

Patentrecht: Zwangslizenz einwand nur ausnahmsweise

Nach der als patentinhaberfreundlich bekannten Rechtsprechung des OLG Düsseldorf ist ein Einwand gegen einen Patentinhaber, die Verweigerung einer Lizenz sei rechtsmissbräuchlich, nur bei außergewöhnlichen Umständen erfolgversprechend (OLG Düsseldorf, Urt. v. 06.06.2013 – I-2 U 60/11 – Waage mit Tragplatte).

In dem Fall des OLG Düsseldorf wurden die Beklagten wegen Patentverletzung in Anspruch genommen. Dabei ging es um den Vertrieb patentgeschützter Haushaltswaagen. Die Beklagten verteidigten sich mit dem kartellrechtlichen Einwand, die Verweigerung einer Lizenz sei rechtsmissbräuchlich, da der Patentinhaber über eine marktbeherrschende Stellung verfüge. Das OLG Düsseldorf ließ die Frage einer marktbeherrschenden Stellung offen, bejahte aber eine Patentverletzung. Die Ausübung der dem Patentinhaber zustehenden ausschließlichen Rechte bei gleichzeitiger Verweigerung einer Lizenz könne nur unter außergewöhnlichen Umständen rechtsmissbräuchlich sein. Das sei nur der Fall, wenn

- (1) die Patentbenutzung für die Ausübung der Tätigkeit des Benutzers dergestalt unentbehrlich ist, dass für sie auch bei eigener Anstrengung des Patentbenutzers kein tatsächlicher oder realistischer potenzieller Ersatz vorhanden ist,
- (2) der Lizenzsucher beabsichtigt, auf dem Markt neue Erzeugnisse oder Dienstleistungen anzubieten, die der Patentinhaber nicht anbietet und für die eine potentielle Nachfrage besteht,
- (3) die Lizenzverweigerung nicht aus sachlichen Gründen gerechtfertigt ist und
- (4) durch die Weigerung jeglicher Wettbewerb auf einem abgeleiteten (benachbarten) Markt ausgeschlossen wird.

Diese kumulativ zu erfüllenden Voraussetzungen lagen im Streitfall nach OLG Düsseldorf nicht vor. Den Beklagten war es weiterhin möglich, eigene Waagen zu vertreiben.

Praxishinweis

Das Gericht bestätigt unter Berufung auf die ständige Rechtsprechung des EuGH (Urt. v. 29.04.2004 – C-418/01 – IMS/Health) die hohen Anforderungen an den sog. Zwangslizenz einwand. Dieser ist nur gegenüber Patentinhabern relevant, die über eine marktbeherrschende Stellung verfügen. Dieser Einwand ist auch von den sog. FRAND-Konstellationen zu unterscheiden, die nur für standardrelevante Schutzrechte wie z.B. für den GSM-Standard im Mobilfunksektor, gelten. Bei dieser Konstellation ist der Patentinhaber zur Lizenzierung zwar grundsätzlich bereit. Es ist aber oft streitig, ob die angebotenen Lizenzbedingungen FRAND, d.h. *Fair, Reasonable And Non-Discriminatory* (Fair, angemessen und nicht-diskriminierend) sind. Zu diesem Einwand hat das LG Düsseldorf mit Beschluss v. 21.03.2013 – 4b O 104/12 – dem EuGH einige klärungsbedürftige Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt.

Kontakt:

REMMERTZ SON Rechtsanwälte
Rechtsanwalt Dr. Frank R. Remmert
Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz
Blumenstr. 17, 80331 München
remmert@rs-iplaw.de
www.iplegal.de