluded. In particular, the license seeker must frequently report on the degree of utilization, turnover and output figures and pay the according license fee. If the license seeker is not willing to pay reasonable consideration for the use of the patent, as he would be obliged to do under a non-discriminatory license agreement, the action for injunctive relief by the patent owner does not constitute an abuse of a dominant position.

In cases where the company dependant on the license cannot determine a reasonable license fee, the Court held it permissible to offer the patent owner an unspecified fee amount, to be determined by the patent owner's equitable discretion and at the same time deposit an amount satisfying at least an objectively reasonable license fee. This way, the dispute about the amount of the license fee can be kept out of many patent infringement proceedings. Whether the fee determined by the patent owner is in accordance with competition rules can be verified by the licensee in a subsequent lawsuit. Once an adequate amount is deposited, the patent infringement action will be dismissed upon the court's determination that the patent owner is obliged to accept the offer to enter into a license agreement and to determine a license fee according to its equitable discretion.

In the dispute before the Court, the action for injunction to stop the use of the patent succeeded since the patent user had not even deposited the license fee that he owed to the patent holder. Under these circumstances, the Court did not have to decide whether the patent owner had abused its dominant position by demanding a higher license fee.

## Fazit

Die mit Spannung erwartete Entscheidung des BGH bringt für Fälle der Lizenzierung von Patenten, die für die Herstellung bestimmter Produkte zwingend erforderlich sind, eine ausgewogene Lösung.

Auf der einen Seite wird marktbeherrschenden Patentinhabern die Möglichkeit genommen, mit dem Druckmittel der Unterlassungsklage überhöhte Lizenzgebühren durchzusetzen und ein einzelnes Unternehmen aus sachfremden Erwägungen zu diskriminieren. Auf der anderen Seite kann sich der Nutzer des Patents seiner Pflicht zur Entrichtung von Lizenzgebühren nicht mit dem Hinweis auf deren diskriminierende oder überhöhte Natur entziehen. Vielmehr muss er einen angemessenen Betrag hinterlegen und im Nachhinein eine gerichtliche Klärung der angemessenen Höhe der Lizenzgebühren herbeiführen. Die Ermittlung eines angemessenen Betrages dürfte in der Regel keine größeren Schwierigkeiten bereiten, weil bereits eine Vielzahl von Lizenzverträgen mit anderen Unternehmen existiert, die zu einer Beurteilung der Angemessenheit herangezogen werden können.

Offen bleibt jedoch, ob der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand auch dann Bestand hat, wenn der marktbeherrschende Patentinhaber keine Lizenzen vergeben hat, sondern das marktbeherrschende Produkt ausschließlich selbst herstellt und vertreibt. Die Anwendung des Zwangslizenzeinwands in diesen Fällen wäre ein erheblich intensiverer Eingriff in die Immaterialgüterrechte des Patentinhabers als die jetzt festgestellte Pflicht zur diskriminierungsfreien Lizenzvergabe. Dennoch dürfte die Lizenzverweigerung wohl auch in diesem Fall gegen das kartellrechtliche Missbrauchsverbot verstoßen, wenn sie das Auftreten eines neuen Produkts verhindert, keine sachlichen Gründe für die Verweigerung bestehen und sie geeignet ist, jeglichen Wettbewerb auf dem abgeleiteten Markt auszuschließen.

## Conclusion

The widely anticipated decision of the Federal Court of Justice offers a well-balanced solution for all cases of the licensing of patents which are indispensable for the production of certain products.

On the one hand, market dominant patent owners can no longer enforce higher license fees by using the threat of an action for injunctive relief and discriminate against single companies for inappropriate reasons. On the other hand, the patent user cannot default on its obligation to pay license fees by referring to their discriminating and excessive nature.

Generally, the determination of a reasonable amount should not cause serious problems since license agreements with several other companies do already exist and can be used to evaluate the reasonableness.

It remains unanswered, however, whether the "compulsory license defense" also applies in cases where the market dominant patent holder did not grant any licenses at all but rather produces and sells the dominant product exclusively by himself. In this case the application of the "compulsory license defense" would interfere even more with the patent owner's intellectual property rights than the established obligation of non-discriminatory licensing. Still, even there, the refusal to license might violate the prohibition of abusing a dominant position, if it deters the emergence of a new product, if there are no objective reasons for the refusal and if the refusal is able to eliminate competition on the secondary market.

Möchten Sie mehr zu diesem Thema wissen? Die unten genannten Autoren oder Ihr üblicher Ansprechpartner stehen Ihnen bei Fragen gern zur Verfügung.

**Dr. Marco Núñez Müller**

+49.40.4140.3154  
marco.nunez@lw.com  
Hamburg

**Dr. Jana K. Dammann**

+49.40.4140.3413  
jana.dammann@lw.com  
Hamburg

If you have any questions about this *Client Alert*, please contact one of the authors listed below or the Latham attorney with whom you normally consult:

**Dr. Marco Núñez Müller**

+49.40.4140.3154  
marco.nunez@lw.com  
Hamburg

**Dr. Jana K. Dammann**

+49.40.4140.3413  
jana.dammann@lw.com  
Hamburg

---

*Client Alert* is published by Latham & Watkins as a news reporting service to clients and other friends. The information contained in this publication should not be construed as legal advice. Should further analysis or explanation of the subject matter be required, please contact the attorney whom you normally consult. A complete list of our *Client Alerts* can be found on our Web site at [www.lw.com](http://www.lw.com).

If you wish to update your contact details or customise the information you receive from Latham & Watkins, please visit [www.lw.com/LathamMail.aspx](http://www.lw.com/LathamMail.aspx) to subscribe to our global client mailings program.

**Abu Dhabi**

**Barcelona**

**Brussels**

**Chicago**

**Doha**

**Dubai**

**Frankfurt**

**Hamburg**

**Hong Kong**

**London**

**Los Angeles**

**Madrid**

**Milan**

**Moscow**

**Munich**

**New Jersey**

**New York**

**Orange County**

**Paris**

**Rome**

**San Diego**

**San Francisco**

**Shanghai**

**Silicon Valley**

**Singapore**

**Tokyo**

**Washington, D.C.**