

## Aufsätze

Prof. Dr. Torsten Körper, Göttingen\*

### Kartellrechtlicher Zwangslizenz einwand und standardessentielle Patente

Im Rahmen der derzeitigen „Patentkriege“ auf den Märkten für Smartphones und Tablet-Computer kommt dem 2009 vom BGH entwickelten „Orange-Book-Standard“-Test eine herausragende Bedeutung zu<sup>1</sup>. Nachdem der BGH bereits in seiner Entscheidung *Standard-Spundfass* die Möglichkeit anerkannt hatte, einem patentrechtlichen Schadensersatzanspruch einen kartellrechtlichen Zwangslizenz einwand entgegen zu halten<sup>2</sup>, akzeptierte er diesen Einwand in *Orange-Book-Standard* auch im Verhältnis zum patentrechtlichen Unterlassungsanspruch<sup>3</sup>. Allerdings ließ es der BGH dafür nicht ausreichen, dass die Lizenzverweigerung bzw. die Erhebung einer Unterlassungsklage durch einen marktbeherrschenden Patentinhaber die kartellrechtlichen Missbrauchsverbote der Art. 102 AEUV bzw. §§ 19, 20 GWB verletzt. Vielmehr knüpfte er die Erhebung des Zwangslizenz einwands an eine Reihe teils sehr unklarer weiterer Kriterien. Dies hat in der instanzgerichtlichen Rechtsprechung und Literatur zu großer Unsicherheit und einer Reihe von Missverständnissen geführt, die sich bis in die jüngste Zeit fortsetzen. Der nachfolgende Beitrag soll Licht in dieses Dunkel bringen und zugleich die Frage beantworten, ob bzw. inwieweit der BGH-Standard auch auf sog. „SEP-Situationen“ übertragen werden kann, die im Mittelpunkt der aktuellen Patentstreitigkeiten stehen. Der Begriff „SEP-Situation“ bezeichnet dabei Streitigkeiten über standardessentielle Patente (SEP), die Bestandteile von kollektiven, unter Beteiligung einer Standardsetzungsorganisation (SSO) gesetzten Standards sind (z.B. GSM- oder 3G-Standard), die beachtet werden müssen, um am Produktwettbewerb auf einem bestimmten Markt teilzunehmen, die ihr Inhaber freiwillig für standardessentiell erklärt hat und in Bezug auf die er sich verpflichtet hat, anderen eine Lizenz zu fairen, angemessenen und nicht-diskriminierenden Bedingungen zu erteilen (FRAND-Erklärung). Genau diese Situation liegt vielen aktuellen Verfahren zugrunde, während die *Orange-Book-Standard*-Entscheidung des BGH einen Industriestandard betraf.

#### I. Der Orange-Book-Standard-Test des BGH

Der BGH hat in seiner Entscheidung *Orange-Book-Standard* anerkannt, dass einem patentrechtlichen Unterlassungsanspruch nach § 139 Abs. 1 PatG der kartellrechtliche Zwangslizenz einwand entgegen gehalten werden kann. Er hat dazu allerdings einschränkend ausgeführt: „Der Patentinhaber, der den Unterlassungsanspruch aus seinem Patent geltend macht, obwohl dem Bekl. ein Anspruch auf Einräumung einer Lizenz am Klagepatent zusteht, missbraucht jedoch nur dann seine marktbeherrschende Stellung und handelt nur dann treuwidrig, wenn zwei Voraussetzungen erfüllt sind: Zum einen muss der Lizenzsucher ihm ein unbedingtes Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrags 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. Zum anderen muss der Lizenzsucher, wenn er den Gegenstand des Patents bereits benutzt, bevor der Patent-

inhaber sein Angebot angenommen hat, diejenigen Verpflichtungen einhalten, die der abzuschließende Lizenzvertrag an die Benutzung des lizenzierten Gegenstands knüpft. Dies bedeutet insbesondere, dass der Lizenzsucher die sich aus dem Vertrag ergebenden Lizenzgebühren zahlen oder die Zahlung sicherstellen muss“<sup>4</sup>.

Dieser „Orange-Book-Standard-Test“ ist bereits im Ansatz in zweifacher Hinsicht bemerkenswert. *Erstens* lässt der BGH es nicht ausreichen, dass der Patentnutzer einen kartellrechtlichen Anspruch auf Einräumung einer Zwangslizenz hat. Vielmehr stellt er weitere Anforderungen auf. *Zweitens* fährt der BGH dabei „zweigleisig“. *Einerseits* prüft er das Vorliegen eines Kartellrechtsverstößes („missbraucht jedoch nur dann seine marktbeherrschende Stellung“), andererseits einen (seiner Ansicht nach kumulativ erforderlichen) Verstoß gegen § 242 BGB („und handelt nur dann treuwidrig“). Die nachfolgenden Ausführungen konzentrieren sich aus Platzgründen auf das erste Kriterium des unbedingten Angebots, das der BGH als Voraussetzung für das *Bestehen* eines kartellrechtlichen Zwangslizenzanspruchs aufgestellt hat. Das zweite Kriterium der vorgegriffenen Erfüllung, das der BGH unter Berufung auf § 242 BGB zur Voraussetzung für die erfolgreiche *Erhebung* des Zwangslizenz einwands gemacht hat<sup>5</sup>, muss an dieser Stelle ebenso außer Betracht bleiben wie die (im Ergebnis zu bejahende) Frage nach der Unionsrechtswidrigkeit des BGH-Ansatzes<sup>6</sup>.

Die BGH-Entscheidung *Orange-Book-Standard* betraf einen Fall, der in vier wesentlichen Punkten von der hier untersuchten SEP-Situation abweicht. *Erstens* betraf die Entscheidung einen *de facto*-Industriestandard und keinen mit Hilfe einer SSO wie ETSI gesetzten Standard. *Zweitens* hatte der Patentinhaber dementsprechend keine FRAND-Erklärung abgegeben. *Drittens* stand rechtskräftig fest, dass die betroffenen Patente wirksam waren. *Viertens* existierte ein veröffentlichter Standard-Lizenzvertrag für das betreffende Patentportfolio; die Lizenzsucherin begehrte demgegenüber Sonderkonditionen<sup>7</sup>. Der BGH selbst hat sich nicht zu der Frage ge-

\* Prof. Dr. Torsten Körper, LL.M. (Berkeley) ist Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Kartellrecht, Versicherungs-, Gesellschafts- und Regulierungsrecht und Direktor des Instituts für Wirtschaftsrecht an der Georg-August-Universität Göttingen sowie Sprecher des Kompetenzzentrums Versicherungswissenschaften.

- 1 Der vorliegende Beitrag beruht auf einem im Dezember 2012 fertig gestellten Gutachten im Auftrag von Apple, Inc., das auch zahlreiche andere Aspekte behandelt und in Kürze in deutscher und englischer Sprache unter dem Titel „Standardessentielle Patente, FRAND-Verpflichtungen und Kartellrecht“ als Band 6 der Reihe „Kartell- und Regulierungsrecht“ im Nomos-Verlag erscheinen wird.
- 2 BGH 13. 7. 2004, Az. KZR 40/02, GRUR 2004, 966 – *Standard-Spundfass*.
- 3 BGH 6. 5. 2009, Az. KZR 39/06, GRUR 2009, 694 – *Orange-Book-Standard*.
- 4 BGH ebenda Rn. 29.
- 5 Dazu Körper (Fn. 1), S. 150 ff. m. w. N.
- 6 Dazu de Bronett, WuW 2009, 899, 902; Ullrich, IIC 2010, 337, 342; Körper (Fn. 1), S. 153 ff.
- 7 Zum Sachverhalt s. BGH 6. 5. 2009, Az. KZR 39/06, GRUR 2009, 694 ff. – *Orange-Book-Standard*; OLG Karlsruhe 13. 12. 2006, Az. 6 U 174/02, GRUR-RR 2007, 177 ff. – *Orange Book-Standard* (Vorinstanz).

äußert, ob der *Orange-Book-Standard*-Test auch für SEP-Situationen gelten soll. In der Entscheidung *Standard-Spundfass* hat er allerdings nicht zwischen Normung und *de facto*-Standardisierung unterschieden<sup>8</sup>. Das LG Mannheim erklärte eine Beschränkung des Zwangslizenz einwands auch in SEP-Situationen 2011 für sach- und interessengerecht<sup>9</sup>. Das LG Düsseldorf sah dies 2012 in zwei Entscheidungen ebenso<sup>10</sup>. Diese Einschätzung ist, wie gezeigt werden wird, zu pauschal und letztlich unzutreffend.

## II. Das Erfordernis des unbedingten Angebots des Lizenzsuchers

Das erste *Orange-Book-Standard*-Kriterium verlangt, dass der Lizenzsucher dem Patentinhaber ein unbedingtes Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrags gemacht hat, das der Patentinhaber nicht ablehnen darf, ohne den Lizenzsucher unbillig zu behindern oder gegen das Diskriminierungsverbot zu verstoßen, und dass er sich an dieses Angebot gebunden hält. Die Erfüllung dieser Voraussetzung ist nach Auffassung des BGH erforderlich, damit in der vom Patentinhaber gegen den Lizenzsucher erhobenen Unterlassungsklage überhaupt ein kartellrechtlich verbotener Machtmissbrauch gesehen werden kann und damit letztlich der Zwangslizenz einwand besteht. Der BGH macht mithin die Annahme eines Kartellrechtsverstößes durch den marktbeherrschenden Patentinhaber vom Verhalten des Lizenzsuchers abhängig<sup>11</sup>.

### 1. Initiativobliegenheit des Lizenzsuchers

Der BGH verlangt für den von ihm entschiedenen Sachverhalt, dass der Lizenzsucher die Initiative ergreift und dem Patentinhaber ein Angebot macht. Nach Auffassung des LG Düsseldorf ändert sich daran auch dann nichts, wenn ein SEP-Inhaber eine FRAND-Erklärung abgegeben hat<sup>12</sup>. Das erscheint zweifelhaft. Zwar trifft es zu, dass man dem Patentinhaber schwerlich den Vorwurf einer rechtswidrigen Lizenzierungsverweigerung machen kann, solange ihn der Nutzer nicht um eine Lizenz ersucht hat. Doch entspricht es – von den noch zu erörternden praktischen Schwierigkeiten bei der Formulierung eines solchen Angebots abgesehen – in SEP-Situationen der üblichen Geschäftspraxis und Geschäftserwartung, dass der SEP-Inhaber sich an den Nutzer wendet als umgekehrt.

### 2. Zeitpunkt des Angebots

Der BGH-Entscheidung ist nicht zu entnehmen, wann der Lizenzsucher dem Patentinhaber sein Angebot unterbreiten muss. § 296 a S. 1 ZPO setzt insoweit nur den spätesten möglichen Zeitpunkt: Nach Schluss der mündlichen Verhandlung, auf die das Urteil ergeht, können Angriffs- und Verteidigungsmittel nicht mehr vorgebracht werden. Dies dürfte auch für „Nachbesserungen“ eines vorher gemachten, aber inhaltlich unzureichenden Angebots gelten<sup>13</sup>. Von Teilen der Literatur wird demgegenüber gefordert, das Angebot müsse bereits vor Aufnahme der mutmaßlichen Verletzungshandlungen abgegeben werden<sup>14</sup> bzw. es müsse mit Blick auf den allgemeinen Beschleunigungsgrundsatz in § 296 ZPO spätestens zum Zeitpunkt der Klageerwiderung erfolgen<sup>15</sup>.

Auch wenn eine möglichst frühzeitige Abgabe des Angebots (auch mit Blick auf die Unsicherheit bzgl. der insoweit bestehenden Anforderungen) sicher praktisch ratsam ist, erscheinen diese Anforderungen überspannt. Der Beschleunigungsgrundsatz gebietet es nicht, nur deshalb auf ein für den Beklagten besonders günstiges Verteidigungsmittel (Nichtver-

letzungseinwand) zu verzichten, weil auf der Grundlage des anderen (Zwangslizenz einwand) möglicherweise schneller entschieden bzw. der Prozess durch einen Lizenzvertragsabschluss erledigt werden kann. Ein solches Vorgehen ist auch nicht zur Wahrung überwiegender Interessen des Patentinhabers erforderlich, dem nach der BGH-Entscheidung *Standard-Spundfass* bis zur Entstehung des Zwangslizenz einwands mit dem Zugang des Angebots ein Schadensersatz gemäß § 139 Abs. 2 PatG zusteht<sup>16</sup>.

## 3. Anforderungen an die inhaltliche Bestimmtheit des Angebots

a. *Hinreichend konkretes, annahmefähiges Angebot.* Inhaltlich stellt sich zunächst die Frage, wie konkret das vom Lizenzsucher nach Auffassung des BGH zu unterbreitende Angebot sein muss. Das OLG Karlsruhe hatte als Vorinstanz im *Orange-Book-Standard*-Fall verlangt, dass der Lizenzsucher um die Erteilung einer Lizenz „zu bestimmten Bedingungen“ nachsuchen müsse, um sich auf den Zwangslizenz einwand berufen zu können<sup>17</sup>. Mit Blick auf den patentrechtlichen Zwangslizenzanspruch nach § 24 PatG hatte der BGH dies in der *Interferon*-Entscheidung anders gesehen und betont, der Lizenzsucher müsse zwar zunächst vergeblich versucht haben, auf gutlichem Wege vom Patentinhaber die Erlaubnis zur Benutzung der Erfindung zu erlangen, doch reiche die grundsätzliche Lizenzbereitschaftserklärung; die Nennung einer exakten oder auch nur annähernden Summe sei nicht erforderlich<sup>18</sup>. Warum der BGH dies in *Orange-Book-Standard* in Bezug auf den kartellrechtlichen Zwangslizenzanspruch anders gesehen hat, hat er nicht erklärt. Er betonte lediglich lapidar und ohne Angabe einer Quelle, es sei „allgemein anerkannt“, dass der Lizenzsucher ein „annahmefähiges Angebot“ machen müsse. Dies überrascht umso mehr, als nach europäischem Recht und üblicher Geschäftspraxis genau das Gegenteil der Fall ist.

Der BGH ließ ferner ausdrücklich offen, welche Bedingungen ein solches Lizenzangebot im Einzelnen zu enthalten habe<sup>19</sup>. Ein Angebot, das abstrakt um eine Lizenz „zu angemessenen Bedingungen“ ersucht, reicht zwar anders als bei § 24 PatG allem Anschein nach nicht aus<sup>20</sup>. Existiert allerdings (wie im vom BGH entschiedenen Fall) ein Standard-Lizenzvertrag oder lässt sich die Üblichkeit der Lizenzbedingungen anders

8 Vgl. BGH 13. 7. 2004, Az. KZR 40/02, GRUR 2004, 966, 968 – *Standard-Spundfass*.

9 LG Mannheim 18. 2. 2011, 7 O 100/10 Rn. 176 – *UMTS-fähiges Mobiltelefon II* (Klage einer Patentverwertungsgesellschaft).

10 LG Düsseldorf 24. 4. 2012, Az. 4 b 273/10 und 274/10, BeckRS 2012, 09682 und 09736 – *UMTS-Mobilstation*.

11 Dies dürfte kaum mit dem *effet utile* des EU-Kartellrechts vereinbar sein, dazu *de Bronett*, WuW 2009, 899, 902; *Ulrich*, IIC 2010, 337, 342; *Körper* (Fn. 1), S. 153 ff.

12 LG Düsseldorf 24. 4. 2012, Az. 4 b 273/10 und 274/10, BeckRS 2012, 09682 und 09736 – *UMTS-Mobilstation*.

13 LG Mannheim 2. 5. 2012, Az. 2 O 240/11 und 2 O 376/11, BeckRS 2012, 11804 und 11805 – *Dekodierverfahren*.

14 *Ann*, VPP-Rundbrief 2010, 46, 49 f.; *Maume/Tapia*, GRUR Int. 2010, 923, 924, die diese Auffassung allerdings sogleich wieder einschränken und dem Lizenzsucher eine Prüffrist von mindestens drei Monaten zubilligen wollen, wenn die Patentverletzung nicht feststeht.

15 *So Wirtz*, WRP 2011, 1392, 1398.

16 BGH 13. 7. 2004, Az. KZR 40/02, GRUR 2004, 966, 970 – *Standard-Spundfass*; LG Mannheim, 9. 12. 2011, Az. 7 O 122/11 Rn. 96 – *GPRS-Zwangslizenz*.

17 OLG Karlsruhe 13. 12. 2006, Az. 6 U 174/02, GRUR-RR 2007, 177, 180 – *Orange-Book-Standard*.

18 BGH 5. 12. 1995, Az. X ZR 26/92 GRUR 1996, 190, 192 – *Interferon*.

19 BGH 6. 5. 2009, Az. KZR 39/06, GRUR 2009, 694, 696 Rn. 31 – *Orange-Book-Standard*.

20 *So auch Kühnen*, Handbuch der Patentverletzung, 5. Aufl. 2011, Rn. 1284; *Nägele/Jacobs*, WRP 2009, 1062, 1073.

nachweisen, so genügt es immerhin, zu diesen (konkreten) üblichen Bedingungen anzubieten<sup>21</sup>.

Das OLG Düsseldorf hat dies 2010 etwas näher ausgeführt und betont, der Lizenzsucher habe „ein konkretes, aufgrund seiner Regelungsdichte annahme- und verhandlungsfähiges Lizenzangebot zu unterbreiten“. Dies gelte auch dann, wenn der Patentinhaber eine Lizenzierung kategorisch ablehne. Allerdings sei in diesem Fall „prima facie von der Angemessenheit des vom Lizenzsucher unterbreiteten Angebotes auszugehen“<sup>22</sup>. Eine pauschale Berufung auf einen Standardlizenzvertrag reiche dann nicht aus, wenn aus dem Angebot nicht klar hervorgehe, für welche Schutzrechte und für welches geographische Gebiet Lizenzen begehrt würden<sup>23</sup>. Das LG Mannheim hat für ein annahmefähiges Angebot sogar verlangt, dass dieses ein Kündigungsrecht für den Fall künftiger Angriffe auf das Patent und die grundsätzliche Anerkennung einer Schadensersatzpflicht für Benutzungshandlungen in der Vergangenheit enthalten müsse<sup>24</sup>.

Dass dieser Ansatz auf SEP-Situation zu übertragen ist, erscheint zweifelhaft. Selbst wenn man dem Lizenzsucher die Initiativobliegenheit auferlegen könnte, erschiene das Erfordernis eines auch die Gegenleistung konkretisierenden Vertragsangebots unangemessen. Wenn das LG Mannheim und ihm folgend das LG Düsseldorf meinen, die Interessenlage bei SEP-Situationen weise keine wesentlichen Unterschiede zu derjenigen bei *de facto*-Standards auf<sup>25</sup>, so trifft dies nicht zu. Zwar sind die Lizenzsucher in beiden Fällen vom Standard abhängig und genießen durch seine Nutzung Vorteile. Doch ist die Interessenlage eine ganz andere, weil der SEP-Inhaber sein Patent freiwillig in den Standard eingebracht und dadurch selbst sein Ausschließlichkeitsrecht relativiert hat. Ein *de facto*-Standard spiegelt dagegen den Erfolg einer technischen Lehre im Innovationswettbewerb wider, der nur unter außergewöhnlichen Umständen durch eine nachträgliche kartellrechtliche Lizenzierungspflicht und die damit verbundene (erzwungene) Beschränkung des Ausschließlichkeitsrechts relativiert wird. Zudem besteht in SEP-Situationen ein gesteigertes öffentliches Interesse daran, jedem redlichen Lizenzsucher Zugang zum Standard zu gewähren, weil ihnen eine kollektive Standardisierung zugrunde liegt, die nur deshalb mit dem Kartellverbot des Art. 101 AEUV bzw. § 1 GWB vereinbar ist, weil ihre wettbewerblich negativen Konsequenzen auch und gerade durch Abgabe einer FRAND-Erklärung kompensiert wurden<sup>26</sup>. Vor diesem Hintergrund ist die SEP-Situation eher derjenigen vergleichbar, die § 24 PatG zugrunde liegt, als derjenigen, die bei *de facto*-Standards wie dem Orange-Book-Standard besteht. Dass Verhandlungen im Lichte des Zwangslizenz einwands nicht freiwillig erfolgen und daher die Bereitschaft, dem Gegner entgegenzukommen, geringer ausgeprägt sein dürfte als bei normalen Verhandlungen, spricht ebenfalls eher für als gegen eine Vergleichbarkeit von SEP-Situationen mit der patentrechtlichen Zwangslizenzsituation<sup>27</sup>. Es sollte daher ausreichen, dass der Lizenzsucher (abstrakt) eine Lizenznahme zu FRAND-Bedingungen anbietet (bzw. das diesbezügliche Angebot in Gestalt der FRAND-Erklärung annimmt). Die exakte Bestimmung der Gegenleistung sollte Aufgabe des SEP-Inhabers sein.

b. *Bestimmung der Gebührenhöhe durch den Rechtsinhaber nach § 315 BGB*. Fehlt es – anders als im *Orange-Book-Standard*-Sachverhalt – an einem Standard-Lizenzvertrag und lassen sich auch sonst keine üblichen Bedingungen ermitteln, so ist es für den Lizenzsucher regelmäßig schwierig, wenn nicht sogar unmöglich, zu bestimmen, welche Lizenzgebühr er offerieren muss, um ein Angebot zu machen, das

den BGH-Kriterien genügt. Schließlich hat er im Gegensatz zum Patentinhaber regelmäßig keine Kenntnis vom Inhalt der (üblicherweise vertraulichen) Verträge mit anderen Lizenznehmern, und er kann auf diese Informationen in Ermangelung einer *Discovery*-Möglichkeit jedenfalls nach deutschem Prozessrecht auch nicht zugreifen<sup>28</sup>. Der BGH trägt dem Rechnung, indem er dem Lizenzsucher das Recht einräumt, das Angebot stattdessen auf eine vom Patentinhaber nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) zu bestimmende Lizenzgebühr zu richten, wenn er die Lizenzgebührenforderung des Patentinhabers für missbräuchlich überhöht hält oder wenn der Patentinhaber es ablehnt, die Lizenzgebühr zu beziffern. Der BGH begründet dies mit dem Schutz des Lizenzsuchers davor, sicherheitshalber ein überhöhtes Angebot abgeben zu müssen, um sich den Zwangslizenz einwand zu erhalten (also mit einer Facette des *hold-up*-Aspekts) sowie mit der Entlastung des Patentverletzungsprozesses von der Aufgabe, die genaue Höhe der Lizenzgebühr festzustellen. Dem Lizenzsucher sei „der – grundsätzlich weiterhin zu seiner Darlegungs- und Beweislast stehende – Einwand nicht abgeschnitten ..., eine Bestimmung der Lizenzgebühr durch den Patentinhaber in dieser Höhe sei unbillig“<sup>29</sup>.

Dass der Lizenzsucher auch bei Bestimmung des Entgelts durch den Rechtsinhaber die Beweislast für die Billigkeit der Leistungsbestimmung tragen soll, scheint im Widerspruch zur einhelligen Meinung und ständigen Rechtsprechung des BGH zu § 315 BGB zu stehen, nach welcher „derjenige, dem das Leistungsbestimmungsrecht eingeräumt ist und der typischerweise auch allein dazu in der Lage ist, die Billigkeit seiner Bestimmung darzutun“ hat<sup>30</sup>. Teile der Literatur und das LG Mannheim haben daher betont, nicht der Lizenzsucher, sondern der Patentinhaber müsse im nachfolgenden Prozess die Beweislast für die Billigkeit tragen<sup>31</sup>. Wertungsmäßig spricht sehr viel für die Auffassung, weil sie für den Prozess über die Höhe der Lizenzgebühr zu einer (sachgerechten) Umkehrung der vom BGH für den Verletzungsprozess angenommenen Beweislast führt. Doch scheint der BGH in der *Orange-Book-Standard*-Entscheidung die entgegengesetzte Position einzunehmen. Die Entscheidung bleibt an dieser Stelle unklar. Erfolgt eine Zahlung vorbehaltlos und fordert der Zahlende sie nachträglich unter Hinweis auf die

- 21 BGH 6. 5. 2009, Az. KZR 39/06, GRUR 2009, 694, 696 Rn. 31 – *Orange-Book-Standard*; vgl. auch Höppner, ZWR 2010, 395, 417: Es reiche mit Blick auf das Üblichkeitskriterium aus, eine Lizenz „zu den Bedingungen, die [dem vergleichbaren Unternehmen XY] eingeräumt worden sind“ anzubieten.
- 22 OLG Düsseldorf 28. 1. 2010, Az. I-2 U 131/08 und 2 U 131/08 Rn. 110 – *Interframe Dropping*.
- 23 OLG Düsseldorf ebenda Rn. 111.
- 24 LG Mannheim 2. 5. 2012, Az. 2 O 240/11 und 2 O 376/11, BeckRS 2012, 11804 und 11805 – *Dekodierverfahren*.
- 25 LG Mannheim 18. 2. 2011, 7 O 100/10 Rn. 176 – *UMTS-fähiges Mobiltelefon II* (Klage einer Patentverwertungsgesellschaft); LG Düsseldorf 24. 4. 2012, Az. 4 b 273/10 und 274/10, BeckRS 2012, 09682 und 09736 – *UMTS-Mobilstation*.
- 26 Vgl. KOMM., Horizontalleitlinien, Tz. 285, 287, 294 sowie KOMM., 13. 2. 2012, COMP/M.6381, Rn. 106 f. – *Google/MMI*.
- 27 Insoweit a. A. Kühnen (Fn. 20), Rn. 1286.
- 28 LG Düsseldorf 24. 4. 2012, Az. 4 b 273/10 und 274/10, BeckRS 2012, 09682 und 09736 – *UMTS-Mobilstation* übergeht diese Bedenken mit dem Hinweis, solche Praktikabilitätsüberlegungen verfangen nicht. Der Lizenzsucher sei als „Kenner des Marktes“ in der Lage, ein konkretes Angebot zu machen. Das mag vielleicht im konkreten Fall so gewesen sein, ist aber sicher nicht verallgemeinerungsfähig.
- 29 BGH 6. 5. 2009, Az. KZR 39/06, GRUR 2009, 694, 697 Rn. 39 – *Orange-Book Standard*.
- 30 BGH 20. 7. 2010, Az. EnZR 23/09, NJW 2011, 212, 213 – *Stromnetz-entgelt IV*.
- 31 Jaestedt, GRUR 2009, 801, 802; *Maume/Tapia*, GRUR Int. 2010, 923, 926; *Reimann/Hahn*, FS von Meibom, 2010, S. 373, 389; LG Mannheim 2. 5. 2012, Az. 2 O 240/11 und 2 O 376/11, BeckRS 2012, 11804 und 11805 – *Dekodierverfahren*.

Unbilligkeit der Bestimmung durch den Empfänger (§ 315 Abs. 3 S. 2 BGB) zurück, so trifft ihn zwar auch nach der sonstigen BGH-Rechtsprechung dafür die Beweislast<sup>32</sup>. Doch ist dies hier gerade nicht der Fall. Zahlung bzw. Hinterlegung erfolgen in der *Orange-Book-Standard*-Konstellation gerade nicht vorbehaltlos, sondern notwendig unter Vorbehalt, weil über die Höhe erst in einem späteren Prozess entschieden werden soll<sup>33</sup>. Es ist nicht ersichtlich, warum die Beweislast hier anders verteilt sein sollte als in allen anderen unter § 315 BGB fallenden Konstellationen, und dass der BGH mit der *Orange-Book-Standard*-Entscheidung seine ständige Rechtsprechung zu § 315 BGB quasi in einem Nebensatz revidieren wollte, ohne diese Rechtsprechung zu zitieren und ohne eine solche radikale Kehrtwende zu begründen, erscheint ebenfalls äußerst unwahrscheinlich.

#### 4. Nichtausschlagbarkeit nach Kartellrecht

a. *Allgemeiner Maßstab*. Der Lizenzsucher muss dem Patentinhaber nach Maßgabe der *Orange-Book-Standard*-Entscheidung ein Angebot machen, das dieser „nicht ablehnen darf, ohne den Lizenzsucher unbillig zu behindern oder gegen das Diskriminierungsverbot zu verstoßen“. Macht er ein Angebot zu üblichen Bedingungen, so kann der Patentinhaber dieses nur ablehnen, „wenn er insoweit andere Bedingungen anbietet, die mit seinen kartellrechtlichen Pflichten vereinbar sind“<sup>34</sup>.

Das OLG Karlsruhe als Vorinstanz hatte in seiner *Orange Book-Standard*-Entscheidung einen deutlich strengeren Maßstab gewählt. Es hatte betont, ein Kontrahierungszwang bestehe „nur zu solchen Bedingungen, die angemessen sind und denen gegenüber jegliche Änderung zu Gunsten des Marktbeherrschers in einer Weise unangemessen ist, dass das Beharren auf diesen Bedingungen als Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung anzusehen ist“; daher müsse auch das Angebot des Lizenzsuchers zu Bedingungen erfolgen, „denen gegenüber jegliche Änderung zu Gunsten der Kl. unangemessen wäre.... In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, 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“<sup>35</sup>. Das LG Mannheim hat sich in zwei aktuellen Entscheidungen diesen Maßstab zu Eigen gemacht und betont, die Ablehnung des Angebots durch den Patentinhaber wegen zu niedriger Lizenzgebühren sei nur dann kartellrechtswidrig, wenn der Lizenzsucher einen so hohen Lizenzbetrag anbiete, dass demgegenüber jegliche Änderung zugunsten des Patentinhabers unangemessen wäre. Deshalb reiche für ein den Zwangslizenz einwand legitimierendes Angebot nicht aus, dass der Lizenzsucher „nur“ angemessene Lizenzgebühren anbiete<sup>36</sup>. Das LG Mannheim will diesen strengen Maßstab sogar dann anwenden und ein Angebot nach FRAND-Grundsätzen nicht ausreichen lassen, wenn der Patentinhaber eine FRAND-Erklärung abgegeben hat<sup>37</sup>. Dies führt zu geradezu absurden Konsequenzen: In dem vom LG Mannheim entschiedenen Fall war vom Lizenzsucher dargelegt worden, dass neun andere Lizenznehmer eine ähnliche Lizenz zu dem Angebot vergleichbaren Bedingungen erhalten hatten. Das reichte dem LG Mannheim nicht aus, weil es nicht naheliegend erscheine, dass der Patentinhaber in freien Verhandlungen neunmal ein nicht nur marktübliches, sondern für ihn optimales, weil gerade noch nicht kartellrechtswidriges Ergebnis erzielt habe<sup>38</sup>.

Die Auffassung des OLG Karlsruhe und des LG Mannheim erscheint bereits unter Billigkeitsaspekten höchst zweifelhaft,

weil sie dem Lizenzsucher auferlegt, darzulegen und zu beweisen, welches Ergebnis bei Vertragsverhandlungen für ihn schlechtestenfalls zu erzielen ist und dann zu diesen für ihn schlechtesten Bedingungen einen Vertrag anzubieten, also letztlich aktiv danach zu forschen, wie er den Profit des marktbeherrschenden Patentinhabers zum eigenen Nachteil maximieren kann. Das entspricht offensichtlich nicht der normalen vertraglichen Verhandlungssituation, welche der BGH durch seinen Test nachzubilden sucht<sup>39</sup>. Diese Auffassung ist auch aus kartellrechtlicher Sicht nicht haltbar. Das OLG betont, es reiche nicht aus, dass das Angebot eines Lizenzsuchers „lediglich angemessen“ sei, solange Art. 102 AEUV, §§ 19, 20 GWB eine Abweichung zuließen, weil EU-Kommission und EuGH nur einen „eindeutig überhöhten“ Preis oder eine „offensichtlich unbillige“ Vertragsgestaltung als unangemessen i. S. d. Art. 102 AEUV ansähen. Damit verkennt es die Differenzierung zwischen Ausbeutungs- und Behinderungsmisbrauch, die parallel vorliegen können, aber keineswegs parallel vorliegen müssen, um einen Missbrauch i. S. d. Art. 102 AEUV zu begründen. Insoweit ist bezeichnend, dass das OLG Karlsruhe zwar vorgibt, das Vorliegen eines Behinderungsmisbrauchs zu prüfen (der im Regelbeispiel des Art. 102 lit. b AEUV beschrieben wird), zum Beleg aber Fundstellen aus dem Kommentar *Langen/Bunte* angibt, die sich allesamt auf den Ausbeutungsmisbrauch nach Art. 102 lit. a AEUV beziehen. Eine Lizenzgebühr, die über dem (in SEP-Situationen auch durch Art. 101 AEUV geforderten) FRAND-Maßstab liegt, verletzt vielleicht in der Tat nicht Art. 102 lit. a AEUV, weil sie nicht „eindeutig überhöht“ und damit nicht ausbeuterisch ist. Aber sie verletzt gleichwohl Art. 102 lit. b AEUV, wenn die Forderung einer solchen Gebühr den Wettbewerb auf dem nachgelagerten Markt beeinträchtigt<sup>40</sup>.

Der BGH stellt in seiner *Orange-Book-Standard*-Entscheidung denn auch kein derart überzogenes Ausbeutungs-Erfordernis auf, sondern spricht wohlweislich nur von Behinderung und Diskriminierung. Dies legt es nahe, sie in der Weise zu interpretieren, dass ein „nur“ angemessenes Angebot, das FRAND-Bedingungen entspricht, (unbeschadet der weiteren Voraussetzungen, die der BGH für ein solches Angebot aufstellt) ausreicht, um einen kartellrechtlichen Zwangslizenz einwand zu begründen.

b. *Darlegungs- und Beweislast*. Die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass das Angebot angemessen ist, trifft nach der deutschen Rechtsprechung den Lizenzsucher<sup>41</sup>. Immerhin muss der Lizenzsucher aber auch nach dem *Orange-Book-Standard*-Ansatz des BGH (entgegen der Auffassung des LG Mannheim) nicht nachweisen, dass die angebotenen Lizenzgebühren sich „mit Sicherheit in einer solchen Höhe bewegen, dass eine Abweichung nach oben zu eindeutig überhöht-

32 Z.B. BGH 5. 2. 2003, Az. VIII ZR 111/02, NJW 2003, 1149 f.

33 BGH 6. 5. 2009, Az. KZR 39/06, GRUR 2009, 694, 697 Rn. 39 – *Orange-Book-Standard*.

34 BGH ebenda Rn. 31.

35 OLG Karlsruhe 13. 12. 2006, Az. 6 U 174/02, GRUR-RR 2007, 177, 180 – *Orange Book-Standard*.

36 LG Mannheim 2. 5. 2012, Az. 2 O 240/11 und 2 O 376/11, BeckRS 2012, 11804 und 11805 – *Dekodierverfahren*.

37 LG Mannheim ebenda (unter II: „Für den Fall der Lizenzbereitschaftserklärung gelten die unter Ziff. I dargelegten Regeln zur Erforderlichkeit eines Lizenzangebots durch den Lizenzsucher in gleicher Weise“).

38 LG Mannheim ebenda.

39 BGH 6. 5. 2009, Az. KZR 39/06, GRUR 2009, 694, 697 Rn. 32 – *Orange-Book-Standard* („auch sonst“).

40 Wie hier auch *Temple Lang*, 7 No. 1 COMPINTL (2011), 32, 36.

41 Vgl. *Kühnen* (Fn. 20), Rn. 1262; für eine Beweislast des Patentinhabers mit Blick auf dessen Informationsvorsprung *Temple Lang*, 7 No. 1 COMPINTL (2011), 32, 35.

ten Gebühren führen würde<sup>42</sup>. Dem vom BGH postulierten Ziel, den Verletzungsprozess von der Aufgabe zu entlasten, die genaue Höhe der Lizenzgebühr festzustellen, entspricht es im Gegenteil, nur eine Evidenzkontrolle dahingehend vorzunehmen, ob das Angebot nicht offensichtlich unangemessen ist<sup>43</sup>. Ein redlicher Lizenzsucher wird auf diese Weise davor geschützt, einem Unterlassungsanspruch ausgesetzt zu sein, nur weil er sich in nicht vorwerfbarer Weise verkalkuliert hat<sup>44</sup>. In der Literatur wird es für ausreichend erachtet, dass der Lizenzsucher belegen kann, dass sein Angebot marktüblichen Bedingungen entspricht oder dass seine Kalkulation betriebswirtschaftlich nachvollziehbar ist<sup>45</sup>. Auch nach Maßgabe der *Orange-Book-Standard*-Entscheidung des BGH gilt ein Angebot des Lizenzsuchers, das „üblichen Vertragsbedingungen“ entspricht (namentlich dem FRAND-Maßstab), als angemessen, solange der Rechtsinhaber kein kartellrechtskonformes Gegenangebot macht<sup>46</sup>. In diesem Fall muss mithin der Patentinhaber nachweisen, dass auch die Gegenforderung noch innerhalb der FRAND-Bandbreite liegt<sup>47</sup>. Dafür muss der Patentinhaber dem Vortrag des Lizenzsuchers allerdings substantiiert entgegenreten. Ihn treffen sekundäre Darlegungslasten in Bezug auf Aspekte (etwa Verträge mit anderen Lizenznehmern), zu denen der Lizenzsucher keinen Zugang hat. Weigert der Patentinhaber sich, diese offenzulegen, geht dies zu seinen Lasten<sup>48</sup>.

c. *Sachliche, räumliche und zeitlich Reichweite des Angebots.* Mit Blick auf die notwendige inhaltliche Ausgestaltung ist nicht nur die bereits adressierte Frage der Lizenzgebührenhöhe und das noch zu erörternde Unbedingtheiterfordernis problematisch, sondern auch die Frage, wie weit das Angebot in sachlicher, räumlicher und zeitlicher Hinsicht reichen muss.

aa) *Verpflichtung, eine Portfoliolizenz zu nehmen?* Einer Klärung bedarf zunächst die Frage, ob der Lizenzsucher verpflichtet werden kann, statt einer Einzellizenz am Streitpatent eine Portfoliolizenz an weiteren Patenten des SEP-Inhabers zu nehmen. Das LG Mannheim betonte 2009, dass ein Lizenzsucher (der im konkreten Fall nicht angeboten hatte, eine Einzellizenz am Streitpatent zu nehmen) keinen Anspruch auf Erteilung einer Zwangslizenz an einem ganzen Patentportfolio erheben könne, das sowohl SEP als auch Nicht-SEP enthalte<sup>49</sup>. 2011 hat das LG Mannheim dann klargestellt, dass ein Lizenzsucher, der eine territorial begrenzte Einzellizenz an dem Streitpatent begehre, sich auch umgekehrt nicht darauf einlassen müsse, stattdessen eine inhaltlich und räumlich umfassende Portfoliolizenz zu nehmen. Das LG hob in diesem Zusammenhang die wirtschaftliche Dispositionsfreiheit des Lizenzsuchers in Bezug auf die Lizenzierung von Nicht-SEP, insbesondere aber die auf die Sicherung der Wettbewerbsstrukturen ausgerichteten Zielsetzung des Kartellrechts hervor und betonte, anderes könne nur dann gelten, wenn das auf eine Einzellizenz gerichtete Angebot missbräuchlich, „insbesondere lediglich Ausdruck der Absicht ist, sich im Übrigen gegenüber dem Patentinhaber nicht rechtstreu zu verhalten, sondern dessen sonstige Schutzrechte zu verletzen, bis der Lizenzsucher jeweils wegen Patentverletzung in Anspruch genommen wird“<sup>50</sup>.

Dem ist zuzustimmen. Es dürfte außer Frage stehen, dass es hinsichtlich des vom BGH geforderten Angebots des Lizenzsuchers in jedem Fall ausreicht, eine Lizenznahme an dem mit der Patentverletzungsklage verteidigten Schutzrecht anzubieten. Der sachliche Umfang der notwendigen Verteidigung wird durch die Patentverletzungsklage bestimmt, und diese bezieht sich regelmäßig auf ein bestimmtes Streitpatent<sup>51</sup>. Darüber hinaus wird man das Angebot des Lizenzsuchers

auch dann als angemessen ansehen müssen, wenn er von sich aus begehrt, über eine Lizenz am Streitpatent hinaus Lizenzen an anderen SEP des Patentinhabers zu erhalten, die zu demselben Standard gehören. Schließlich ist der Lizenzsucher auf die Lizenzierung aller SEP angewiesen, und der Patentinhaber ist auch in Bezug auf die anderen SEP zur Lizenzierung verpflichtet. Dagegen hat der Lizenzsucher keinen Anspruch darauf, eine Portfoliolizenz zu erhalten, die neben SEP auch Nicht-SEP des Patentinhabers enthält, weil weder der kartellrechtliche Zwangslizenzanspruch noch die FRAND-Erklärung eine Lizenzierung von Nicht-SEP gebieten. Ein auf eine solche gemischte Portfoliolizenz gerichtetes Angebot genügt daher grundsätzlich nicht den Anforderungen des BGH, wenn nicht zumindest alternativ auch eine Einzellizenznahme am Streitpatent angeboten wird. Anderes kann insoweit wiederum gelten, wenn der Patentinhaber von sich aus (z.B. in Gestalt eines Standardvertrages) eine solche gemischte Portfoliolizenz anbietet und der Lizenzsucher sein Angebot freiwillig darauf bezieht.

Umgekehrt steht dem Rechtsinhaber frei, im Rahmen der FRAND-Bandbreite eine Gegenforderung zu erheben. Verfügt der Lizenzsucher seinerseits über SEP an demselben Standard, so kann der Rechtsinhaber deshalb verlangen, im Gegenzug für die Lizenzierung seiner SEP Kreuzlizenzen an den SEP des Lizenzsuchers zu FRAND-Bedingungen zu erhalten; dagegen verstößt er gegen seine kartellrechtlichen Pflichten, wenn er vom Lizenzsucher Kreuzlizenzen an Nicht-SEP fordert<sup>52</sup>. Verlangt der SEP-Inhaber vom Lizenzsucher dagegen, sein Angebot sachlich über das Streitpatent hinaus zu erweitern und eine Portfoliolizenz zu nehmen, so muss der Lizenzsucher darauf grundsätzlich nicht eingehen.

Das Erfordernis eines unbedingten annahmefähigen Angebots soll nach der Rechtsprechung des BGH sicherstellen, dass der mit der Zwangslizenz belastete Rechtsinhaber eine angemessene Gegenleistung erhält und so gestellt wird, als habe er einen Lizenzvertrag über das Streitpatent abgeschlossen. Es soll dem Rechtsinhaber nicht ermöglichen, den Lizenzsucher unter Umgehung des dafür vorgesehenen Patentverletzungsverfahrens zu einer „umgekehrten Zwangslizenz“ an gar nicht streitbefangenen Schutzrechten zu verpflichten. Insoweit steht es dem Patentinhaber frei, seine Verletzungsklage auf andere Patente zu erweitern (ggf. muss er dies wegen § 145 PatG sogar tun, um seine Ansprüche weiter geltend machen zu können). Von dem Grundsatz, dass der Lizenzsucher keine Portfoliolizenz nehmen muss, wird man allenfalls für den Fall eine Ausnahme machen können, dass

42 LG Mannheim 2. 5. 2012, Az. 2 O 240/11 und 2 O 376/11, BeckRS 2012, 11804 und 11805 – *Dekodierverfahren*.

43 So auch *Maume/Tapia*, GRUR Int. 2010, 923, 925; *Nägele/Jacobs*, WRP 2009, 1062, 1073; *Ann*, VPP-Rundbrief 2010, 46, 50; vgl. auch BGH 6. 5. 2009, Az. KZR 39/06, GRUR 2009, 694, 697 Rn. 39 – *Orange-Book-Standard* (zur Vermeidung sicherheitshalber überhöhter Angebote).

44 *Ann*, VPP-Rundbrief 2010, 46, 50.

45 *Maume/Tapia*, GRUR Int. 2010, 923, 925; vgl. auch BGH 6. 5. 2009, Az. KZR 39/06, GRUR 2009, 694, 696 Rn. 31 – *Orange-Book-Standard*.

46 BGH 6. 5. 2009, Az. KZR 39/06, GRUR 2009, 694, 696 Rn. 31 – *Orange-Book-Standard*; ebenso OLG Düsseldorf 28. 1. 2010, Az. I-2 U 131/08 und 2 U 131/08 Rn. 110 – *Interframe Dropping*.

47 So auch *Müller*, GRUR 2012, 686, 688; *Wirtz*, WRP 2011, 1392, 1397; s. auch EuG 27. 6. 2012, Rs. T-167/08 Rn. 95 – *Microsoft II*.

48 *Kühnen* (Fn. 20), Rn. 1262.

49 LG Mannheim 27. 2. 2009, Az. 7 O 94/08 Rn. 111 – *UMTS-fähiges Mobiltelefon*.

50 LG Mannheim 27. 5. 2011, Az. 7 O 65/10; dazu kritisch *Müller*, GRUR 2012, 686, 690.

51 So zu Recht auch *Kühnen* (Fn. 20), Rn. 1293.

52 S. LG Düsseldorf 13. 2. 2007, Az. 4 a O 124/05 Rn. 64 – *GSM-Standard*.

der Rechtsinhaber verlangt, das Angebot auf weitere Lizenzen an SEP zu erweitern, die zu demselben Standard gehören und die der Lizenzsucher folglich nehmen muss, um seine standardkonformen Produkte legal anbieten zu dürfen<sup>53</sup>. Dies gilt aber nur, wenn rechtskräftig feststeht oder zumindest zwischen den Parteien unstreitig ist, dass diese Patente wirksam und standardessentiell sind. Eventuelle Unsicherheiten gehen zu Lasten des Patentinhabers, der insoweit eine Klärung durch Einbeziehung umstrittener Patente in den Patentverletzungsprozess herbeiführen kann.

Soweit der Lizenzsucher vereinzelt für verpflichtet angesehen wird, sein Angebot auch dann auf das gesamte, vom Rechtsinhaber angebotene Patentportfolio zu erweitern, wenn dieses möglicherweise Nicht-SEP enthält, weil die daraus resultierenden Nachteile angesichts der Vorteile der Portfoliolizenz „von untergeordneter Bedeutung“ seien und die diesbezügliche Unsicherheit regelmäßig über die Höhe der Lizenzgebühren ausgeglichen werde<sup>54</sup>, verkennt dies nicht nur die oben beschriebene Funktion des Angebots des Lizenzsuchers im Sinne des *Orange-Book-Standard-Tests*, sondern – im Gegensatz zum eingangs zitierten LG Mannheim – auch die wettbewerbsbeschränkenden Wirkungen, die eine solche Lizenzierung auf dem Technologiemarkt entfalten würde, auf dem die Lehre des Nicht-SEP mit anderen technischen Lehren konkurriert. Diese Beeinträchtigung des Innovationswettbewerbs kann, zumal sie auch zulasten Dritter und der Allgemeinheit wirkt, nicht durch Anpassung der Gebühren im Verhältnis zum Lizenzsucher kompensiert werden<sup>55</sup>.

bb) *Verpflichtung, eine über die nationalen Grenzen hinausgehende Lizenz zu nehmen?* Die Frage, ob der Lizenzsucher sein Angebot auf den räumlichen Geltungsbereich des Streitpatents beschränken darf oder ob der Patentinhaber vom ihm verlangen kann, die zusätzliche Lizenznahme an sachlich vergleichbaren Patenten für andere Länder anzubieten, ist im Grunde nur eine andere Facette des soeben erörterten Problems. Bisher hat sich, soweit ersichtlich, nur das LG Mannheim im Jahre 2011 dazu geäußert und eindeutig gegen die Verpflichtung ausgesprochen, anstelle der begehrten, auf Deutschland bezogenen Einzellizenz eine inhaltlich und räumlich umfassende Portfoliolizenz nehmen zu müssen<sup>56</sup>. Das LG Düsseldorf hatte 2008 zwar betont, der Lizenzsucher könne keine auf das von ihm bediente Vertriebsgebiet beschränkte und insoweit für ihn „maßgeschneiderte“ Poollizenz beanspruchen, sondern müsse – wenn er eine Poollizenz nehmen wolle – die vom Patentinhaber mittels eines Standard-Lizenzvertrags angebotene weltweite Poollizenz nehmen. In dem betreffenden Fall hatte der Patentinhaber allerdings alternativ eine auf Deutschland beschränkte Einzellizenz am Streitpatent angeboten, die der Lizenzsucher abgelehnt hatte<sup>57</sup>.

Die Literatur ist gespalten. Einige Autoren betonen, der Patentinhaber könne ein auf Deutschland beschränktes Lizenzangebot ablehnen, denn der Patentnutzer könne „aus kartellrechtlichen Gründen“ nicht verlangen, dass der Anspruch vom Patentinhaber in jedem Land verfolgt und für jedes Land ein separater Lizenzvertrag abgeschlossen werde. Es sei vielmehr angemessen, sämtliche patentrechtlichen Nutzungshandlungen (auch in anderen Ländern) in den Vertrag einzubeziehen<sup>58</sup>. Eine Koppelung in- und ausländischer Patente sei sachlich gerechtfertigt und daher auch mit Art. 101 Abs. 1 lit. e bzw. 102 lit. d AEUV vereinbar, also kartellrechtskonform. Zudem sei auch das vom BGH entwickelte Kriterium der „üblichen Vertragsbedingungen“ ernst zu nehmen, denn es sei vollkommen unüblich, einen auf Deutsch-

land beschränkten Lizenzvertrag abzuschließen, wenn auch in anderen Ländern Streit über das Patent und seine Nutzung existiere<sup>59</sup>.

Andere betonen demgegenüber den Charakter des Zwangslizenz einwands als Verteidigungsmittel. Der sachliche und räumliche Umfang der notwendigen Verteidigung werde durch die Klage bestimmt. Diese beziehe sich regelmäßig auf ein bestimmtes Patent und sei bei einem inländischen Patent notwendig auf Benutzungshandlungen im Inland beschränkt. Insoweit sei es folgerichtig, ein auf das betreffende Land ausgerichtetes Lizenzangebot ausreichen zu lassen<sup>60</sup>. Ferner sei zu bedenken, dass ausländische Parallelpatente und die daraus ableitbaren Ansprüche in entscheidungserheblicher Weise von den inländischen Patenten abweichen könnten. Dies gelte hinsichtlich der patentrechtlichen Beurteilung auch im harmonisierten Bereich, d. h. auch für das Europäische Patent, weil jedenfalls die Anwendungspraxis unterschiedlich sein könne. Schließlich entspreche die nationale Verfolgung von Patenten gerade dem Wesen des Patents als eines nationalen Schutzrechts bzw. – bei Europäischen Patenten – als des nationalen Teils eines Schutzrechts<sup>61</sup>. Mit einer weitergehenden Lizenzierungspflicht würden die Regeln zur internationalen Zuständigkeit umgangen, indem der Beklagte gezwungen würde, Benutzungshandlungen zu legitimieren, die von dem angerufenen Gericht mangels Zuständigkeit gar nicht verfolgt werden dürften<sup>62</sup>.

Dem ist uneingeschränkt zuzustimmen. Wie bereits im Zusammenhang mit der Frage nach der Pflicht zu einer sachlichen Ausweitung des Lizenzangebots betont wurde, handelt es sich bei dem Zwangslizenz einwand um ein Verteidigungsmittel. Zudem ist nicht jedes Verhalten des Patentinhabers, das in einer normalen Patentsituation und bei einem frei verhandelten Lizenzvertrag nicht gegen das kartellrechtliche Koppelungsverbot (Art. 101 Abs. 1 lit. e bzw. 102 lit. d AEUV) verstoßen würde, auch in einer Zwangslizenzsituation kartellrechtskonform. Dass es dem Patentinhaber in einer freien Verhandlungssituation gestattet wäre, ein solches Paket zu schnüren, gibt ihm kein Recht, eine solche Koppelung einzusetzen, um einen kartellrechtlichen Zwangslizenzanspruch auszuhebeln. Auch hat der BGH nicht etwa gefordert, dass der Lizenzsucher ein Angebot „zu üblichen Bedingungen“ machen muss, um ihm die Geltendmachung des Zwangslizenz einwands zu erschweren. Er hat betont, dass der Lizenzsucher ein Angebot zu üblichen Bedingungen machen kann, um ihn dadurch angesichts der Schwierigkeit,

53 Eine solche Lizenz abzulehnen, wäre daher wohl auch missbräuchlich i. S. d. Entscheidung LG Mannheim 27. 5. 2011, Az. 7 O 65/10.

54 So Müller, GRUR 2012, 686, 690; in diese Richtung gehend in Bezug auf das Angebot einer Poollizenz auch LG Düsseldorf 30. 11. 2006, Az. 4 b O 508/05 InstGE 7,70 – *Videosignal-Codierung I*.

55 Vgl. auch EuGH 13. 2. 1979, Rs. 85/76, Slg. 1979, 461 Rn. 90 – *Hoffmann-La Roche*; EuG 24. 5. 2007, Rs. T-151/01, Slg. 2007, II-1607 Rn. 122 – *Der Grüne Punkt (DSD)*.

56 LG Mannheim 27. 5. 2011, Az. 7 O 65/10 (dazu oben bei Fn. 50); für den konkreten Fall offenlassend LG Mannheim, 9. 12. 2011, Az. 7 O 122/11 Rn. 97 – *GPRS-Zwangslizenz*.

57 LG Düsseldorf 11. 9. 2008, Az. 4 b O 78/07 Rn. 93 ff., insbes. Rn. 100 – *Video-Signalcodierung III*; für den konkreten Fall offen lassend LG Düsseldorf 4. 8. 2011, Az. 4 b 54/10 Rn. 71 – *MPEG2-Standard*.

58 Jaestedt, GRUR 2009, 801, 804; im Grundsatz auch Müller, GRUR 2012, 686, 690.

59 Müller, GRUR 2012, 686, 690.

60 So zu Recht auch Kühnen (Fn. 20), Rn. 1293; Reimann/Hahn, FS v. Meibom, 2010, S. 373, 381 f.

61 Reimann/Hahn, FS v. Meibom, 2010, S. 373, 381 f. mit Fn. 40.

62 Kühnen (Fn. 20), Rn. 1293 mit dem Hinweis, anderes gelte nur, wenn der Lizenzsucher von sich aus freiwillig um eine mehrere Länder umfassende Lizenz ersucht habe. In diesem Fall übernehme er *de facto* Vertragspflichten auch für andere Länder und müsse diese dann redlicherweise auch erfüllen.

angemessene Konditionen zu ermitteln, zu entlasten<sup>63</sup>. Gerade diese Schwierigkeit würde aber deutlich verschärft, wenn der Rechteinhaber vom Lizenzsucher verlangen könnte, ein nicht ablehnbares, konkretes Angebot für eine grenzüberschreitende Lizenz zu machen und zu diesem Zweck das gesamte Patentportfolio auf seine Benutzung und Werthaltigkeit zu überprüfen<sup>64</sup>.

Der Zwang, Patente vor einer Vielzahl von Gerichten zu verfolgen, resultiert aus dem nationalen Charakter des Patentrechts, aus der national begrenzten Reichweite der einzelnen Patente und aus der dementsprechend begrenzten Entscheidungszuständigkeit der einzelstaatlichen Gerichte. Diesen Besonderheiten des Patentrechts tritt das Kartellrecht nicht entgegen, weil nicht ersichtlich ist, dass die Notwendigkeit, national begrenzte Rechte auch auf nationaler Ebene geltend zu machen, in irgendeiner Weise wettbewerbsbeschränkend wirkt. Sie ist lediglich für den Patentinhaber lästig. Unter Hinweis auf das Kartellrecht denjenigen, dem ein kartellrechtlicher Zwangslizenzanspruch an einem nationalen Patent zusteht, die Pflicht aufzuerlegen, eine Art „umgekehrte Zwangslizenz“ an gar nicht streitgegenständlichen ausländischen Patenten zu nehmen, stellt das Schutzanliegen des Kartellrechts geradezu auf den Kopf. Natürlich steht es dem Lizenzsucher frei, auf den Wunsch des Patentinhabers nach einer Erweiterung des Lizenzvertrags auf andere Länder einzugehen. Aber er muss dies nicht tun.

cc) *Verpflichtung, Schadensersatz für frühere Benutzungshandlungen anzubieten?* Schließlich ist die Frage aufgeworfen, ob ein angemessenes Angebot im Sinne des *Orange-Book-Standard*-Tests neben einer Lizenzgebühr für Benutzungshandlungen ab Zugang des Angebots beim Patentinhaber auch einen finanziellen Ausgleich für Benutzungshandlungen umfassen muss, die vorher erfolgt sind.

Die instanzgerichtliche Rechtsprechung ist in dieser Hinsicht von besonderer Unsicherheit gekennzeichnet. Das LG Mannheim hat im Dezember 2011 betont, ein Lizenzsucher müsse in dem Angebot seine Schadensersatzverpflichtung für in der Vergangenheit (d. h. vor Zugang des Angebots) vorgenommene Benutzungshandlungen jedenfalls „dem Grunde nach“ anerkennen, denn der Lizenzsucher verhalte sich widersprüchlich, wenn er einerseits ein in die Zukunft gerichtetes Lizenzvertragsangebot unterbreite, das die Patentbenutzung nicht in Frage stelle, andererseits aber die Patentverletzung für die Vergangenheit bestreite. Unzureichend sei auch ein Angebot, in dem der Lizenzsuchende zwar Schadensersatz anbiete, sich aber eine Verteidigung gegen Schadensersatzansprüche vorbehalte, soweit diese über einen in Lizenzanalogie berechneten Betrag hinausreichen. Denn auch in diesem Fall stünde der vormalige Patentverletzer wirtschaftlich besser als ein redlicher Lizenznehmer, der schon vor Aufnahme der Benutzungshandlung eine Lizenz an dem betreffenden Schutzrecht genommen habe<sup>65</sup>. Im Mai 2011 hatte es das LG Mannheim demgegenüber stillschweigend für ausreichend erachtet, dass der Lizenzsucher in Lizenzanalogie für die Vergangenheit Rechnung gelegt und einen entsprechenden Betrag nebst Zinsen hinterlegt hatte<sup>66</sup>. Das OLG Karlsruhe hat sich 2012 grundsätzlich der erstgenannten Auffassung des LG Mannheim angeschlossen und betont, dass den Lizenzsucher eine Obliegenheit treffe, Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche des Patentinhabers dem Grunde nach anzuerkennen. Allerdings betonte das OLG auch, es müsse dem Lizenzsucher jedenfalls im Prozess über die Höhe der Lizenzgebühr möglich bleiben, Einwendungen hinsichtlich der Höhe zu erheben<sup>67</sup>. Dies müsste dann auch für Schadensersatzansprüche gelten.

Diese Rechtsprechung wird in der Literatur nur vereinzelt uneingeschränkt unterstützt. Müller meint, es sei konsequent, vom Lizenzsucher „ein umfassend rechtstreu Verhalten“ zu erwarten; erlaube man ihm, das Schadensersatzangebot zu beschränken, so nehme man ihm den Anreiz, sich um eine Lizenzierung nach FRAND-Bedingungen zu bemühen<sup>68</sup>. Andere sehen den Lizenzsucher dagegen allenfalls in der Pflicht, im Wege der Lizenzanalogie berechneten Schadensersatz anzubieten, abzurechnen und zu leisten; der Patentinhaber müsse, wenn er darüber hinausgehenden Schadensersatz beanspruchen wolle, eine Schadensersatzklage erheben<sup>69</sup>. Wieder andere sehen keinen Anlass für ein auch auf die Vergangenheit bezogenes Angebot und betonen, der Unterlassungsanspruch, gegen den sich der Zwangslizenzanspruch richte, sei ebenso wie dieser zukunftsbezogen. Gleiches müsse für den Inhalt des Angebots des Lizenzsuchers gelten, das nach Auffassung des BGH Voraussetzung für die Erhebung des Zwangslizenz einwands ist<sup>70</sup>.

Es erscheint sachgerecht, insoweit zu differenzieren: Einerseits ist die Frage aufgeworfen, ob der SEP-Inhaber seinen Schadensersatz nach allen drei in § 139 Abs. 2 PatG anerkannten Berechnungsmethoden berechnen darf. Andererseits stellt sich die Frage, ob er für die Geltendmachung dieses Schadensersatzes auf die Schadensersatzklage verwiesen ist oder verlangen kann, dass ihm der Schadensersatz im Unterlassungsprozess angeboten wird, wenn der Lizenzsucher dem Unterlassungsanspruch mit dem Zwangslizenz einwand entgegengetreten möchte.

(1) *Berechnung des Schadensersatzanspruchs.* Die im Patentverletzungsprozess anerkannten Berechnungsmethoden (Lizenzanalogie, Verletzererwerb, entgangener Gewinn) zielen nach der Rechtsprechung des BGH nicht darauf ab, den Nutzer für die Verletzungshandlung zu bestrafen. Sie verfolgen allein den Zweck, einen angemessenen Ausgleich des vom Patentinhaber tatsächlich erlittenen Schadens zu ermöglichen. Der BGH hat dies in der Entscheidung *Objektive Schadensberechnung* unterstrichen und ausgeführt, zwar erlaube ein Verletzererwerb im Regelfall den Schluss, dass beim Verletzten ein Schaden eingetreten sei, weil nach der Lebenserfahrung normalerweise davon ausgegangen werden könne, dass dem Verletzten entsprechende eigene Geschäfte (und daraus resultierende Gewinnmöglichkeiten) entgangen seien; doch komme eine Berechnung auf der Basis des Verletzererwerbs nicht in Betracht, wenn die Verletzungshandlung gerade nicht zu einer Gewinnschmälerung beim Rechteinhaber geführt habe<sup>71</sup>.

In einer SEP-Situation steht von Anfang an fest, dass den SEP-Inhaber eine Lizenzierungspflicht nach Kartellrecht und aus der FRAND-Erklärung trifft. Das schützenswerte Interesse des SEP-Inhabers ist vom Zeitpunkt der Standardisierung an allein auf die Erzielung einer angemessenen Lizenzgebühr

63 Vgl. BGH 6. 5. 2009, Az. KZR 39/06, GRUR 2009, 694, 696 – *Orange-Book-Standard*.

64 So zu Recht *Reimann/Hahn*, FS v. Meibom, 2010, S. 373, 383.

65 LG Mannheim 9. 12. 2011, Az. 7 O 122/11 Rn. 89, 91, 92 – *GPRS-Zwangslizenz*.

66 LG Mannheim 27. 5. 2011, Az. 7 O 65/10.

67 OLG Karlsruhe, 27. 2. 2012, Az. 6 U 136/11 Rn. 34, 37 ff. – *Lizenzvertragsangebot*.

68 Müller, Anmerkung, Mitt. 2012, 125, 126.

69 *Maume/Tapia*, GRUR Int. 2010, 923, 926; *Höppner*, ZWER 2010, 395, 418; noch stärker einschränkend *Jaestedt*, GRUR 2009, 801, 803, der ein solches Angebot nur auf Aufforderung durch den Patentinhaber und nur dann für geboten hält, wenn der Patentinhaber die Beschränkung auf eine Berechnung in Lizenzanalogie akzeptiert.

70 *Reimann/Hahn*, FS v. Meibom, 2010, S. 373, 383 f.

71 BGH 2. 2. 1995, Az. I ZR 16/93, GRUR 1995, 349, 351 – *Objektive Schadensberechnung*.

gerichtet. Selbst wenn es sich bei dem SEP-Inhaber um ein produzierendes Unternehmen handelt, das auf dem nachgelagerten Markt in Konkurrenz zum Lizenzsucher steht, besteht kein schützenswertes Interesse daran, durch Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen die eigenen Marktanteile auf dem nachgelagerten Markt zu schützen oder auszubauen oder seine Gewinne auf diesem Markt auf Kosten widerrechtlich vom Markt ausgeschlossener Lizenzsucher zu steigern. Im Gegenteil zielen FRAND-Erklärung und kartellrechtliche Lizenzierungspflicht gerade darauf ab, den zügigen Marktzutritt redlicher Lizenzsucher zu ermöglichen, was notwendig auch die Gewinne des Patentinhabers als Wettbewerber auf diesem Markt schmälert. Dies geschieht mit Einwilligung des SEP-Inhabers, der sich darauf freiwillig durch Teilnahme an der Standardisierungsvereinbarung eingelassen hat und sich später, wenn es darum geht, die Früchte der Standardisierung zu ernten, an dieser Einwilligung festhalten lassen muss<sup>72</sup>. Dies schließt eine Schadensersatzberechnung auf der Basis des Verletzungsgewinns, aber auch des entgangenen Gewinns des SEP-Inhabers auf dem nachgelagerten Markt in SEP-Situationen aus. Angemessen erscheint allein die Lizenzanalogie.

(2) *Verpflichtung, den Schadensersatzanspruch in das Angebot einzubeziehen?* Die Frage nach der Einbeziehung des Schadensersatzes für potentielle frühere Verletzungshandlungen bezieht sich auf die zeitliche Dimension des Angebots des Lizenzsuchers. Letztlich gilt dafür nichts anderes als für die sachliche und räumliche Dimension: Es steht einem Patentinhaber normalerweise frei, künftige Patentverletzungen durch Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs nach § 139 Abs.1 PatG zu unterbinden und für in der Vergangenheit liegende Verletzungshandlungen nach § 139 Abs. 2 PatG Schadensersatz geltend zu machen. Entscheidet er sich für die Erhebung einer Unterlassungsklage, so steht deren Erfolg unter bestimmten Voraussetzungen ein kartellrechtlicher Zwangslizenzanspruch entgegen. Dieser ist – wie der Klageanspruch selbst – zukunftsgerichtet. Für das Angebot des Lizenzsuchers, das den Zwangslizenzinwand auslöst, kann nichts anderes gelten. Auch ist nicht nachvollziehbar, warum ein Lizenzsucher, der mit dem Patentinhaber darüber streitet, ob überhaupt eine Patentverletzung vorliegt, nur deshalb als „unredlich“ oder sogar als „nicht rechtstreu“ anzusehen sein sollte, weil er nicht die Rechtsauffassung des Patentinhabers teilt und bestrebt ist, seine Rechte durch Inanspruchnahme der ihm durch Kartell-, Prozess- und Verfassungsrecht eingeräumten Verteidigungsmöglichkeiten zu wahren. In SEP-Situationen liegt es sogar eher nahe, dass umgekehrt der Patentinhaber die Unterlassungsklage zum Zwecke eines *hold-up* missbraucht. Ebenso wenig ist ein „widersprüchliches Verhalten“ des Lizenzsuchers erkennbar. Der Lizenzsucher ist in der SEP-Situation darauf angewiesen, das SEP zu nutzen. Er gibt sein Angebot offensichtlich nicht ab, weil er freiwillig den Vorwurf der Patentverletzung anerkennt, sondern einerseits, weil er nach dem *Orange-Book-Standard-Test* dazu gezwungen ist und andererseits weil es nahe liegt, einen Lizenzvertrag für die Zukunft anzustreben, um die für die Teilnahme am nachgelagerten Markt erforderliche Rechts- und Planungssicherheit zu erlangen<sup>73</sup>. Dass der Lizenzsucher trotzdem jedenfalls für die Vergangenheit an der von ihm für richtig erachteten eigenen Rechtsauffassung festhält und den SEP-Inhaber insoweit auf die Schadensersatzklage verweist, ist nicht widersprüchlich, sondern nur konsequent.

Wie schon in Bezug auf die sachliche und räumliche Dimension des Angebots gilt auch hier, dass der *Orange-Book-Standard-Test* des BGH nur dafür sorgen soll, dass der Patent-

inhaber einen angemessenen Erfinderlohn erhält – so als hätten die Parteien im Zeitpunkt des Zugangs des Angebots einen Lizenzvertrag geschlossen. Wer seinen Rechten vorgreifen will, muss nach Auffassung des BGH auch seinen Pflichten vorgreifen. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. Der *Orange-Book-Standard-Test* verfolgt insbesondere nicht das Ziel, dem Patentinhaber die Durchsetzung anderer Ansprüche gegen den Lizenzsucher unter Umgehung der dafür vorgesehenen prozessualen Möglichkeiten und Beweislastregelungen zu erleichtern und dem Lizenzsucher Rechtsschutzmöglichkeiten in Bezug auf den Schadensersatzanspruch abzuschneiden. Dies gilt umso mehr, als der BGH die noch in der *Standard-Spundfass*-Entscheidung nachdrücklich unterstrichene Auffassung, dass Unterlassungs- und Schadensersatzprozesse keine gegenseitige Feststellungswirkung entfalten<sup>74</sup>, in der Entscheidung *Orange-Book-Standard* eher beiläufig (ohne Begründung und ohne Zitierung der früheren Rechtsprechung) aufgegeben und stattdessen betont hat, aus dem Bestehen eines Unterlassungsanspruchs folge, dass auch ein Schadensersatzanspruch bestehe<sup>75</sup>. Die Parteien können sich im Lizenzvertrag natürlich freiwillig auch über Schadensersatz für die Nutzung in der Vergangenheit einigen und insoweit „reinen Tisch“ machen. In der Praxis geschieht dies oftmals durch Einigung auf eine pauschale Einmalzahlung. Aber sie müssen es nicht.

## 5. Unbedingtheit des Angebots

Das Unbedingtheitskriterium bereitet der Praxis besonderes Kopfzerbrechen. Es wirft die Frage auf, ob bzw. in welchem Umfang sich der Lizenzsucher trotz Abgabe eines Lizenzangebots weiter gegen das Bestehen des Patents bzw. eines Patentverletzungsanspruchs wehren darf. Der Sachverhalt der *Orange-Book-Standard*-Entscheidung wies insoweit die Besonderheit auf, dass der Bestand des streitgegenständlichen Patents rechtskräftig feststand. Der BGH hat mit Blick auf das Unbedingtheitskriterium einerseits betont, „dass ein Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung nicht in Betracht kommt, wenn der Lizenzsucher lediglich ein bedingtes Lizenzangebot macht, insbesondere den Vertragsschluss nur unter der Bedingung anbietet, dass das Verletzungsgericht die von ihm gelegnete Verletzung des Klagepatents durch die angegriffene Ausführungsform bejaht. Auf ein solches Angebot muss sich der Patentinhaber auch sonst nicht einlassen; es kann daher auch seinem Unterlassungsbegehren nicht entgegengehalten werden“<sup>76</sup>. Andererseits wies der BGH aber darauf hin, es könne dem Lizenzsucher nicht versagt werden „sich in erster Linie gegen den Verletzungsvorwurf zu verteidigen mit der Folge, dass die Klage in vollem Umfang abzuweisen ist, wenn sich der Verletzungsvorwurf nicht bestätigt“<sup>77</sup>, und er betonte im Zusammenhang mit der Möglichkeit der Hinterlegung eines jedenfalls angemessenen Betrages zugunsten eines unkooperativen Patentinhabers, der Sache nach werde damit „dem Interesse des Lizenzsuchers Rechnung getragen, seinen Anspruch auf Rückzahlung gezahlter Lizenzgebühren für den Fall zu sichern, dass die Klage mangels Verletzung abgewiesen wird“<sup>78</sup>. Leider hat der

72 Gegen besondere Maßstäbe für Patentverwertungsgesellschaften in SEP-Fällen auch LG Düsseldorf 24. 4. 2012, Az. 4b 273/10 und 274/10, BeckRS 2012, 09682 und 09736 – *UMTS-Mobilstation*.

73 So auch Höppner, ZWeR 2010, 395, 422 f.

74 BGH 13. 7. 2004, Az. KZR 40/02, GRUR 2004, 966, 969 f. – *Standard-Spundfass*.

75 BGH 6. 5. 2009, Az. KZR 39/06, GRUR 2009, 694, 698 Rn. 44 – *Orange-Book-Standard*.

76 BGH ebenda Rn. 32.

77 BGH ebenda Rn. 35.

78 BGH ebenda Rn. 36.

BGH das „Unbedingtheitserfordernis“ von diesen etwas widersprüchlich wirkenden Aussagen abgesehen nicht weiter erläutert. Die in Rechtsprechung und Literatur dazu vertretenen Auffassungen schwanken dementsprechend zwischen einer Auslegung, die dem Lizenzsucher lediglich auferlegt, auf die aufschiebende Bedingung des Erfolgs der Patentverletzungsklage zu verzichten, bis hin zu einem Verständnis, das dem Lizenzsucher abverlangt, auf jedwede Bedingung oder Einschränkung des Angebots und auf alle Klagemöglichkeiten zu verzichten, also gleichsam „bedingungslos zu kapitulieren“ und Bestand und Verletzung des Patents ohne Rücksicht auf die tatsächliche Rechts- und Sachlage anzuerkennen.

a. *Streitstand in instanzgerichtlicher Rechtsprechung und Literatur.* Bisher existieren, soweit ersichtlich, nur zwei Entscheidungen des LG Mannheim und zwei Beschlüsse des OLG Karlsruhe<sup>79</sup>, die das Erfordernis der Unbedingtheit eher im Sinne der zweiten Position verstehen. Das LG Mannheim betonte 2011, wer von der erfinderischen Lehre eines Dritten Gebrauch mache, müsse ab Aufnahme der Gebrauchshandlung alles getan haben, um sich seinerseits dem Gebot von Treu und Glauben entsprechend zu verhalten. Streite der Nutzer der erfinderischen Lehre indes in erster Linie die Benutzungshandlung ab und sei allenfalls hilfsweise bereit, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen abzuschließen und zu erfüllen, sei ihm der der Zwangslizenzinwand gegen die Unterlassungsklage des Patentinhabers verwehrt<sup>80</sup>. Der Lizenzsuchende erziele, wenn er sich einen Angriff auf den Rechtsbestand des Patents vorbehalte, eine Besserstellung gegenüber redlichen Lizenznehmern, die anders als der Lizenzsucher bereits vor Aufnahme der Benutzungshandlung Lizenz genommen hätten. Zudem verlange der Lizenzsucher vom Patentinhaber treuwidrig ein widersprüchliches Verhalten, wenn er diesen zum Abschluss eines Vertrages auffordere, den dieser bei Angriff auf das Patent sofort wieder kündigen könne<sup>81</sup>.

Das OLG Karlsruhe betonte 2012 als nächste Instanz in einem Beschluss, das Angebot des Lizenzsuchers müsse so gefasst sein, dass dem Lizenzsucher solche Einwendungen abgeschnitten seien, mit denen die Pflicht zur Unterlassung oder zum Schadensersatz bestritten werde, d. h. nicht nur der Einwand, die angegriffene Ausführungsform mache von der im Streitpatent unter Schutz gestellten Lehre keinen Gebrauch, sondern etwa auch die Berufung auf ein privates Vorbenutzungsrecht oder auf Erschöpfung. Die Erhebung des Zwangslizenzinwands komme nur in Betracht, wenn die die Pflicht zur Zahlung von Lizenzgebühren für die im Streit stehenden Ausführungsformen „dem Grunde nach“ akzeptiert werde<sup>82</sup>. Allerdings sei der Lizenzsucher nicht gehalten, sich bereits mit dem Angebot zum Abschluss eines Lizenzvertrags solcher Einwendungen zu begeben, die sich *auf die Höhe* einer angemessenen Lizenzgebühr beziehen<sup>83</sup>. In einem weiteren Beschluss wies das OLG Karlsruhe zwar auf die aus Art. 5 Abs. 1 lit. c der VO 772/2004 resultierenden Bedenken gegen die Aufnahme einer Nichtangriffsklausel in das Angebot hin, hielt den Lizenzsucher aber gleichwohl für verpflichtet, jedenfalls ein Sonderkündigungsrecht des Patentinhabers für den Fall des Angriffs auf das Patent in das Lizenzvertragsangebot aufzunehmen. Dies sei auch nach den einschlägigen kartellrechtlichen Bestimmungen zulässig<sup>84</sup>.

In der Literatur wird die strenge Linie der instanzgerichtlichen Rechtsprechung nur vereinzelt unterstützt<sup>85</sup>. Überwiegend wird das Unbedingtheitserfordernis deutlich zurückhaltender und differenzierter interpretiert. Zwar müsse sich der Patentinhaber sowohl mit Blick auf die Verletzungshandlung

als auch auf die Wirksamkeit des Patents nicht auf eine aufschiebende Bedingung oder eine Rückforderungsklausel einlassen, doch könne es dem Lizenzsucher andererseits nicht zugemutet werden, darauf zu verzichten, seine Rechte in separaten Verfahren geltend zu machen oder zumindest mit Wirkung für die Zukunft auf einer *ex nunc* auflösenden Bedingung oder auf einem Sonderkündigungsrecht für den Fall zu bestehen, dass sich im Nachhinein die Unwirksamkeit des Patents oder dessen Nichtverletzung durch den Lizenzsucher herausstelle. Komme heraus, dass keine Patentverletzung vorliege, so bestehe auch kein berechtigtes Interesse des Patentinhabers an einer Fortsetzung der Zahlungen seitens des Lizenznehmers<sup>86</sup>. Vereinzelt wird für diesen Fall sogar noch weitergehend die Zulässigkeit einer Rückzahlungsklausel in Bezug auf bereits gezahlte Lizenzgebühren für möglich gehalten, weil die Interessenlage in einer Zwangslizenzsituation anders sei als in einer normalen Patentsituation, für welche der BGH eine solche Rückzahlung ausgeschlossen habe<sup>87</sup>.

b. *Fallgruppen.* Für die Bestimmung der Reichweite des Unbedingtheitserfordernisses ist zunächst nochmals daran zu erinnern, dass der *Orange-Book-Standard-Test* des BGH nur dafür sorgen soll, dass der Patentinhaber einen angemessenen Erfinderlohn erhält – so als hätten die Parteien im Zeitpunkt des Zugangs des Angebots einen Lizenzvertrag geschlossen. In einem normalen Patentsachverhalt können die Parteien „auf Augenhöhe“ über einen Lizenzvertrag verhandeln. Kommt es zu keiner Einigung, muss der Lizenzsucher auf die Nutzung der patentierten technischen Lehre verzichten und nach einer anderen Lösung suchen. Diese Möglichkeit scheidet aus, wenn der Lizenzsucher für die Marktteilnahme gerade auf die Lizenzierung des Streitpatents angewiesen ist. Der BGH hält es trotzdem für unangemessen, dem Patentinhaber in dieser Situation ohne weiteres einen Unterlassungsanspruch zu verweigern und ihn auf ein bloßes „Dulde und liquidiere“ im Sinne einer späteren Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen zu verweisen. Es war aber explizit nicht das Ziel des BGH, dem Lizenzsucher für den Fall, dass das Patent gar nicht verletzt wurde oder dass es nicht wirksam war, jedwede Verteidigungsmöglichkeit zu nehmen und ihn zu zwingen, Lizenzgebühren an jeden zu zahlen, der lediglich behauptet, Inhaber eines wirksamen SEP zu sein<sup>88</sup>.

aa) *Aufschiebende Bedingung.* Mit Blick auf die oben beschriebene Zielsetzung und den Wortlaut der BGH-Entscheidung ist nicht zu bezweifeln, dass der Lizenzsucher sein Angebot jedenfalls nicht unter die aufschiebende Bedingung (§ 158 Abs. 1 BGB) stellen darf, dass der Patentverletzungsprozess zugunsten des (mutmaßlichen) Patentinhabers aus-

79 Zu diesen beiden Beschlüssen jüngst auch *Barthelmeß/Rudolf*, WuW 2013, 116 ff.

80 LG Mannheim 18. 2. 2011, Az. 7 O 100/10 Rn. 176 – *UMTS-fähiges Mobiltelefon II*.

81 LG Mannheim 9. 12. 2011, Az. 7 O 122/11 Rn. 91 ff. – *GPRS-Zwangslizenz*.

82 OLG Karlsruhe 27. 2. 2012, Az. 6 U 136/11 Rn. 34 – *Lizenzvertragsangebot*.

83 OLG Karlsruhe ebenda Rn. 35.

84 OLG Karlsruhe 23. 1. 2012, Az. 6 U 136/11 Rn. 28 f. – *GPRS-Zwangslizenz*; zustimmend *Hauk*, WRP 2012, 673 ff.; offenlassend LG Düsseldorf 24. 4. 2012, Az. 4 b 273/10 und 274/10, BeckRS 2012, 09682 und 09736 – *UMTS-Mobilstation*.

85 *Grabinski*, FS 50 Jahre Bundespatentgericht, 2011, S. 243, 250; s. auch *Müller*, Mitt. 2012, 125, 126.

86 So im Grundsatz *Jaestedt*, GRUR 2009, 801, 804 f.; *Höppner*, ZWR 2010, 395, 422 f.; *Nägele/Jacobs*, WRP 2009, 1062, 1072; *Kühnen* (Fn. 20), Rn. 1289 f.

87 *Reimann/Hahn*, FS v. Meibom, 2010, S. 373, 383 f.

88 BGH 6. 5. 2009, Az. KZR 39/06, GRUR 2998, 694, 697 Rn. 35 – *Orange-Book-Standard*.

geht (sich also der Nichtverletzungseinwand als unbegründet erweist). Der Lizenzsucher soll vielmehr verpflichtet sein, Zahlungen an den Patentinhaber zu leisten oder einen hinreichenden Betrag als Erfüllungssurrogat zu hinterlegen, sobald er ein entsprechendes Angebot unterbreitet hat. Der BGH hat dazu ausgeführt, auf ein insoweit bedingtes Angebot müsse sich der Patentinhaber „auch sonst“ (d.h. in einer normalen Verhandlungssituation) nicht einlassen<sup>89</sup>.

bb) *Ex nunc auflösende Bedingung und Sonderkündigungsrecht des Lizenzsuchers.* Die vorbeschriebenen Bedenken bestehen nicht, wenn das Angebot nur unter der *ex nunc* auflösenden Bedingung (§ 158 Abs. 2 BGB) der Nichtverletzung (etwa wegen bestehender Lizenzierung oder Erschöpfung) oder der Nichtigkeit des Patents abgegeben wird oder wenn es für einen solchen Fall ein Kündigungsrecht des Lizenzsuchers vorsieht. Ein lediglich *ex nunc* auflösend bedingtes oder mit einem Sonderkündigungsrecht verbundenes Angebot bietet dem Patentinhaber einerseits umfassende Sicherheit, weil er vom Insolvenzrisiko des Lizenzsuchers befreit wird. Der Wegfall künftiger Ansprüche nach Eintritt der Bedingung ist für den Patentinhaber andererseits offensichtlich weder unzumutbar noch unangemessen, denn ein schützenswertes Interesse daran, trotz Feststellung der Nichtverletzung oder Nichtigkeit des Patents in Zukunft weiterhin Lizenzgebühren zu kassieren, ist nicht anzuerkennen<sup>90</sup>. Es ist zulässig und üblich, für diesen Fall ein Kündigungsrecht (oder eine entsprechende *ex nunc* auflösende Bedingung) in das Angebot aufzunehmen. Da die Patentnutzung Geschäftsgrundlage der Lizenzierungsvereinbarung ist, besteht nach § 313 BGB sogar dann ein Vertragslösungsrecht, wenn eine solche Regelung nicht vereinbart wurde<sup>91</sup>.

cc) *Nichtangriffsklausel und Sonderkündigungsrecht bei Angriff auf das Patent.* Eindeutig zu beantworten ist auch die Frage nach der Zulässigkeit einer Nichtangriffsklausel, welche dem Lizenzsucher untersagt, die Wirksamkeit des Patents in Frage zu stellen. Insoweit hat das OLG Karlsruhe zu Recht darauf hingewiesen, dass Art. 5 Abs. 1 lit. c der TT-GVO 772/2004<sup>92</sup> eine Gruppenfreistellung insoweit ausschließt. Diese Verordnung gilt nicht nur im Anwendungsbereich des Art. 101 AEUV, sondern nach § 2 Abs. 2 S. 2 GWB auch für rein innerdeutsche Sachverhalte. Nichtangriffsklauseln in Patentlizenzverträgen sind demnach grundsätzlich kartellrechtswidrig<sup>93</sup>, so dass auch vom Lizenzsucher nicht verlangt werden kann, sie zum Gegenstand seines Angebots zu machen. Im Gegenteil strebt das Kartellrecht nach einer Aufhebung ungültiger Schutzrechte<sup>94</sup>.

Art. 5 Abs. 1 lit. c TT-GVO sieht nicht nur unmittelbare Nichteingriffsklauseln, sondern auch mittelbare Regelungen, die den gleichen Effekt haben, im Konflikt mit dem Kartellrecht. Allerdings macht die Norm insoweit eine Ausnahme, als dies nur unbeschadet der Möglichkeit gilt, „die Beendigung der Technologietransfer-Vereinbarung für den Fall vorzusehen, dass der Lizenznehmer die Gültigkeit eines oder mehrerer der lizenzierten Schutzrechte angreift“<sup>95</sup>. Das OLG Karlsruhe hat dem entnommen, ein Sonderkündigungsrecht für den Fall des Angriffs auf das Patent sei zulässig und müsse sogar in das Lizenzvertragsangebot aufgenommen werden. Dem Patentinhaber könne in einem solchen Fall auch nach Auffassung der kartellrechtlichen Literatur nicht zugemutet werden, am Vertrag festzuhalten, und dies gelte auch für SEP-Situationen<sup>96</sup>.

Auf den ersten Blick sprechen in der Tat nicht nur die vom OLG Karlsruhe zitierten Literaturstimmen<sup>97</sup>, sondern auch der Wortlaut der TT-GVO und Tz. 113 der TT-Leitlinien der

Kommission für diese Sichtweise. Diese Ausführungen beziehen sich allerdings allesamt auf eine normale Patentsituation, in welcher der Lizenzsucher die Möglichkeit hat, nach Kündigung des Lizenzvertrages auf eine andere technische Lehre auszuweichen. Gerade diese Möglichkeit fehlt ihm jedoch in der SEP-Situation<sup>98</sup>. Umgekehrt steht es dem Patentinhaber in der SEP-Situation gerade nicht frei, dem Lizenzsucher eine Lizenz zu erteilen und sie aus beliebigen Gründen wieder zu kündigen wie im Normalfall. Ein berechtigtes Interesse des SEP-Inhabers an einer Kündigungsklausel ist in einer SEP-Situation nicht erkennbar. Der *Orange-Book-Standard-Test* soll sicherstellen, dass der Patentinhaber trotz Zwangslizenzierung den verdienten Lohn für seine erfinderische Leistung erhält. Er soll den Patentrechtsinhaber aber nicht davor schützen, dass die Nichtigkeit seines Patents aufgedeckt wird, damit er sich *ad infinitum* auf Kosten der von ihm infolge der Standardisierung abhängigen Lizenzsucher ungerechtfertigt bereichern kann.

Durch eine Nichtigkeitsklage des Lizenzsuchers erleidet der Patentinhaber auf der anderen Seite keinen rechtlich relevanten Nachteil. Scheitert die Nichtigkeitsklage, so erhält er weiterhin die vereinbarten Lizenzgebühren. Hat die Nichtigkeitsklage Erfolg, so muss er schlimmstenfalls die unverdienten Lizenzgebühren zurückzahlen. Wenn man die BGH-Rechtsprechung zur Nicht-Rückzahlbarkeit bereits gezahlter Lizenzgebühren trotz *ex tunc*-Vernichtung eines Patents<sup>99</sup> auf SEP-Situationen anwenden könnte, dürfte der (ehemalige) SEP-Inhaber sogar die bereits (eigentlich unberechtigt) kassierten Lizenzgebühren behalten. Vor diesem Hintergrund ist es einem marktbeherrschenden SEP-Inhaber anders als einem normalen Patentinhaber zuzumuten, dass die Schutzfähigkeit des Streitpatents vom Lizenznehmer in Frage gestellt wird, wenn der Lizenznehmer bis zur rechtskräftigen Feststellung der Nichtigkeit des SEP seinen Verpflichtungen aus dem Lizenzvertrag nachkommt<sup>100</sup>.

Solange der Lizenzsucher diese Pflichten erfüllt, verbietet das Kartellrecht dem Patentinhaber in diesem Fall sogar eine Kündigung. Könnte er bei einem Angriff auf das Patent den Lizenzvertrag kündigen, so würden die von der Kommission zu Recht in Tz. 112 der TT-Leitlinien formulierten Ziele einer Aufhebung ungültiger Schutzrechte und der Beseitigung der von diesen ausgehenden Wettbewerbsverzerrungen effektiv

89 BGH ebenda Rn. 32; s. auch OLG Dresden 28. 7. 2009, Az. 14 U 1008/08 Tz. 36.

90 So auch *Jaestedt*, GRUR 2009, 801, 804 f.; *Nägele/Jacobs*, WRP 2009, 1062, 1072; *Barthelmeß/Rudolf*, WuW 2013, 116, 123.

91 So auch *Nägele/Jacobs*, WRP 2009, 1062, 1072.

92 KOMM., VO 772/2004 über die Anwendung von Artikel 81 Absatz 3 EG-Vertrag auf Gruppen von Technologietransfer-Vereinbarungen (TT-GVO), ABl. 2004 L 123/11.

93 EuGH 27. 9. 1988, Rs. 65/86 Slg. 1998, 5249 Rn. 16 ff. – *Bayer/Süllhofer* (auch zu hier nicht einschlägigen Ausnahmen); s. auch ausführlich und mit dem US-Recht vergleichend *Hauk*, WRP 2012, 673, 674 f.

94 KOMM., Leitlinien zur Anwendung von Artikel 81 EG-Vertrag auf Technologietransfer-Vereinbarungen (TT-Leitlinien), ABl. 2004 C 101/2, Tz. 112.

95 Zu Recht kritisch zu dieser Ausnahme *Lejeune*, CR 2004, 467, 473.

96 OLG Karlsruhe 23. 1. 2012, Az. 6 U 136/11 Rn. 28 f. – *GPRS-Zwangs-lizenz*.

97 *Bechtold/Bosch/Brinker/Hirsbrunner*, EG-Kartellrecht, 2. Aufl. 2009, Art. 5 VO 772/2004 Rn. 7; *Fuchs* in: Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, 4. Aufl. 2007, TT-VO Rn. 328 (nunmehr 5. Aufl. 2012, Art. 5 TT-GVO Rn. 15). Zusätzlich auch *Hauk*, WRP 2012, 673, 675 sowie im Grundsatz *Jaestedt* in: Langen/Bunte, 11. Aufl. 2010 Art. 81 EG Rn. 368 (s. aber auch *Jaestedt*, GRUR 2009, 801, 804 f.).

98 S. auch jüngst *Barthelmeß/Rudolf*, WuW 2013, 116, 125, welche die TT-GVO für auf diese Situation unanwendbar erachten.

99 BGH 26. 6. 1969, Az. X ZR 52/66, GRUR 1969, 677, 678 – *Rüben-Verladeeinrichtung*; s. auch BGH 25. 1. 1983, Az. X ZR 47/82, GRUR 1983, 237, 238 f. – *Brückenlegepanzer*.

100 So auch *Jaestedt*, GRUR 2009, 801, 804 f.

vereitelt, weil alle auf dem nachgelagerten Markt tätigen Lizenzsucher (und damit auch alle potentiellen Kläger) definitionsgemäß auf die Nutzung des SEP angewiesen sind. Ein marktbeherrschender SEP-Inhaber, der auf der Einräumung einer solchen Klausel besteht, wird nicht seiner besonderen Verantwortung für den Wettbewerb gemäß Art. 102 AEUV gerecht, zumal die FRAND-Erklärung sowohl nach Nr. 6.1 der ETSI Rules of Procedure als auch (ganz allgemein) nach Tz. 285 der Horizontalleitlinien der Kommission *unwiderruflich* erfolgen muss. Er missbraucht vielmehr seine marktbeherrschende Stellung. Ein Gericht darf eine solche Kartellrechtsverletzung nicht fördern und erst recht nicht fordern, indem es die Aufnahme eines in SEP-Situationen kartellrechtswidrigen Sonderkündigungsrechts in das Lizenzvertragsangebot verlangt. Dem Lizenzsucher den kartellrechtlichen Zwangslizenzinwand zu nehmen, weil er sich weigert, ein kartellrechtswidriges Angebot zu machen, steht ganz offensichtlich im Widerspruch zum *effet utile* des Kartellrechts.

dd) *Ex tunc auflösende Bedingung und Rückforderungsvorbehalt*. Besonders problematisch ist die Frage, ob das Angebot des Lizenzsuchers eine rückwirkend (*ex tunc*) auflösende Bedingung (§§ 158 Abs. 2, 159 BGB) oder einen Rückforderungsvorbehalt für den Fall der Nichtverletzung oder Nichtigkeit des Patents enthalten darf. Der mutmaßliche Patentinhaber würde in diesem Fall zunächst Leistungen des Lizenzsuchers erhalten und müsste insoweit nicht dessen Insolvenzrisiko tragen. Andererseits erscheint es nicht unbillig, dass der Lizenzsucher sein Geld zurück erhält, wenn sich später herausstellt, dass der mutmaßliche Patentinhaber darauf von Anfang an keinen Anspruch hatte<sup>101</sup>. Trotzdem wird die Zulässigkeit solcher Klauseln in der deutschen Literatur ganz überwiegend verneint<sup>102</sup>.

Ist ein Patent standardessentiell und wirksam, kann definitionsgemäß niemand standardkonforme Produkte herstellen, ohne die darin verkörperte technische Lehre zu nutzen. Allerdings ist auch in diesem Fall denkbar, dass die Parteien darüber streiten, ob bereits eine wirksame Lizenz für das betreffende Patent besteht. Bei einem komplexen technischen Produkt kann zudem (wie in den zitierten Entscheidungen von LG Mannheim und OLG Karlsruhe) umstritten sein, ob Erschöpfung eingetreten ist, weil die Benutzung im Endgerät bereits durch eine Lizenz des Herstellers der betreffenden Komponente abgedeckt ist. In all diesen Fällen erscheint es zweifelhaft, dem Lizenzsucher ebenso wie in einer normalen Patentsituation das Prognoserisiko aufzubürden, weil er – anders als in der normalen Patentsituation – keine Möglichkeit hatte, vor Abschluss des Lizenzvertrages das Für und Wider der Nutzung der technischen Lehre des SEP mit derjenigen anderer, konkurrierender technischer Lehren abzuwägen<sup>103</sup>. Er ist aufgrund der (Deklaration der) Standardessentialität gezwungen, das SEP zu nutzen, um die Standardkonformität und damit Absetzbarkeit seiner Produkte sicherzustellen.

Relevant bleibt auch die Frage nach der Wirksamkeit des Patents. Insoweit ist zu berücksichtigen, dass der BGH für normale Patentsachverhalte in ständiger Rechtsprechung davon ausgeht, dass – obgleich das Patent bei Erfolg der Nichtigkeitsklage *ex tunc* vernichtet wird – kein Rückzahlungsanspruch des Lizenznehmers hinsichtlich der bis zur Nichtigkeitsklärung gezahlten Lizenzgebühren bestehe, weil der Patentinhaber für die Schwebezeit an der durch das Schutzrecht oder an der durch die Erfindung begründeten Vorzugsstellung gegenüber den Wettbewerbern teilnehme und deshalb grundsätzlich bis dahin auch verpflichtet bleibe, die vereinbarten Lizenzgebühren zu zahlen<sup>104</sup>. Der Patentinhaber muss sich

daher in einer normalen Patentsituation nicht auf eine Rückzahlungsklausel einlassen.

Freilich passt es dazu nicht, dass der BGH in der Entscheidung *Orange-Book-Standard* ebenfalls explizit eine Rückzahlung für den Fall für möglich gehalten hat, dass die Klage mangels Verletzung abgewiesen wird<sup>105</sup>. Dass der BGH diesen Rückzahlungsanspruch, wie *Grabinski* meint, nur für den Fall einräumen will, dass das Gericht die Verletzungsklage abweist, bevor der Patentinhaber das Angebot des Lizenzsuchers angenommen hat<sup>106</sup>, überzeugt wertungsmäßig nicht. Das Problem gewinnt zusätzlich an Komplexität, wenn man die vom BGH eingeräumte Möglichkeit einbezieht, die genaue Höhe der Lizenzgebühr in einem späteren Prozess klären zu lassen. Das OLG Karlsruhe hat sich 2012 mit dieser Frage beschäftigt und ist zu dem Schluss gekommen, dass der Lizenzsucher, um den Zwangslizenzinwand erheben zu können, zwar im Verletzungsprozess „dem Grunde nach“ anerkennen müsse, dass er dem Patentinhaber eine Lizenzgebühr schulde (selbst wenn er eigentlich davon überzeugt sei, dass dies mangels Verletzung des Patents nicht der Fall sei), dass er aber nicht gehalten sei, sich bereits mit dem Angebot zum Abschluss eines Lizenzvertrags solcher Einwendungen zu begeben, die sich nur *auf die Höhe* einer angemessenen Lizenzgebühr beziehen<sup>107</sup>.

Diese Differenzierung führt zu inkohärenten Ergebnissen, weil die Erhebung der Einwendungen (etwa dahingehend, das Patent sei unwirksam oder erschöpft) im Prozess über die billige Höhe der Lizenzgebühr dazu führen kann, dass sich eine Lizenzgebühr von Null ergibt (weil sich herausstellt, dass tatsächlich überhaupt keine Patentverletzung vorlag). Das OLG Karlsruhe vermochte diesem Argument letztlich nichts entgegenzusetzen als den Hinweis, die Lizenzsucherin habe ausdrücklich klargestellt, dass sie nicht in Anspruch nehme, keine oder nur eine symbolische Lizenzgebühr zu schulden. Daran werde sie sich festhalten lassen müssen<sup>108</sup>. Hier stellt sich nicht nur die Frage, wie eine bloße Absichtserklärung der Lizenzsucherin im Verletzungsprozess das Prozessgericht im nachfolgenden Prozess über die Höhe der Lizenzgebühren binden soll. Der Ansatz überzeugt auch wertungsmäßig nicht, weil der Lizenzsucher danach den kartellrechtlichen Zwangslizenzinwand nur dann mit Erfolg erheben kann, wenn er nicht nur auf alle Verteidigungsmöglichkeiten im Patentverletzungsprozess verzichtet, sondern zusätzlich verspricht, auch im nachfolgenden Prozess über die Höhe der Lizenzgebühren dafür zu sorgen, dass der Patentinhaber selbst dann nicht leer ausgeht, wenn ihm von Rechts wegen überhaupt kein Anspruch zusteht. Das dürfte sich kaum mit dem für den Folgeprozess maßgeblichen Billigkeitsmaßstab des § 315 BGB vereinbaren lassen.

Überzeugender wäre es, das Unbedingtheitserfordernis eng im Sinne eines Verbots aufschiebender Bedingungen zu verstehen und eine *ex tunc* auflösende Bedingung (§§ 158 Abs. 2, 159 BGB) oder einen Rückforderungsvorbehalt für

101 So auch *Jaestedt*, GRUR 2009, 801, 804; *Reimann/Hahn*, FS v. Meibom, 2010, S. 373, 383 f.

102 *Jaestedt*, GRUR 2009, 801, 804 f.; *Höppner*, ZWeR 2010, 395, 422 f.; *Nägele/Jacobs*, WRP 2009, 1062, 1072; *Kühnen* (Fn. 20), Rn. 1289.

103 *Reimann/Hahn*, FS v. Meibom, 2010, S. 373, 383 f.

104 BGH 26. 6. 1969, Az. X ZR 52/66, GRUR 1969, 677, 678 – *Rüben-Verladeeinrichtung*; s. auch BGH 25. 1. 1983, Az. X ZR 47/82, GRUR 1983, 237, 238 f. – *Brückenlegepanzer*.

105 BGH 6. 5. 2009, Az. KZR 39/06, GRUR 2998, 694, 697 Rn. 36 – *Orange-Book-Standard*.

106 *Grabinski*, FS 50 Jahre Bundespatentgericht, 2011, S. 243, 250.

107 OLG Karlsruhe 27. 2. 2012, Az. 6 U 136/11 Rn. 34 f., 38 – *Lizenzvertragsangebot*.

108 OLG ebenda Rn. 39.

den Fall der Nichtverletzung oder Nichtigkeit des Patents zuzulassen<sup>109</sup>. Dadurch könnte ebenfalls eine schnelle Entscheidung im Patentverletzungsverfahren herbeigeführt und trotzdem sichergestellt werden, dass der Lizenzsucher nur dann dauerhaft mit Lizenzgebühren belastet wird, wenn er tatsächlich ein Patent verletzt hat. Die oben beschriebene BGH-Rechtsprechung zur Nicht-Rückzahlbarkeit von Lizenzgebühren steht dieser Lösung jedenfalls für SEP-Situationen nicht entgegen, denn hier ist einerseits das Ausschließlichkeitsrecht erheblich relativiert, weil der SEP-Inhaber (anders als ein normaler Patentinhaber) grundsätzlich jedem redlichen Lizenzsucher eine Lizenz erteilen muss. Andererseits nutzt notwendig auch jeder Anbieter auf dem vom Standard abhängigen Markt die im SEP verkörperte technische Lehre, so dass der das Angebot unterbreitende Lizenzsucher durch die Lizenznahme keinen geldwerten Sondervorteil genießt<sup>110</sup>.

ee) *Nichtigkeits-, Feststellungs- und Leistungsklagen des Lizenzsuchers*. Da Nichtangriffsklauseln kartellrechtlich unzulässig sind, darf der Patentinhaber selbstverständlich erst recht nicht vom Lizenzsucher verlangen, eine bereits anhängige Nichtigkeitsklage zurückzunehmen. Im Gegenteil steht es dem Lizenzsucher sogar frei, eine Aussetzung des Verletzungsprozesses nach § 148 ZPO bis zur Entscheidung über die Nichtigkeitsklage zu beantragen<sup>111</sup>. Es ist das gute, auch kartellrechtlich geschützte Recht des Lizenzsuchers, die Wirksamkeit des Patents einer Prüfung zuzuführen. Darin, dass der Lizenzsucher trotzdem ein unbedingtes Lizenzvertragsangebot abgibt, liegt, wie bereits oben ausgeführt wurde, nichts Widersprüchliches<sup>112</sup>.

Gleichermaßen dürfte es dem Lizenzsucher freistehen, im Wege einer negativen Feststellungsklage die Feststellung anzustreben, dass sein Produkt das Patent nicht verletzt<sup>113</sup>. Insoweit hat *Kühnen* auf die prozessuale Möglichkeit einer negativen Zwischenfeststellungswiderklage nach § 256 Abs. 2 ZPO verwiesen und im Einklang mit der Rechtsprechung des BGH betont, die dafür notwendige Vorgreiflichkeit sei für *jede* Einwendung gegeben, auf die sich das Gericht stützen *könne*, so dass es keine Rolle spiele, dass alternativ die Möglichkeit bestehe, dass das Gericht die Verletzungsfrage offen lasse und die Klage allein wegen des Lizenzangebots abweise<sup>114</sup>.

Dass dem Lizenzsucher nicht abverlangt werden kann, zur Durchsetzung kartellrechtlicher Ansprüche Leistungsklagen (etwa auf Lizenzgewährung oder Schadensersatz wegen Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung durch den Patentinhaber) zu unterlassen oder zurückzunehmen, folgt zusätzlich auch daraus, dass eine solche Anforderung offensichtlich der praktischen Wirksamkeit (*effet utile*) des Unionskartellrechts widersprechen würde, die es nach den EuGH-Entscheidungen *Crehan/Courage* und *Manfredi* verlangt, dass jedermann sich vor Gericht auf die unmittelbar wirksamen Wettbewerbsregeln der Art. 101 und 102 AEUV berufen und durch die Verletzung dieser Normen erlittene Schäden ersetzt verlangen kann<sup>115</sup>. Es steht dem Lizenzsucher frei, „reinen Tisch“ mit dem Patentinhaber zu machen und auf die Möglichkeit zu verzichten, eine Feststellungsklage bzw. eine kartellrechtliche Leistungsklage zu erheben<sup>116</sup>. Aber er ist dazu nicht verpflichtet und darf aus kartellrechtlichen Gründen auch nicht dazu verpflichtet werden.

### III. Fazit

Der BGH hat mit seinen Entscheidungen *Standard-Spundfass* und *Orange-Book-Standard* wichtige Akzente gesetzt, aber auch viele neue Fragen aufgeworfen, die im vierten Jahr seit

Ergehen der letztgenannten Entscheidung immer noch nicht geklärt sind. Er hat die Relevanz des kartellrechtlichen Zwangslizenz einwands im patentrechtlichen Schadensersatz- wie Unterlassungsprozess zu Recht im Grundsatz anerkannt. Auch hat er zu Recht betont, dass die Durchsetzung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs einen kartellrechtlich verbotenen Machtmissbrauch durch den Patentinhaber begründe, wenn eine Lizenzverweigerung das kartellrechtliche Missbrauchsverbot verletze. Die vom BGH dafür aufgestellten Kriterien erscheinen demgegenüber bereits an sich bedenklich, weil sie der praktischen Wirksamkeit des Kartellrechts abträglich sind. Die daraus von den Instanzgerichten gezogenen Schlüsse verkennen häufig grundlegende kartellrechtliche Wertungen, vor allem aber die Besonderheiten von SEP-Situationen. Eine höchstrichterliche Klärung durch den BGH oder – mit Blick auf die auch auf europäischer Ebene uneinheitliche Rechtsprechung zu diesen Fragen<sup>117</sup> – vorzugsweise durch Kommission oder Gerichte der Europäischen Union erscheint dringend geboten. ■

109 So auch vorsichtig *Barthelmeß/Rudolf*, WuW 2013, 116; tendenziell ebenso, aber letztlich offenlassend *Reimann/Hahn*, FS v. Meibom, 2010, S. 373, 384.

110 So zu Recht auch *Reimann/Hahn*, FS v. Meibom, 2010, S. 373, 383 f.

111 Eine solche Aussetzung wird allerdings nur erfolgen, wenn die Nichtigkeitsklage voraussichtlich Erfolg haben wird. Zu den Zwecken Vermeidung von Missbräuchen strengen Voraussetzungen für eine solche Aussetzung s. *Kühnen* (Fn. 20), Rn. 1385 f. sowie (zu einem erfolgreichen Aussetzungsantrag) LG Mannheim 27. 5. 2011, Az. 7 O 65/10.

112 So auch *Höppner*, ZWeR 2010, 395, 422 f.

113 So auch *Jaestedt*, GRUR 2009, 801, 804.

114 *Kühnen* (Fn. 20), Rn. 1290 mit Verweis auf BGH 25. 10. 2007, Az. VII ZR 27/06, MDR 2008, 158 = NJW-RR 2008, 262, 263.

115 EuGH 13. 7. 2006, verb. Rs. C-295/04 bis C-298/04, Slg. 2006, I-6619 Rn. 58 ff. – *Manfredi*; EuGH 20. 9. 2001, Rs. C-453/99, Slg. 2001, I-6297 Rn. 23 ff. – *Crehan/Courage*.

116 In Bezug auf die Nichtigkeitsklage steht das Kartellrecht einer Nichtangriffsklausel entgegen, doch muss der Lizenznehmer natürlich auch insoweit von seiner Klagemöglichkeit nicht zwingend Gebrauch machen.

117 Dazu *Körper* (Fn. 1), S. 168 f. m. w. N.