

Patentierte Industriestandards

Wann Unternehmen ein Recht haben, sie - gegen Gebühren - zu nutzen.

Für ein Unternehmen ist es ein großer Erfolg, wenn die eigene Entwicklung zum Industriestandard wird. Denn eine solche Marktposition zwingt die Konkurrenz dazu, eigene Entwicklungen aufzugeben und dem Standard zu folgen. Erhält das Unternehmen außerdem auf diese Entwicklung Patente, dann kann es den Markt alleine bedienen. Denn Patente geben dem Patentinhaber die Möglichkeit, andere von der Nutzung der Erfindung auszuschließen. Dadurch kann das Unternehmen sein Monopol ausbauen und entsprechend hohe Preise verlangen.

Dies steht jedoch in einem gewissen Widerspruch zum Sinn und Zweck eines Industriestandards. Denn Standards tragen zur Vereinheitlichung von Produkten bei, was zu einer geringeren Marktsegmentierung und somit zu mehr Wettbewerb zwischen den Anbietern und damit letztlich zu sinkenden Preisen führt.

Neues Urteil des Bundesgerichtshofs

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat für Konstellationen, in denen sich Patentinhaber von Industriestandards und Patentverletzer gegenüberstehen, nun eine Entscheidung getroffen, die zukünftig verbindliche Maßstäbe setzt. Hintergrund für das Urteil vom 6. Mai 2009 (KZR 39/06): In letzter Zeit hatten sich die Fälle gehäuft, in denen Unternehmen, die von Patentinhabern wegen der Benutzung eines Patents auf Patentverletzung in Anspruch genommen wurden, sich mit dem Hinweis verteidigt haben, man müsse den Standard und damit das Patent benutzen, um überhaupt am Markt teilnehmen zu können. Man habe also letztlich einen Anspruch auf die Nutzung des fremden Patents, weil die Durchsetzung des Patents kartellrechtswidrig sei. Denn mittels des Patents werde der Zugang zu einem Markt verwehrt, bei dem die Nutzung des Standards und damit des Patents zwingend sei. Dies dürfe aber nicht untersagt werden.

Gleicher Zugang für alle

Der BGH hat durch sein Urteil dem Patentinhaber grundsätzlich das Recht zuerkannt, sein Patent auch dann durchzusetzen, wenn es einen Standard schützt. Verletzer können daher nicht unter bloßem Verweis auf den Standard beanspruchen, das Patent zu benutzen. Es besteht kein grundsätzlicher Anspruch auf Zugang zu einem Standard, der patentiert ist. Gleichzeitig hat der BGH aber auch klare Grundsätze aufgezeigt, wann der Patentinhaber einem dritten Unternehmen doch Zugang zum Standard gewähren und damit die Nutzung des Patents erlauben muss.

Immer zu beachten ist dabei das kartellrechtliche Diskriminierungsverbot. Danach muss ein marktbeherrschendes Unternehmen den Zugang zu dem Markt, den es beherrscht, zu gleichen Bedingungen gewähren. Es ist daher zwar nicht verpflichtet, überhaupt einem anderen Unternehmen den Zugang zu gewähren. Wenn es dies aber tut, dann muss dieser Zugang auch für alle anderen Unternehmen zu gleichen Bedingungen möglich sein.

Für den Fall eines Patents auf einen Industriestandard bedeutet dies: Hat der Patentinhaber einem Unternehmen eine Lizenz an seinem Patent erteilt, welches einen Standard schützt, dann ist er verpflichtet, auch anderen Unternehmen zu vergleichbaren Bedingungen eine Lizenz einzuräumen.

Unbedingtes Vertragsangebot nötig

Damit auf diese Weise der Verletzung von Patenten aber nicht Tür und Tor geöffnet wird, hat der BGH weitere Bedingungen formuliert. Denn das Gericht wollte vermeiden, dass Patentverletzer lediglich ihre Bereitschaft zum Abschluss eines Lizenzvertrages für den Fall ankündigen, dass das Patentverletzungsverfahren negativ für sie ausgeht. Deshalb muss der Nutzer des patentierten Standards ein unbedingtes – also nicht mehr rücknehmbares – Angebot zum sofortigen Abschluss eines Lizenzvertrages machen. Ansonsten läge das Risiko beim Patentinhaber, zunächst einen langen Patentverletzungsprozess führen zu müssen, um erst an dessen erfolgreichen Ende eventuell an Lizenzgebühren zu gelangen. Damit der Patentinhaber einer solchen »Erpressung« entgeht, muss das Lizenzvertragsangebot bedingungslos erfolgen. Erst dieses führt dazu, dass der Patentinhaber sich entscheiden kann, einen Patentverletzungsprozess zu beenden oder erst gar nicht zu beginnen und stattdessen das Lizenzvertragsangebot anzunehmen. Denn nur wenn das Vertragsangebot unbedingt ist, ist der Patentinhaber ausreichend gesichert, weil er durch Annahme des Angebots unmittelbar einen Lizenzvertrag abschließen kann.

Ein unbedingtes Vertragsangebot alleine reicht aber zur erfolgreichen Verteidigung gegen den Patentverletzungsvorwurf nicht aus. Vielmehr muss das Angebot inhaltlich so gestaltet sein, dass es auf dem Niveau der Lizenzverträge liegt, die der Patentinhaber mit anderen Unternehmen abgeschlossen hat. Denn der Patentinhaber muss sich nicht auf Vertragsangebote einlassen, die ihm geringere Einnahmen bringen.

Ist dagegen der Nutzer des Standards der Meinung, dass sein Angebot ausreichend und die Lizenzforderung des Patentinhabers überhöht ist, so muss er nicht die Lizenzgebühr in seinem Vertragsangebot beizufügen. Nach Auffassung des BGH ist es dann ausreichend, dass er anbietet, eine Lizenzgebühr zu zahlen, deren Höhe nach billigem Ermessen und damit letztlich durch ein Gericht entschieden werden kann.

Zahlung bei Nutzung

Um aber auch hier der Gefahr vorzubeugen, dass der Patentverletzer den Patentinhaber durch ein Taktieren hinhält und das Patent weiter nutzt, ohne dass dies zunächst zu weiteren Konsequenzen für ihn führt und der Patentinhaber letztlich seinen Lizenzgebühren nachlaufen muss, hat der BGH noch eine weitere Verpflichtung für den Nutzer des Patents festgelegt. Damit der Patentverletzer sich überhaupt auf sein Angebot eines diskriminierungsfreien Lizenzvertrages berufen kann, muss er sich auch an die Regelungen des von ihm angebotenen Lizenzvertrages halten, wenn er schon mit der Benutzung des Patents begonnen hat. Dies bedeutet, dass er sofort entsprechende Berichtspflichten über Verkäufe der lizenzierten Produkte einzuhalten und insbesondere Lizenzgebühren zu zahlen hat.

Patentinhaber sollten auf die Gestaltung der ersten Lizenzverträge achten

Daraus zeigt sich, dass es sehr vorteilhaft für Unternehmen ist, wenn patentgeschützte Entwicklungen zu Industriestandards werden. Denn es besteht keine Pflicht für den Patentinhaber, Lizenzen an Patenten zu erteilen. Nur wenn einem dritten Unternehmen eine Lizenz eingeräumt wurde, haben auch andere Unternehmen Anspruch auf Erteilung einer Lizenz zu gleichen Bedingungen. Daher sollte der Patentinhaber darauf achten, dass gerade die ersten Lizenzverträge vorteilhaft sind. Denn diese bilden den Maßstab, an dem sich die nachfolgende Lizenzerteilung orientiert.

Aus Sicht der anderen Marktteilnehmer ist ein Zugang zum patentierten Standard erst dann eröffnet, wenn überhaupt Lizenzen vom Patentinhaber erteilt worden sind. Um aber einen Anspruch auf Nutzung des Patents zu haben, reicht dies alleine nicht aus. Vielmehr muss derjenige, der das Patent nutzen will, ein unbedingtes Lizenzvertragsangebot abgegeben, das der Patentinhaber sofort annehmen kann. Soll außerdem auch bereits die Nutzung des Patents aufgenommen werden, muss schließlich umgehend mit der Zahlung von Lizenzgebühren begonnen werden, die dem Lizenzvertragsangebot entsprechen. Andernfalls droht die erfolgreiche Inanspruchnahme wegen Patentverletzung durch den Patentinhaber.

Dr. Joachim Mulch
Rechtsanwalt

Nörr, Stiefenhofer, Lutz
Rechtsanwälte, Steuerberater,
Wirtschaftsprüfer
Partnerschaft, Düsseldorf
www.noerr.com
joachim.mulch@noerr.com