

Thomas Höppner^{*)}

Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand gegen Ansprüche aus Patent- und Urheberrechten

In immer mehr Verfahren wegen der Verletzung eines Patent- oder Urheberrechts verteidigen sich die Beklagten damit, dass ihnen ein kartellrechtlicher Anspruch auf eine Lizenzerteilung zustehe. In seinem Urteil zum Orange-Book-Standard hatte sich erstmals auch der BGH ausführlich mit dem „kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand“ befasst. Der BGH hat die bis dahin stark umstrittene Zulässigkeit eines solchen Einwands grundsätzlich bejaht, den Einwand aber an strenge Voraussetzungen geknüpft. Das Urteil, das auch international auf große Resonanz gestoßen ist, ließ allerdings viele praxisrelevante Fragen ungeklärt und schuf mehr Verwirrung als Rechtsklarheit. Der vorliegende Beitrag untersucht, unter welchen Voraussetzungen ein kartellrechtlicher Lizenzanspruch besteht und wann dieser zu einem kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand in einem Patent- oder Urheberrechtsstreit erstarkt.

Inhaltsübersicht

- I. Einführung
- II. Das BGH-Urteil Orange-Book-Standard
 1. Problemstellung
 2. Vorausgehende Rechtsprechung des BGH
 3. Streitstand zur Zulässigkeit des Zwangslizenzeinwands
 4. Entscheidung des BGH
- III. Neue Form des Missbrauchs: Durchsetzung eines Immaterialgüterrechts
- IV. Legitimation des neuen Ansatzes des BGH
 1. Grundsätzliche Beachtlichkeit des Zwangslizenzeinwands
 2. Annahmefähiges Angebot
 - 2.1 Anpassung an die Voraussetzungen eines subjektiven Lizenzanspruchs
 - 2.1.1 Unterschied Missbrauch/subjektiver Lizenzanspruch
 - 2.1.2 Harmonisierung kartellrechtliches Abwehrrecht/subjektiver Lizenzanspruch
 - 2.2 Berechtigter Schutz der Rechteinhaber vor einem Kontrollverlust
 - 2.3 Belastung des Nutzers ist zumutbar
 3. Bedingungslosigkeit des Angebots
 4. Vorauseilende Erfüllung
 - 4.1 Hinreichender Schutz der Rechteinhaber auch ohne vorauseilende Erfüllung
 - 4.1.1 Verbleibender Schadensersatzanspruch des Rechteinhabers
 - 4.1.2 Zumutbarkeit der Nachteile des Schadensersatzanspruchs gegenüber einer vorauseilenden Erfüllung
 - 4.2 Unterlassungs- und Vernichtungsklage bei lediglich mangelnder Zahlung bleibt treuwidrig
 5. Zwischenergebnis
- V. Voraussetzung 1: Kartellrechtlicher Lizenzanspruch des Nutzers
 1. Marktbeherrschende Stellung
 - 1.1 Im Fall vorausgehender Lizenzerteilungen
 - 1.2 Im Fall einer erstmaligen Lizenzerteilung
 2. Missbrauch durch Lizenzverweigerung
 - 2.1 Art. 102 EUV
 - 2.1.1 Originäre Lizenzgewährungspflicht
 - 2.1.2 Derivative Lizenzgewährungspflicht
 - 2.2 §§ 19, 20 GWB
 - 2.2.1 Originäre Lizenzgewährungspflicht
 - 2.2.2 Derivative Lizenzgewährungspflicht

^{*)} Dr. iur., LL.M. (Dundee), Rechtsanwalt, Hogan Lovells, Berlin. Der Beitrag beruht auf einem Vortrag des Verfassers auf einer Veranstaltung der Studienvereinigung Kartellrecht am 15. 4. 2010 in Berlin.

- 3. Subjektiver Lizenzanspruch des Nutzers
 - 3.1 Abgrenzung Weigerungsverbot/konkretes Handlungsgebot
 - 3.2 Originärer Lizenzgewährungsanspruch
 - 3.3 Derivativer Lizenzgewährungsanspruch
- VI. Voraussetzung 2: Missbräuchlichkeit der IP-Verletzungsklage
 - 1. Konkretes Lizenzangebot des Nutzers
 - 1.1 Separates, angemessenes Angebot
 - 1.2 Annahmefähigkeit des Angebots
 - 1.3 Angebot auf Bestimmung der Lizenzgebühr nach billigem Ermessen
 - 1.3.1 Zielsetzung des BGH
 - 1.3.2 Vorteile für den Nutzer nach der tradierten Rechtsprechung zu § 315 BGB
 - 1.3.3 Modifizierung der Rechtsprechung zu § 315 BGB durch den BGH
 - 1.3.4 Konsequenzen
 - 1.4 Bedingungslosigkeit
 - 1.5 Zeitpunkt des Lizenzangebots
 - 2. Vorgeifende Lizenzerfüllung durch den Nutzer
 - 2.1 Pflichten des Nutzers
 - 2.2 Speziell: Hinterlegung der Lizenzgebühr
 - 2.3 Zeitraum der vorausseilenden Lizenzerfüllung
- VII. Rechtsfolgen eines berechtigten Zwangslizenzinwands
- VIII. Würdigung
- IX. Zusammenfassung

I. Einführung

Selten stieß ein Kartellrechtsurteil des BGH international auf so viel Beachtung wie die Entscheidung Orange-Book-Standard zum kartellrechtlichen Zwangslizenzinwand vom 6. Mai 2009.¹⁾ Der BGH hatte entschieden, dass der Nutzer eines Patentes gegen ein Unterlassungsbegehren des Patentinhabers einwenden kann, dieser missbrauche seine marktbeherrschende Stellung, wenn er sich weigert, mit dem Beklagten einen Patentlizenzvertrag zu nicht diskriminierenden und nicht behindernden Bedingungen abzuschließen. Das gelte allerdings nur, wenn der Beklagte 1) dem Rechteinhaber ein unbedingtes Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages unterbreitet, und 2) solange er den Gegenstand des Patents benutzt, die Verpflichtungen einhält, die der angestrebte Vertrag an die Benutzung des Lizenzgegenstands knüpft, einschließlich der Zahlung einer Lizenzgebühr.

Einigen Kommentatoren geht der vom BGH gewährte Schutz des beklagten Rechteinhabers nicht weit genug. Das Bestehen eines kartellrechtlichen Lizenzanspruchs müsse ohne weitere Voraussetzungen im Rahmen eines Verfahrens wegen der Verletzung eines Immaterialgüterrechts (im Folgenden: IP-Veretzungsverfahren) eingewandt werden können. Denn bei bestehendem Lizenzanspruch sei auch die Durchsetzung des Schutzrechts selbst missbräuchlich²⁾. Anderen geht der Schutz des Beklagten dagegen viel zu weit. Beispielsweise lehnte mit Urteil vom 17. März 2010 das niederländische Patentgericht Erster Instanz in Den Haag die Rechtsprechung des BGH mit deutlichen Worten ab: Die Entscheidung widerspreche dem Patentrecht, brächte Rechtsunsicherheit und sei für den Schutz des Beklagten unnötig, da dieser sich über seine kartellrechtlichen Ansprüche wegen der verzögerten oder ganz verweigerten Lizenzerteilung schadlos halten könne.³⁾ Wieder andere halten das Orange-Book-Standard-Urteil schließlich für völlig ausgewogen.⁴⁾

1) BGHZ 180, 312 – Orange-Book-Standard.

2) Vgl. *Ullrich*, IIC 2010, 337, 342; *de Bronett*, WuW 2009, 899, 905.

3) District Court The Hague, The Netherlands, v. 17.3.2010 – joint cases No. 316522 / HA ZA 08-2522 and 316535 / HA ZA 08-2524, Rz. 6.25 – Koninklijke Philips Electronics N.V. v. SK Kasseten GmbH & Co. KG.

4) Vgl. *Kellenter*, in: *Festschrift Mes*, 2009, S. 199, 220, 222; *Jestaedt*, GRUR 2009, 801, 805.

Der Beitrag skizziert den Hintergrund, die wesentlichen Erwägungen (II) und die Folgen (III) des Orange-Book-Standard-Urteils. Anschließend wird die Legitimation des vom BGH gewählten Ansatzes kritisch beleuchtet (IV). Den Schwerpunkt bildet eine Analyse der einzelnen Voraussetzungen eines Lizenzanspruchs (V) und eines Zwangslizenzeinwands (VI) sowie der Rechtsfolgen (VII). Die Analyse erlaubt eine abschließende Würdigung des Urteils (VIII).

II. Das BGH-Urteil Orange-Book-Standard

1. Problemstellung

Orange-Book-Standard betrifft nicht den Zugang zu Immaterialgüterrechten im engeren Sinne. Die Frage, ob und zu welchen Bedingungen ein marktbeherrschender Rechteinhaber Lizenzen einräumen muss, ließ der BGH im konkreten Fall explizit offen. Im Urteil geht es allein um die prozessuale Beachtlichkeit einer – insoweit unterstellten – kartellrechtlichen Lizenzgewährungspflicht. Kann derjenige, der eine geschützte geistige Leistung ohne eine Lizenz benutzt und damit ein Immaterialgüterrecht formal verletzt, gegen eine Klage des Rechteinhabers auf Unterlassung der Verletzungshandlung überhaupt einwenden, er habe einen kartellrechtlichen Anspruch auf Abschluss eines Lizenzvertrages?

Im entschiedenen Fall hatte der Inhaber eines Patents für die Herstellung von Datenträgern vom Typ CD-R und CD-RW gegen ein Unternehmen auf Unterlassung geklagt, das die geschützten Datenträger unter Nutzung des Patents ohne eine Lizenz herstellte und vertrieb. Im Prozess wandte der Beklagte ein, die Klägerin habe anderen Unternehmen Lizenzen am Patent erteilt und sei daher aufgrund des kartellrechtlichen Diskriminierungsverbots verpflichtet gewesen, auch ihm eine Lizenz zu gewähren.

Vor dem Urteil des BGH war die Frage, ob ein kartellrechtlicher Lizenzanspruch direkt gegen einen immaterialgüterrechtlichen Unterlassungsanspruch eingewendet werden kann, stark umstritten. Der Streit beruhte auf zwei auf den ersten Blick konträren Urteilen des BGH.

2. Vorausgehende Rechtsprechung des BGH

In Spiegel-CD-ROM⁵⁾ hatte der 1. Zivilsenat des BGH entschieden, dem *Unterlassungsanspruch* wegen einer Urheberrechtsverletzung könne nicht der Einwand entgegen gehalten werden, der Beklagte habe aus Treu und Glauben einen Anspruch auf eine Benutzungsgestattung. Ein solcher Einwand würde den Urheber in eine deutlich ungünstigere Position versetzen als die im Urheberrecht vorgesehenen Zwangslizenzen (vgl. §§ 42a, 87 Abs. 5 UrhG, § 11 UrhWahrnG). Die Zulassung des Einwands würde nämlich dazu führen, dass der Berechtigte seinen Vergütungsanspruch erst nach erfolgter Nutzung seines Werkes in einer dann schwächeren Position geltend machen könnte, während er sonst berechtigt wäre, die Erteilung der Zustimmung von der Zahlung der geschuldeten Vergütung abhängig zu machen. Auch sei die Wertung des § 11 Abs. 2 UrhWahrnG zur Lizenzerteilungspflicht von Verwertungsgesellschaften zu beachten. Danach gilt in dem Fall, dass sich die Parteien nicht über die Höhe der Vergütung einigen können, ein Nutzungsrecht erst dann als eingeräumt, wenn die geforderte Vergütung unter Vorbehalt gezahlt oder hinterlegt worden ist. Die Regelung zeige, dass das Gesetz dem Rechteinhaber selbst in Fällen einer Zwangslizenz eine Verhandlungsposition einräume.

Demgegenüber hatte der Kartellsenat des BGH in seiner Entscheidung Standard-Spundfaß⁶⁾ den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand gegen einen *Schadensersatzanspruch* zugelassen. Der

5) BGHZ 148, 221 – Spiegel-CD-ROM.

6) BGHZ 160, 67 – Standard-Spundfaß.

Rechteinhaber könne nur den Betrag als Schaden geltend machen, der auch entstanden wäre, wenn er die Erteilung einer Lizenz nicht kartellrechtswidrig verweigert hätte. Die Frage, ob der Zwangslizenzeinwand auch gegen einen Unterlassungsanspruch erhoben werden kann, hatte der Kartellsenat offen gelassen.

3. Streitstand zur Zulässigkeit des Zwangslizenzeinwands

Die Gegner eines Zwangslizenzeinwands meinen, es dürfe dem Nutzer eines Immaterialgüterrechts nicht gestattet werden, das Recht in eigene Hände zu nehmen und den vermeintlichen Lizenzanspruch im Wege einer mit § 229 BGB unvereinbaren Selbsthilfe durchzusetzen.⁷⁾ Solange der Nutzer seinen Lizenzanspruch nicht mittels Klage oder Widerklage durchgesetzt hat, sei er zur Unterlassung verpflichtet. Dies entspreche der Rechtslage im Urheberrecht, wo eine Rechtsverletzung selbst dann gegeben sei, wenn der Urheber ungerechtfertigt die Erteilung einer (Zwangs-)Lizenz verweigert.⁸⁾

Die Befürworter eines Zwangslizenzeinwands weisen darauf hin, dass sich ein Kläger rechtsmissbräuchlich verhalte, wenn er die Unterlassung einer Nutzung verlange, die er kartellrechtlich durch eine Lizenzerteilung gerade gestatten müsste.⁹⁾ Damit verstoße der Kläger gegen Treu und Glauben (§ 242 BGB). Namentlich verletze er den Grundsatz, dass niemand etwas verlangen können soll, das er sogleich wieder herausgeben muss (dolo-petit-Einrede).

4. Entscheidung des BGH

Der BGH schloss sich in Orange-Book-Standard „[i]m Grundsatz“¹⁰⁾ den Befürwortern des Zwangslizenzeinwands an. Im ersten Leitsatz heißt es insoweit: „Der aus einem Patent in Anspruch genommene Beklagte kann gegenüber dem Unterlassungsbegehren des klagenden Patentinhabers einwenden, dieser missbrauche eine marktbeherrschende Stellung, wenn er sich weigere, mit dem Beklagten einen Patentlizenzvertrag zu nicht diskriminierenden und nicht behindernden Bedingungen abzuschließen.“¹¹⁾ Diskriminiere oder behindere ein marktbeherrschendes Unternehmen mit der Weigerung, einen angebotenen Lizenzvertrag abzuschließen, das um die Lizenz suchende Unternehmen, stelle nämlich auch die Durchsetzung des immaterialgüterrechtlichen Unterlassungsanspruchs einen Missbrauch dar. Ein Gericht dürfe aber kein kartellrechtlich verbotenes Verhalten anordnen.¹²⁾

Der BGH sieht einen Missbrauch in der Durchsetzung eines Unterlassungsanspruchs und damit einen erheblichen Zwangslizenzeinwand allerdings nur unter zwei formalen Voraussetzungen: Zum einen muss der Lizenzsucher dem Rechteinhaber ein unbedingtes Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages gemacht haben, das dieser nicht ablehnen darf, ohne den Patenten unbillig zu behindern oder zu diskriminieren. Zum anderen muss der Lizenzsucher, wenn er den Gegen-

7) OLG Düsseldorf InstGE 2, 168, Rz. 57 – Spundfaß; LG Mannheim, Urt. v. 20. 4. 2007 – 7 O 287/02 – CD-R; *Jaecks/Dörmer*, in: Festschrift für Säcker, 2006, S. 97, 106 ff.; *Maafsen*, Normung, Standardisierung und Immaterialgüterrechte, 2006, Rz. 600; v. *Merveldt*, WuW 2004, 19.

8) Vgl. dazu OLG Dresden GRUR 2003, 601, 603 mit Verweis auf BGH - I ZR 170/95, GRUR 1998, 376 – Coverversion.

9) LG Düsseldorf InstGE 10, 66, Rz. 87 f. – Videosignal-Codierung III; LG Düsseldorf, Urt. v. 17. 4. 2007 – 4b O 287/06, Rz. 98 (juris) – Lumineszenzkonversion; LG Düsseldorf, Urt. v. 13. 2. 2007 – 4a O 124/05, Rz. 51 ff. (juris) – Zeitlagenmultiplexverfahren; LG Düsseldorf WuW/E DE-R 2120, 2121 – MPEG 2-Standard; *Kühnen*, in: Festschrift Tilmann, 2003, S. 513, 514.

10) BGHZ 180, 312, 316 – Orange-Book-Standard.

11) BGHZ 180, 312 – Orange-Book-Standard.

12) BGHZ 180, 312, 316 – Orange-Book-Standard.

stand des Immaterialgüterrechts bereits vor der Annahme seines Angebots benutzt, die Verpflichtungen einhalten, die der avisierte Lizenzvertrag an die Benutzung knüpft. Dies bedeutet insbesondere, dass der Lizenzsucher die sich aus dem angebotenen Vertrag ergebenden Lizenzgebühren zahlen oder hinterlegen muss. Wer vorgehend von vertraglichen Rechten Gebrauch macht, müsse auch seinen vertraglichen Pflichten voraussehen.¹³⁾

III. Neue Form des Missbrauchs: Durchsetzung eines Immaterialgüterrechts

Im Ergebnis hat der BGH in Orange-Book-Standard einen die bisherigen Positionen *vermittelnden, dritten Ansatz* entwickelt: Zwar kann ein Nutzer einen kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand nun grundsätzlich auch gegen einen Unterlassungsanspruch erheben. Anders als im Fall einer Schadensersatzklage und von der entsprechenden Literaturmeinung bislang überwiegend vertreten,¹⁴⁾ genügt es für einen solchen Zwangslizenzeinwand aber gerade nicht, dass der Nutzer des Immaterialgüterrechts „lediglich“ einen materiellen kartellrechtlichen Anspruch auf eine Lizenz hat. Er muss vielmehr zusätzlich besondere formale Anforderungen erfüllen. Nur bei einem unbedingten Angebot und einer vorausseilenden Erfüllung soll die Erhebung der Unterlassungsklage gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstoßen und zugleich selbst einen Missbrauch von Marktmacht darstellen und daher abzuweisen sein.

Nach Orange-Book-Standard ist streng zwischen dem Missbrauch durch die *Verweigerung einer Lizenz* und einem Missbrauch durch die *Geltendmachung des Schutzrechts* zu unterscheiden. Die Voraussetzungen für die erstgenannte, schon bisher anerkannte Missbrauchsform werden durch das BGH-Urteil nicht modifiziert, sondern als gegeben unterstellt.¹⁵⁾ Alle formalen Vorgaben des BGH beziehen sich allein auf die von ihm neu entwickelte Missbrauchsform der Geltendmachung eines Schutzrechts. Der BGH stellt insoweit lediglich *zusätzliche* Voraussetzungen auf, unter denen bei einer (wegen welcher Behinderung oder Diskriminierung auch immer) bestehenden Lizenzgewährungspflicht auch die Durchsetzung des Schutzrechts missbräuchlich ist. Dieser zweite Missbrauch setzt zwar zwingend den ersten voraus, da ein kartellrechtlicher Lizenzanspruch bereits begründet worden sein muss. Der zweite Missbrauch lässt Verwirklichung und Bestand des ersten aber unberührt: Liegen die formalen Voraussetzungen für die Missbräuchlichkeit der Erhebung einer Unterlassungsklage (zweite Stufe) nicht vor, ändert dies nichts daran, dass der Lizenzsucher nach wie vor alle schon bisher anerkannten Rechte aus Art. 102 AEUV/§§ 19, 20 GWB geltend machen kann, wenn ihm eine Lizenz missbräuchlich verweigert wurde (erste Stufe). Er kann die missbräuchliche Verweigerung nur eben nicht als prozessuale Einrede im IP-Verletzungsverfahren erheben, sondern muss seine Rechte in einem separaten Kartellverfahren geltend machen.

13) BGHZ 180, 312, 318 f. – Orange-Book-Standard.

14) Eine vorausseilende Lizenzerteilung hatte bislang lediglich *Scharen*, in: Benkard, PatG, 10. Aufl., § 9 Rz. 73 a. E. gefordert.

15) Das ergibt sich bereits aus der einleitenden Formulierungen in Rz. 27 und 29: „Diskriminiert ein marktbeherrschendes Unternehmen [...] oder behindert es den Lizenzsucher [...], stellt *auch* die Durchsetzung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs einen Missbrauch [...] dar. [...] Der Patentinhaber, der den Unterlassungsanspruch aus seinem Patent geltend macht, *obwohl dem Beklagten ein Anspruch auf Einräumung einer Lizenz am Klagepatent zusteht*, missbraucht jedoch nur dann seine marktbeherrschende Stellung und handelt nur dann treuwidrig [zu lesen als: „durch die Rechtsdurchsetzung“], wenn zwei [zu lesen als: „weitere“] Voraussetzungen erfüllt sind: ...“ (Rz. 29, Hervor. u. Anm. d. Verf.). Der vom BGH vorausgesetzte Lizenzanspruch (er bedurfte im Fall „keiner Erörterung“, Rz. 20) kann über einen Kontrahierungszwang nach § 33 GWB nur bestehen, wenn eine Lizenz bereits missbräuchlich verweigert wurde. Auch die nachfolgenden Ausführungen unterstellen eine missbräuchliche Lizenzverweigerung. Es wird allein erörtert, wann ein „Zwangslizenzeinwand“ gegenüber dem Unterlassungsbegehren des Patentinhabers durchgreif[t]“ (Rz. 33). Die Gleichsetzung von „missbräuchlich“ mit „treuwidrig“ (Rz. 29, 33) macht bezogen auf die eigentliche Lizenzverweigerung auch keinen Sinn.

Die neue Missbrauchsform der Durchsetzung eines Immaterialgüterrechts ist bislang international noch nicht entwickelt worden. Sie stellt jedenfalls keine anerkannte Fallgruppe des Art. 102 AEUV¹⁶⁾ dar. Im Gegenteil. Der EuGH hat klargestellt, dass „die Erhebung einer Klage nur unter ganz außergewöhnlichen Umständen als Missbrauch einer beherrschenden Stellung im Sinne von Artikel [102] zu beurteilen sein [kann]“.¹⁷⁾ Schon aus diesen Gründen ist die Befürchtung, die beiden formalen Voraussetzungen von Orange-Book-Standard (unbedingtes Angebot, voraus-eilende Erfüllung) würden die europäischen Vorgaben einschränke, unbegründet.¹⁸⁾ Das Urteil erweitert vielmehr insgesamt die bisher – auch nach Art. 102 AEUV – anerkannte Reichweite des Missbrauchsverbots um einen neuen Tatbestand. Diese Erweiterung wird durch die formalen Voraussetzungen nicht infrage gestellt. Eine Erweiterung unter materiellen Einschränkungen bleibt eine Erweiterung.

Das führt zur Frage nach der Legitimation des neuen Ansatzes des BGH.

IV. Legitimation des neuen Ansatzes des BGH

1. Grundsätzliche Beachtlichkeit des Zwangslizenzeinwands

Der Hauptvorteil der grundsätzlichen Zulassung des Zwangslizenzeinwands ist prozessökonomischer Natur. Ein Nutzer kann einen kartellrechtlichen Anspruch auf eine Lizenz stets durch ein Kartellzivilverfahren durchsetzen. Der Zivilrechtsschutz ist allerdings zeitintensiv. Bis zur Rechtskraft der kartellgerichtlichen Anordnung einer Lizenzgewährung können Jahre vergehen. Einstweiliger Zivilrechtsschutz ist in Deutschland nur in „außergewöhnlichen Notlagen“¹⁹⁾ zu erlangen. Da eine einstweilige Verfügung auf Einräumung einer Lizenz regelmäßig die Hauptsache vorwegnimmt, kommt sie allenfalls in Betracht, wenn dem Gläubiger andernfalls erhebliche und unzumutbare Wettbewerbsnachteile drohen.²⁰⁾ Wegen des behördlichen Aufgreifermessens liefert auch eine Beschwerde bei einer Kartellbehörde keine hinreichende Gewähr für ein zeitnahes Einschreiten.

Bleibe der kartellrechtliche Lizenzanspruch innerhalb eines IP-Verletzungsverfahrens unberücksichtigt, liefe der Nutzer daher Gefahr, dass jeder kartellrechtliche Rechtsschutz „zu spät“ käme, weil dem Nutzer zwischenzeitig bereits die Nutzung untersagt worden ist.²¹⁾ Die hieraus erlittenen Verluste könnte der Nutzer zwar über den kartellrechtlichen Schadensersatzanspruch gem. § 33 Abs. 3 GWB oder als Verzugsschaden gem. § 280 Abs. 2, § 286 BGB infolge der Nichteinräumung der Lizenz ersetzt verlangen. Die erzwungene zwischenzeitige Einstellung des Geschäftsbetriebs kann aber zu einem irreversiblen Marktaustritt führen, der nicht immer über Schadensersatz kompensiert werden kann.

In diesem Zusammenhang würde dem Nutzer auch die Möglichkeit einer auf eine Lizenzerteilung gerichteten Widerklage im Rahmen eines IP-Verletzungsverfahrens häufig nicht weiterhelfen. Eine entsprechende Widerklage wäre beim – gem. § 95 GWB – ausschließlich nach § 87 Satz 1, 2, § 91 GWB zuständigen Kartellgericht zu erheben. Daher müsste sie gem. § 145 Abs. 2 ZPO abgetrennt und ggf. gem. § 281 Abs. 1 ZPO an das zuständige Gericht verwiesen werden,

16) Dies räumt auch *de Bronett*, WuW 2009, 899, 902, ein.

17) EuGH Slg. 1998, II-2937, Rz. 60 – ITT Promedia.

18) *Ullrich*, IIC 2010, 337, 340 ff.; *de Bronett*, WuW 2009, 899, 902.

19) OLG Düsseldorf WuW/E OLG 3787, 3789 – Renault.

20) OLG Düsseldorf, Urt. v. 18. 11. 2009 - VI-U (Kart) 11/09, Rz. 25 (juris); OLG Hamburg WuW/E 5703, 5705 f. – fachdental nord 1994; OLG München WuW/E DE-R 906, 908 – Nordbayerische Gasdurchleitung.

21) *Kellenter* (Fußn. 4), S. 199, 204, 213. Vgl. auch *Maume/Tapia*, GRUR Int. 2010, 923, 930.

sofern nicht das für die IP-Klage zuständige Streitgericht zugleich auch ein Kartellgericht ist.²²⁾ Das hat eine prozessual unglückliche Verfahrenskumulation vor verschiedenen Gerichten in derselben Sache zur Folge.²³⁾

Die Schwächen des einstweiligen Kartellrechtsschutzes sowie die enge Beziehung zwischen den immaterialgüterrechtlichen Ansprüchen und dem kartellrechtlichen Lizenzanspruch lassen es als zweckmäßig erscheinen, in einem laufenden IP-Verletzungsverfahren beide Aspekte zeitgleich zu behandeln, sofern gewährleistet ist, dass das Verfahren nicht mit kartellrechtlichen Detailfragen überfrachtet wird.²⁴⁾

Die vorausgehenden prozessualen Erwägungen zeigen, dass die kartellrechtliche Würdigung in anderen Mitgliedstaaten der EU anders ausfallen kann. In Staaten, in denen kartellrechtlicher Schutz mindestens ebenso schnell wie IP-Rechtsschutz zu erlangen ist, insbesondere im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes, besteht kaum Anlass und Rechtfertigung für die Zulassung des kartellrechtlichen Zwangslizenzinwands. Nutzer, die ohne eine Lizenz ein Immaterialgüterrecht benutzen wollen, können dann auf den Kartellrechtsweg verwiesen werden. Aus diesem Grund hat der BGH gut daran getan, in der Durchsetzung des Patents zumindest nicht explizit auch einen Verstoß gegen Art. 102 AEUV zu erblicken. Denn in anderen Mitgliedstaaten mag eine solche Durchsetzung den Marktzutritt des Nutzers schon nicht wesentlich behindern, da dieser rechtzeitig über den Kartellrechtsweg eine Lizenz erstreiten kann.²⁵⁾ Es würde zu widersprüchlichen Ergebnissen führen, wenn die Auslegung von Art. 102 AEUV von der Gestaltung der nationalen Prozessordnungen abhängig gemacht würde.

Neben den prozessökonomischen Erwägungen spricht auch das Interesse an der Vermeidung von Gerichtsentscheidungen, die der kartellrechtlichen Werteordnung widersprechen, für die grundsätzliche Zulassung des Zwangslizenzinwands.²⁶⁾ Allerdings stellt auch dies ein rein formales Argument dar. Dem Interesse hätte man auch allein über die Anwendung der *dolo-petit*-Einrede nach § 242 BGB gerecht werden können. Diese Lösung wäre systematisch auch überzeugender gewesen als eine neue Missbrauchsform einzuführen, die grundsätzlich ein eigenständiges Bußgeld auslöst (§ 81 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 Nr. 1 GWB) und damit das Grundrecht des Rechteinhabers auf gerichtlichen Rechtsschutz (Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG) einschränkt, obwohl der „Missbrauch“ weniger durch ein vom gewöhnlichen Wettbewerb abweichendes Verhalten als durch die prozessualen Rahmenbedingungen geprägt ist.

Eine andere Frage ist, ob sich auch die einschränkenden Voraussetzungen, die der BGH für den Zwangslizenzinwand aufgestellt hat, rechtfertigen lassen (2. – 4.).

2. Annahmefähiges Angebot

Der Beklagte wird nur gehört, wenn er selbst ein annahmefähiges Angebot zu Vertragsbedingungen gemacht hat, die der Rechteinhaber nicht ablehnen konnte, ohne einen Missbrauch zu begehen.²⁷⁾ Das Kriterium rechtfertigt sich daraus, dass nur bei einem solchen annahmefähigen Ange-

22) Näher zu Patentstreitigkeiten: *Kühnen/Geschke*, Die Durchsetzung von Patenten in der Praxis: Handbuch der Patentverletzung, 4. Aufl., 2009, Rz. 972 ff.

23) *Wirtz/Holzbäuser*, WRP 2004, 683, 693.

24) *Jestaedt*, GRUR 2009, 801, 802.

25) So liegt es nach den Ausführungen des District Court The Hague (Fußn. 3), para. 6.22-23 in den Niederlanden.

26) BGHZ 180, 312, 316 – Orange-Book-Standard; *Barthelmeß/Gauß*, WuW 2010, 626, 633 Fußn. 35.

27) BGHZ 180, 312, 316 – Orange-Book-Standard.

bot eine gegen das Kartellrecht verstoßende Weigerungshaltung auch in einen materiellen Lizenzanspruch des die Lizenz nachsuchenden Nutzers mündet:

2.1 Anpassung an die Voraussetzungen eines subjektiven Lizenzanspruchs

2.1.1 Unterschied Missbrauch/subjektiver Lizenzanspruch

Die Verweigerung einer Lizenz kann auch bereits dann einen Missbrauch darstellen und daher verboten sein, wenn vorher noch kein Unternehmen eine Lizenz konkret nachgefragt hat. Zwar muss ein marktbeherrschendes Unternehmen nicht von sich aus Lizenzen anbieten. Eine missbräuchliche Lizenzverweigerung kann aber bereits in der öffentlichen (oder von einer konkreten Anfrage losgelösten individuellen) Erklärung liegen, eine Lizenz überhaupt nicht, nicht an bestimmte Abnehmer oder nur zu bestimmten (kartellrechtswidrigen) Konditionen zu gewähren.²⁸⁾ Ein solcher Missbrauch begründet jedoch nicht automatisch auch einen individuellen, subjektiven Anspruch für jeden Interessenten auf Gewährung einer bestimmten Lizenz. Das allgemeine missbrauchsrechtliche *Verbot*, eine Lizenz zu verweigern, konkretisiert sich nämlich erst dann über § 33 GWB zu einem positiven (mittelbaren) *Gebot*, einen bestimmten Vertrag abzuschließen, wenn kein anderes Verhalten und keine andere Vertragsgestaltung den Kartellrechtsverstoß entfallen ließe.²⁹⁾ Darum kann ein Betroffener grundsätzlich auch nur auf die Annahme eines von ihm konkretisierten und ausformulierten Lizenzangebots oder auf Abgabe eines Angebots durch das beherrschende Unternehmen klagen.³⁰⁾

2.1.2 Harmonisierung kartellrechtliches Abwehrrecht/subjektiver Lizenzanspruch

Besteht ein subjektiver kartellrechtlicher Lizenzanspruch nur, soweit der Antragsteller einen Vertrag begehrt, den der Rechteinhaber nicht ablehnen kann, ohne gegen das Missbrauchsverbot zu verstoßen, so ist es nur konsequent, ein derartiges Angebot auch für den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand zu verlangen. Insoweit passt der BGH lediglich seine Anforderungen an einen Zwangslizenzeinwand denen an eine kartellrechtliche Klage auf Lizenzerteilung an. Nur wenn eine missbräuchliche Lizenzverweigerung gerade auch dem Beklagten einen materiellen Lizenzanspruch vermittelt und er darüber hinaus auch ein Lizenzangebot unterbreitet, welches von diesem Anspruch abgedeckt ist, kann sich der Beklagte auf den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand berufen. Ließe man für den Zwangslizenzeinwand hingegen irgendeinen Antrag ausreichen, der so vor einem Kartellgericht nicht durchsetzbar wäre, da er nicht vom subjektiven Lizenzanspruch des Klägers gedeckt ist, würde der passive Einwand weiter reichen als das zugrunde liegende Recht. Durch die Harmonisierung der Anforderungen an einen Lizenzantrag mit denen an eine Lizenzgewährungsklage vermeidet der BGH, dass ein Nutzer als Beklagter im IP-Verfahren aus dem Kartellrecht mehr Abwehrrechte ableiten kann als er als Kläger in einem Kartellverfahren herleiten könnte.

2.2 Berechtigter Schutz der Rechteinhaber vor einem Kontrollverlust

Darüber hinaus verringert die formale Obliegenheit des Nutzers, von sich aus ein annahmefähiges Lizenzangebot zu unterbreiten, die Gefahr, dass Rechteinhaber die Kontrolle über die Nutzung ihrer Schutzgüter verlieren. Wer in den Genuss des Zwangslizenzeinwands gelangen will,

28) Vgl. BGH – KZR 24/08, Rz. 26 – GSM-Wandler (Erklärung in AGB); *Ullrich*, IIC 2010, 337, 344.

29) Näher hierzu unter V.3.

30) BGH NJW-RR 1994, 1272; *Zöller/Greger*, ZPO, 27. Aufl., 2009, § 256 Rz. 7a; *Wirtz/Holzhäuser*, WRP 2004, 683, 692.

muss sich aktiv an den Rechteinhaber wenden und sein Nutzungsinteresse offenbaren. Dieser Schritt aus der Deckung erleichtert dem Rechteinhaber die Rechtsverfolgung, da er von der – zumindest geplanten – Nutzung Kenntnis erlangt.

Die Erleichterung der Rechtsverfolgung ist auch gerechtfertigt. Rechteinhaber erfahren nicht automatisch von der Nutzung ihrer Rechte durch Dritte und können sich hiergegen regelmäßig auch technisch nicht im Vorfeld schützen. Sie sind auf eine ständige Überwachung und die prozessuale Durchsetzung ihrer Rechte angewiesen. Insoweit sind Inhaber von Immaterialgüterrechten in einer schwächeren Position als andere marktbeherrschende Adressaten kartellrechtlicher Mitbenutzungsansprüche. Beispielsweise setzt die Mitbenutzung von Infrastrukturen regelmäßig eine vorherige Mitwirkung des Infrastrukturbetreibers voraus. Dieser muss den Zugangspetenten etwa an sein Netz anschließen oder Anlagen anpassen. Daher hat bei Infrastrukturen der Zugangspetent ein ureigenes Interesse an einer frühzeitigen Kontaktaufnahme und zügigen Verhandlungen mit dem Berechtigten bzw. an einer eigenen Anrufung der Gerichte zur Klärung seiner Zugangsrechte. Bei Immaterialgüterrechten liegt es anders. Hier ist die Benutzung meist ohne eine vorherige Kontaktaufnahme möglich. Darum ist typischerweise der Rechteinhaber gezwungen, aktiv Benutzungshandlungen aufzuspüren und hiergegen vorzugehen. Diese schwächere Stellung rechtfertigt grundsätzlich auch höhere Anforderungen an eine Einschränkung der Klagebefugnisse von Rechteinhabern, z. B. durch einen kartellrechtlichen Zwangslizenzinwand.

Gleichzeitig ist die Gefahr zu sehen, dass Nutzer, die vom Rechteinhaber aufgespürt wurden, voreilig auf einen vermeintlichen kartellrechtlichen Lizenzanspruch vertrauen und darum von intensiven Lizenzverhandlungen absehen. Angesichts der hohen kartellrechtlichen Schwelle für einen Lizenzanspruch ist die Gefahr eines unberechtigten Zwangslizenzinwands höher einzuschätzen als das Risiko, dass ein Nutzer ausnahmsweise tatsächlich einen Lizenzanspruch hat und ihm ein Gericht zu Unrecht die Nutzung vorübergehend untersagt. Im letzteren Fall könnte der Betroffene immerhin noch über seinen kartellrechtlichen Schadensersatzanspruch erlittene Verluste kompensieren. Auch dies rechtfertigt es, ein konkretes Lizenzangebot vom eigenmächtigen Nutzer zu fordern.

2.3 Belastung des Nutzers ist zumutbar

Wird der Spielraum ausgenutzt, den der BGH für ein annahmefähiges Angebot belässt, so überfordert dieses Kriterium den Nutzer auch nicht.³¹⁾ Von demjenigen, der sich anmaßt, ein fremdes Recht ohne Lizenz zu nutzen, kann verlangt werden, sich mit der Sachlage so intensiv zu befassen, dass er ein Angebot zu erstellen vermag, das nicht abgelehnt werden kann, ohne gegen das Kartellrecht zu verstoßen. Zudem müsste der Nutzer dieselben Bemühungen zur Konkretisierung seines Antrags unternehmen, wenn er auf dem Kartellrechtsweg eine Lizenz erstreiten wollte.

Darüber hinaus hat der BGH den Nutzer auch von der regelmäßig schwierigsten Festlegung in einem Lizenzangebot, nämlich der Bestimmung einer angemessenen Lizenzgebühr, befreit. Das Gericht lässt ein Angebot genügen, das nicht auf die Vereinbarung einer bestimmten Lizenzgebühr, sondern auf eine vom Rechteinhaber nach billigem Ermessen i. S. v. § 315 Abs. 1 BGB zu bestimmende Lizenzgebühr gerichtet ist.³²⁾ Hierdurch kann der Lizenzpetent seine Obliegenheit zur Abgabe eines unbedingten Lizenzangebots erfüllen, ohne das wirtschaftliche Risiko einzugehen, sich bei der Bestimmung der Lizenzgebühr nach oben zu verschätzen. Die einseitige Lizenzbestimmung durch den Rechteinhaber unterliegt nämlich der zivilgerichtlichen Billigkeitskon-

31) *Jestaedt*, GRUR 2009, 801, 803; *Nägele/Jacobs*, WRP 2009, 1062, 1073; a. A. *Ulrich*, IIC 2010, 337, 348 „virtually impossible to meet this condition“; *Ulrich*, in: *Leistner*, Europäische Perspektive des Geistigen Eigentums, 2010, S. 14, 54: „kaum je möglich“.

32) BGHZ 180, 312, 321 – Orange-Book-Standard.

trolle gem. § 315 Abs. 3 BGB. Der Nutzer kann also die Höhe der Lizenzgebühr in einem separaten Verfahren überprüfen und festlegen lassen. In diesem Verfahren steht er zumindest nach der bisherigen Rechtsprechung zudem wesentlich besser als in missbrauchsrechtlichen Preisbestimmungsverfahren (näher unter VI 1.3.2). Diese Privilegierung des Nutzers lässt sich wiederum (wenn überhaupt) mit dem Interesse des Rechteinhabers legitimieren, das IP-Verletzungsverfahren durch die Ausklammerung von komplizierten, kartellrechtlichen Berechnungen zur Lizenzhöhe erheblich zu beschleunigen.

3. Bedingungslosigkeit des Angebots

Ebenso ist die Forderung des BGH berechtigt, der Lizenzsucher dürfe den Vertragsschluss nicht an die Bedingung knüpfen, dass ein Verletzungsgericht die von ihm gelegnete Verletzung des Schutzrechts durch die angegriffene Ausführungsform bejaht.³³⁾ Würde man eine solche Bedingung akzeptieren, wäre die Zulassung des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwands nicht mehr prozessökonomisch: Der Rechteinhaber würde in seiner Unterlassungsklage ab dem Zeitpunkt des Vorliegens eines (bedingten) Lizenzangebots des Nutzers nicht mehr gehört werden. Die Frage der eigentlichen Rechtsverletzung könnte und würde das Gericht wegen des Zwangslizenzeinwands offen lassen. Das bedingte Lizenzangebot würde dem Rechteinhaber aber keine Rechtsicherheit verschaffen. Denn der Nutzer könnte nach Vertragsschluss jederzeit behaupten, er verletze das Schutzrecht überhaupt nicht, so dass die Bedingung für den Vertragsschluss nicht eingetreten sei. Damit wäre die nächste (Feststellungs-)Klage vorprogrammiert. Der Zwangslizenzeinwand würde seine prozessökonomische Konzentrationswirkung einbüßen.

Das Kriterium der Bedingungslosigkeit verkürzt auch nicht den Rechtsschutz des Nutzers.³⁴⁾ Dieser ist ja nicht gezwungen, seine Verteidigung im IP-Verletzungsverfahren auf den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand zu stützen. Er kann auch vorerst nur ein bedingtes Lizenzangebot unterbreiten, sich im IP-Verfahren auf seine immaterialgüterrechtlichen Einwände beschränken und etwaige Rechte bei einer missbräuchlichen Verweigerung einer Lizenz in einem separaten Kartellverfahren geltend machen. Ein bedingtes Lizenzangebot lässt lediglich den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand (2. Stufe) entfallen, nicht aber zwingend auch den zugrunde liegenden Lizenzanspruch (1. Stufe).³⁵⁾

4. Voreilende Erfüllung

Nicht überzeugend ist hingegen die Forderung nach einer voreilenden Erfüllung des Vertrags durch den Lizenzpatenten.³⁶⁾

Der BGH scheint hierdurch in erster Linie die Durchsetzung von Immaterialgüterrechten erleichtern zu wollen, indem er Rechteinhaber vor einem „Missbrauch mit dem Missbrauch“ schützt. Die Bestrebung ist nachvollziehbar, da tatsächlich die Gefahr besteht, dass sich Rechtsverletzer nach der Ablehnung eines mehr oder weniger konkreten Lizenzangebots voreilig auf einen Missbrauch durch den Rechteinhaber berufen und unter diesem Vorwand Lizenzverhandlungen gar nicht oder nicht ernsthaft führen. Ebenso besteht die Gefahr, dass immaterialgüterrechtliche Klagen künstlich mit kartellrechtlichen Argumentationen aufgeblasen oder verzögert werden könnten, obwohl es der Nutzer mit seinem Lizenzbegehren nicht wirklich ernst meint.³⁷⁾

33) BGHZ 180, 312, 318 – Orange-Book-Standard.

34) Dies befürchtet *Ullrich*, IIC 2010, 337, 349; *Ullrich* (Fußn. 31), S. 14 Fußn. 209.

35) S. oben III.

36) Ebenso *Heinemann*, LMK 2009, 286659 (juris), unter 2; kritisch auch *Ullrich* (Fußn. 31), S. 14, 61 f.

37) Vgl. *Gärtner/Vormann*, MittDtschPartAnw 2009, 440, 442; *Heinemann*, LMK 2009, 286659 (juris), unter 2.

Es ist jedoch nicht ersichtlich, inwiefern die Forderung nach einer vorauseilenden Erfüllung für den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand geeignet und erforderlich ist, um dem Rechteinhaber die Verfolgung seiner Rechte zu erleichtern. Das Risiko, dass Dritte ein Schutzrecht eigenmächtig ohne vorherige Anfrage oder ohne Verhandlungsbereitschaft nutzen, wird durch das Kriterium nämlich nicht reduziert. Nach wie vor können Verletzer eine Unterlassungsklage abwarten und diese noch während des Verfahrens durch das „Nachreichen“ eines annahmefähigen, unbedingten Lizenzangebots und die nunmehrige vorauseilende Lizenz Erfüllung rechtzeitig zu Fall bringen.³⁸⁾ Für seinen Unterlassungsanspruch nützt das Gebot der vorauseilenden Erfüllung dem Rechteinhaber also nichts.

4.1 Hinreichender Schutz der Rechteinhaber auch ohne vorauseilende Erfüllung

4.1.1 Verbleibender Schadensersatzanspruch des Rechteinhabers

Die vorauseilende Erfüllung schützt den Rechteinhaber lediglich davor, mit dem Unterlassungsbegehren zu scheitern, aber mangels Vertrags nach wie vor keine Lizenzgebühr verlangen zu können. Insoweit bedarf es aber keines weiteren Schutzes. Für Nutzungen vor dem Entstehen des subjektiven Lizenzanspruchs, d. h. für den Zeitraum bis zum ersten Lizenzangebot des Nutzers, steht dem Rechteinhaber der volle immaterialgüterrechtliche Schadensersatzanspruch zu.³⁹⁾ Für alle späteren Nutzungen hat der Rechteinhaber einen Schadensersatzanspruch in Höhe des Betrages, den er als Lizenzgebühr bei Abschluss eines angemessenen Vertrages hätte verlangen können.⁴⁰⁾ Letzteres gilt selbst dann, wenn nach der Lizenzanfrage (und einem etwaigen Scheitern der Unterlassungsklage) tatsächlich kein Lizenzvertrag zustande kommt. Denn zahlt der lizenzlose Nutzer eines Schutzrechts keine Lizenzgebühren, kann der Rechteinhaber auch dann einen Schadensersatzanspruch (in Höhe der kartellrechtlich zulässigen Gebühr) geltend machen, wenn der Nutzer einen kartellrechtlichen Lizenzanspruch hat. An dieser Standard-Spundfaß-Rechtsprechung⁴¹⁾ hat Orange-Book-Standard nichts geändert: Das Urteil verschärfte allein für Unterlassungsklagen die Anforderungen an den Zwangslizenzeinwand.⁴²⁾ Bei mangelndem Verschulden gilt im Übrigen nichts anderes. Dann hat der Rechteinhaber für die gesamte Nutzungsdauer immer noch einen Bereicherungsanspruch.⁴³⁾ Die Berechnung des dann zu leistenden Wertersatzes knüpft nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie an eine fiktive, angemessene Lizenzvereinbarung⁴⁴⁾. Insoweit gelten dieselben Grundsätze wie bei der Schadensberechnung.

4.1.2 Zumutbarkeit der Nachteile des Schadensersatzanspruchs gegenüber einer vorauseilenden Erfüllung

Kann der Rechteinhaber jederzeit, selbst bei (noch) fehlendem Vertrag und materiell bestehendem Lizenzanspruch des Nutzers, eine angemessene Lizenzgebühr über den Schadensersatz-

38) Näher dazu unter VI 1.5.

39) *Kühnen/Gescke* (Fußn. 22), Rz. 953; *Jestaedt*, GRUR 2009, 801, 803.

40) BGHZ 160, 67, 82 – Standard-Spundfaß; OLG Karlsruhe GRUR-RR 2007, 177, 180 – Orange-Book-Standard.

41) BGHZ 160, 67, 82 – Standard-Spundfaß.

42) Vgl. die einleitende Formulierung in BGHZ 180, 312, 317 – Orange-Book-Standard: „Der Patentinhaber, der den Unterlassungsanspruch [...] geltend macht“. Die Vorinstanz ließ explizit die Schadensersatzanforderungen unberührt (OLG Karlsruhe GRUR-RR 2007, 177, 179); wie hier *Ulrich*, IIC 2010, 337, 344.

43) Vgl. BGH GRUR 1992, 599, 600 – Teleskopzylinder (Patent- und Geschmacksmuster); BGH GRUR 2010, 623, 625 – Restwertbörse (Urheberrecht).

44) Vgl. BGH GRUR 1992, 599, 600 – Teleskopzylinder (Patent- und Geschmacksmuster); BGH GRUR 2009, 515, 519 – Motorradreiner (Markenrecht).

anspruch (und/oder Bereicherungsanspruch) geltend machen, so erscheint ein weitergehender Schutz durch die vom BGH geforderte vorauseilende Lizenz Erfüllung nicht geboten.

Beließe man es beim Schadensersatzanspruch, stünde der Rechteinhaber insofern gegenüber einer vorauseilenden Erfüllung schlechter, als dass er erst *ex post* nach Nutzung aktiv werden könnte (und müsste), statt zeitgleich mit der Nutzung eine Vergütung hinterlegt zu erhalten. Das kann insbesondere bei einer zwischenzeitigen Zahlungsunfähigkeit des Nutzers einen erheblichen Unterschied machen. Dieser Nachteil des Schadensersatzanspruchs wurde auch im Urteil Spiegel-CD-ROM⁴⁵⁾ angesprochen, dessen Wertungen der BGH nun zu übernehmen scheint. Dort gab das Gericht – mit Stimmen in der Literatur – zu bedenken, die Zulassung eines Zwangslizenz einwands in Unterlassungsklagen könne die Rechtsposition des Rechteinhabers verschlechtern. Im Normalfall könne dieser die Erteilung einer Lizenz nämlich von der geschuldeten Lizenzgebühr abhängig machen. Er könnte also sofort seine Vergütung für eine Benutzungshandlung einklagen. Liefße man hingegen den Zwangslizenz einwand ohne einschränkende Voraussetzungen zu, müsse – so wird befürchtet – der Rechteinhaber stets dem Nutzer mit seinem Schadensersatzanspruch „hinterher laufen“, um die ihm zustehende Vergütung nach erfolgter Nutzung zu erlangen.⁴⁶⁾ Zudem bliebe ein Schadensersatzanspruch auch insoweit hinter einem Lizenzvertrag zurück, als dass er den Nachweis der vorausgehenden Nutzungsdauer erforderte, während bei einem Lizenzvertrag Zahlungsanspruch und Höhe von vornherein fest stünden.⁴⁷⁾ Mit der Forderung nach einer vorauseilenden Erfüllung scheint der BGH diese Nachteile der Zulassung des Zwangslizenz einwands und der damit einhergehenden Angewiesenheit des Rechteinhabers auf einen *ex post* Schadensersatz ausgleichen zu wollen.

Tatsächlich sind die geschilderten Nachteile dem Rechteinhaber in der konkreten Situation aber zumutbar.⁴⁸⁾ Der Rechteinhaber steht insoweit schon nicht wesentlich schlechter als im Fall eines nicht zahlenden Lizenznehmers. Diesen könnte er ebenso erst nach erfolgter Nutzung aus dem Vertrag in Anspruch nehmen. Vor allem darf nicht übersehen werden, dass es allein in der Hand des Rechteinhabers liegt, die Voraussetzungen für einen unmittelbaren vertraglichen Anspruch auf Lizenzgebühren zu schaffen: Der Rechteinhaber muss lediglich seinen kartellrechtlichen Pflichten nachkommen und das annahmefähige, unbedingte und kartellrechtskonforme Lizenzangebot annehmen, welches der Nutzer gemäß der ersten formalen Voraussetzung von Orange-Book-Standard für den Zwangslizenz einwand zur Vermeidung eines Unterlassungstenors in jedem Fall unterbreiten muss. Sagt dem Rechteinhaber das Angebot nicht zu, kann und muss er ein eigenes, seinen Interessen entsprechendes Gegenangebot unterbreiten. Hält sich dieses Gegenangebot in den Grenzen des kartellrechtlich zulässigen, wäre der Missbrauchsvorwurf und damit auch die Basis des Zwangslizenz einwands selbst dann entfallen und der Unterlassungsklage stattzugeben, wenn der Beklagte das Gegenangebot nicht annimmt. Kann sich der marktbeherrschende Rechteinhaber durch eine einfache Annahme eines ausformulierten Angebots oder ein eigenes Gegenargument, wozu er kartellrechtlich ohnehin verpflichtet ist, selbst einen *ex-ante* Vergütungsanspruch verschaffen bzw. den Zwangslizenz einwand zu Fall bringen, so ist nicht einzusehen, ihm auch noch eine tatsächliche Erfüllung des strittigen Vertrages in „jedenfalls ausreichender“⁴⁹⁾ Höhe zu sichern. Andernfalls verbliebe für den Rechteinhaber kein Anreiz, seiner kartellrechtlichen Pflicht zur Lizenzgewährung rechtzeitig nachzukommen.

45) Dazu oben II 2.

46) *Jaacks/Dörmer* (Fußn. 7), S. 97, 108.

47) *Kellenter* (Fußn. 4), S. 199, 207, 208.

48) *Barthelmeß/Gauß*, WuW 2010, 626, 634; *Heinemann*, LMK 2009, 286659; *Kühnen* (Fußn. 9), S. 523 f.

49) Bei Zweifeln bzgl. der angemessenen Gebührenehöhe soll „ein jedenfalls ausreichender Betrag“ hinterlegt werden, BGHZ 180, 312, 322 – Orange-Book-Standard, näher unter VI 2.1.

Es scheint, als wäre sich der BGH beim Aufstellen der zweiten Voraussetzung (vorausseilende Erfüllung) noch nicht der Tragweite seiner neu geschaffenen ersten Voraussetzung (annahmefähiges Angebot) bewusst gewesen. Indem der BGH für den Zwangslizenzeinwand gerade nicht irgendein Angebot ausreichen lässt, sondern ein Angebot zu Vertragsbedingungen fordert, die der Rechteinhaber nicht ablehnen kann, ohne gegen das Missbrauchsverbot zu verstoßen, schützte das Gericht Rechteinhaber bereits hinreichend vor lediglich vorgeschobenen oder nicht ernst gemeinten Anträgen und Verzögerungen bei anschließenden Vertragsverhandlungen. Ein weitergehender Schutz ist nicht geboten. Das Kriterium der vorausseilenden Erfüllung schafft lediglich unnötige Probleme und Rechtsunsicherheit.⁵⁰⁾ Schlimmer noch, die Möglichkeit einer vorausseilenden Erfüllung sendet auch ein falsches Signal. Nutzer werden annehmen, die Hinterlegung einer Lizenzgebühr genüge, um eine vorvertragliche Benutzung fremder Schutzrechte zu legalisieren. Das ist geeignet, die Hemmschwelle vor einer solchen Benutzung weiter zu senken,⁵¹⁾ obwohl kartellrechtliche Lizenzgewährungspflichten selten sind. Der vom BGH angestrebte Schutz der Rechteinhaber wird so ins Gegenteil verkehrt.

4.2 Unterlassungs- und Vernichtungsklage bei lediglich mangelnder Zahlung bleibt treuwidrig

Schließlich überzeugt auch nicht das Argument des BGH, ein Rechteinhaber handle weder missbräuchlich noch treuwidrig, wenn er Ansprüche aus einem Immaterialgüterrecht gegenüber jemandem geltend macht, der zwar die Benutzungsbefugnis eines Lizenznehmers für sich reklamiert, aber die Gegenleistung nicht erbringt, die er nach einem kartellrechtskonformen Lizenzvertrag zu erbringen verpflichtet wäre⁵²⁾. Zwar ist in einem solchen Verhalten tatsächlich noch kein Missbrauch i. S. d. Art. 102 AEUV; §§ 19, 20 GWB zu sehen.⁵³⁾ Anders als der BGH meint, erweist sich die Durchsetzung eines immaterialgüterrechtlichen *Unterlassungsanspruchs*, wenn eine Lizenzgewährungspflicht besteht und der Nutzer lediglich noch nicht zahlt, hierzu aber bereit und fähig ist, sehr wohl als *treuwidrig* i. S. d. § 242 BGB. Denn hier setzt der Kläger statt seines an sich adäquaten Schadensersatzanspruchs das bedeutend schärfere Schwert des Unterlassungsanspruchs zur Durchsetzung reiner Zahlungsinteressen ein: Bei einer Lizenzgewährungspflicht steht fest, dass der Kläger die Nutzung seiner geistigen Leistung gestatten muss. Es kann ihm also nur noch um die Erzielung von Lizenzeinnahmen gehen.⁵⁴⁾ Gerade dieses Ziel kann er mit einem (einstweiligen) Unterlassungstenor aber nicht erreichen. Deshalb kann eine Unterlassungsklage bereits unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit treuwidrig sein, da dem Rechteinhaber mit seinem Schadensersatzanspruch eine mildere, aber zur Durchsetzung seiner Zahlungsinteressen effektivere Reaktion offen steht.⁵⁵⁾ Jedenfalls verbleibt die *dolo-petit*-Einrede nach § 242 BGB. Denn dass der Nutzer bisher keine Lizenzgebühren gezahlt hat, ändert nichts daran, dass der Rechteinhaber mit seinem Anspruch auf ein Unterlassen der Benutzung bei einem bestehenden Lizenzanspruch etwas verlangt, das er sofort wieder in Form einer Lizenz zurückgewähren müsste. Die tatsächliche Zahlung der Gebühren ist ja erst *Folge* eines Lizenzvertrags, nicht aber

50) Näher unter VI 2.

51) Zutreffend *Hötte*, MMR 2009, 689, 690.

52) BGHZ 180, 312, 318 – Orange-Book-Standard.

53) *Barthelmeß/Gauß*, WuW 2010, 626, 634 nehmen selbst dies an.

54) Vgl. *Kellenter* (Fußn. 4), S. 119, 213 „In den meisten Patentverletzungsverfahren [...] geht es [...] eigentlich nicht um die Unterlassung, sondern um die Erzielung von Lizenzeinnahmen.“

55) Vgl. zu dieser Fallgruppe BayObLG NJW-RR 1990, 332, 332 f.; *Staudinger/Loschelder/Olzen*, BGB, 2009, § 242 Rz. 279 f.

Voraussetzung für seinen Abschluss. Ebenso wenig wie ein Rechteinhaber von sich aus eine Lizenz anbieten muss, hat der Lizenzpetent von sich aus Gebühren zu zahlen. Aus diesem Grund kann ihm die *dolo-petit*-Einrede nach § 242 BGB auch nicht mit dem Argument verwehrt werden, er verhalte sich selbst vertragswidrig. Dies tut er nämlich nicht.

Aus denselben Gründen ist bei einer bestehenden Lizenzgewährungspflicht auch (und erst recht) die Durchsetzung von *Vernichtungsansprüchen* nach § 242 BGB treuwidrig. In vielen Fällen wird der Anspruch hier allerdings schon an der immaterialgüterrechtlichen Schranke der Verhältnismäßigkeit einer Vernichtung im Einzelfall scheitern, vgl. § 140a Abs. 3 PatentG, § 98a Abs. 2 UrhG, § 24a Abs. 3 GebrMG.

5. Zwischenergebnis

Nach alledem wäre es überzeugender gewesen, hätte der BGH den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand nicht auf die Missbräuchlichkeit der Klageerhebung gestützt, sondern allein anhand von § 242 BGB argumentiert und auf das Kriterium der vorausseilenden Lizenzerfüllung verzichtet.⁵⁶⁾

V. Voraussetzung 1: Kartellrechtlicher Lizenzanspruch des Nutzers

Unter Zugrundelegung der Orange-Book-Standard-Kriterien des BGH besteht der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand, wenn nach materiellem Kartellrecht ein Anspruch auf eine Lizenz besteht (V) und der Beklagte zusätzliche formelle Bedingungen erfüllt hat, die auch die Erhebung der IP-Verletzungsklage als missbräuchlich erscheinen lassen (VI).

Ein kartellrechtlicher Lizenzanspruch besteht, wenn ein marktbeherrschendes Unternehmen (1.1) missbräuchlich eine Lizenz verweigert (1.2) und der Lizenzsuchende hiervon subjektiv betroffen ist (1.3). Dabei sind zwei Situationen zu unterscheiden. Hat der Rechteinhaber bereits Dritten Lizenzen erteilt, ist fraglich, ob er schon unter dem Gesichtspunkt des Diskriminierungsverbots auch anderen Unternehmen eine Lizenz gewähren muss. Der Petent macht dann einen von der Belieferung anderer abgeleiteten und damit *derivativen Lizenzanspruch* geltend. Hat der Rechteinhaber hingegen noch keinem Marktteilnehmer eine Lizenz erteilt, geht es um seine Verpflichtung zur erstmaligen Gewährung einer Lizenz. Der Petent behauptet hier einen von einer Belieferung Dritter unabhängigen, *originären Lizenzanspruch*.⁵⁷⁾

1. Marktbeherrschende Stellung

Das Missbrauchsverbot gilt nur für marktbeherrschende Unternehmen. Je nach dem, ob der Rechteinhaber bereits Lizenzen erteilt hat, kann es insoweit auf die Beherrschung des (Vorleistungs-)Marktes für die Gewährung einer Lizenz für die geschützte geistige Leistung oder aber auf den (End-)Markt für das Produkt ankommen, welches mittels der geschützten Leistung angeboten wird.

1.1 Im Fall vorausgehender Lizenzerteilungen

Hat der Rechteinhaber Dritten bereits Lizenzen gegen Entgelt erteilt, besteht ein aus Angebot und Nachfrage geformter realer Lizenzmarkt. Er ist typischerweise dem Markt für das Endpro-

56) Im Ergebnis ebenso *Heinemann*, LMK 2009, 286659 (juris).

57) Zur Unterscheidung näher *Höppner*, Abuse of Market Dominance: The Refusal to Supply Competitors under Article 82, 2008, S. 64, 102 ff.

dukt vorgelagert. Gemäß dem Bedarfsmarktkonzept beurteilt sich die marktbeherrschende Stellung auf diesem Vorleistungsmarkt nach der Austauschbarkeit der durch die Lizenz geschützten geistigen Leistung durch andere Leistungen aus Sicht der Lizenzsucher. Maßgebend ist damit nicht, dass der Rechteinhaber kraft seines Ausschließlichkeitsrechts der einzige ist, der überhaupt Lizenzen für seine geistige Leistung erteilen kann. Entscheidend ist vielmehr, ob deren Nutzung durch andere geistige Leistungen, für die ggf. andere Unternehmen eine Lizenz erteilen können, substituierbar ist.⁵⁸⁾ Denn den Lizenzsuchern geht es nicht um die Lizenz als solche, sondern um die durch die Lizenz ermöglichte Nutzung der geistigen Leistung.⁵⁹⁾

Die Substituierbarkeit der geistigen Leistung hängt maßgebend vom Verwendungszweck des Endprodukts ab, welches mittels der Leistung geschaffen und veräußert werden soll. Zum relevanten Markt gehören alle alternativen geistigen Leistungen und Ressourcen, die den Lizenzsucher in die Lage versetzen würden, ein Endprodukt anzubieten, das auf dem relevanten Endmarkt konkurrenzfähig ist. Damit hängt die Abgrenzung des Vorleistungs(lizenz)marktes auch von der Definition des Endmarktes ab. Vor allem sind die Anforderungen an das (mittels der geistigen Leistung geschaffene) Endprodukt bedeutsam: Ist durch eine Industrienorm oder ein anderes, von den Endkunden wie eine Norm beachtetes Regelwerk eine bestimmte, durch ein Immaterialgüterrecht geschützte Gestaltung des Endprodukts vorgegeben, so bildet die Vergabe von Lizenzen, die potentiellen Anbietern dieses Produkts erst ermöglicht, das Produkt auf den Markt zu bringen, regelmäßig einen eigenen Markt, den der Inhaber des Schutzrechts zugleich beherrscht.⁶⁰⁾ Gleiches muss gelten, wenn eine bestimmte Gestaltung des Endprodukts – wie z. B. im EuGH-Fall IMS⁶¹⁾ – nicht auf Grund eines Regelwerks – de jure –, sondern infolge ökonomischer oder sonstiger Vorteile für die Nachfrager, insbesondere Netzwerkeffekte⁶²⁾ – de facto – zum Standard geworden ist. Auch in diesem Fall sind Unternehmen für einen Markteintritt gezwungen, ihr Endprodukt gemäß dem Standard zu gestalten. Ist dies nur unter Einhaltung einer bestimmten geistigen Leistung möglich, beherrscht der Inhaber der Rechte an dieser Leistung den Vorleistungsmarkt.

1.2 Im Fall einer erstmaligen Lizenzerteilung

Hat der Rechteinhaber bisher keinem Marktteilnehmer eine Lizenz erteilt, hängt die Frage nach dem relevanten Markt davon ab, ob andere Unternehmen Lizenzen für substituierbare geistige Leistungen erteilt haben. Nur in diesem Fall besteht überhaupt ein separater Vorleistungsmarkt für die fragliche geistige Leistung. Diesen kann ein Rechteinhaber auch dann beherrschen, wenn er selbst bislang keine Lizenz erteilt hat. Ein Unternehmen kann nämlich auch dann als Teilnehmer auf einem real bestehenden Markt und ggf. als marktbeherrschend anzusehen sein, wenn es in dem betreffenden Geschäftsverkehr noch nicht tätig ist und dies auch nicht werden möchte.⁶³⁾ Existiert ein realer Vorleistungsmarkt, so ist es allerdings eher unwahrscheinlich, dass auch eine (mangels Diskriminierung allein denkbare) originäre Lizenzgewährungspflicht besteht. Denn werden tatsächlich Ressourcen am Markt angeboten, die die begehrte geistige Leistung substituieren, so kann diese nicht für den Wettbewerb auf einem bestimmten Markt unerlässlich sein. Die Un-

58) BGHZ 160, 67, 74 – Standard-Spundfaß.

59) Zutreffend *Lange*, WuB/Dezember 2009, V E. Art. 82 EG 1.09, 849, 850 f.; *Busche*, CIPReport 2009, 104, 106.

60) Vgl. BGHZ 160, 67, 73 f. – Standard-Spundfaß.

61) EuGH Slg. 2004, I-5039 – IMS Health.

62) Von Netzwerkeffekten spricht man, wenn der Nutzen für die Verwender eines Systems steigt, je mehr Nutzer sich ihm anschließen.

63) BGH WUW/E DE-R 1726, 1728 – Stadtwerke Dachau; BGHZ 128, 17, 27 – Gasdurchleitung.

erlässlichkeit der Leistung ist aber eine zentrale Voraussetzung für eine erstmalige Lizenzgewährungspflicht.⁶⁴⁾

In Fällen, in denen der Rechteinhaber bislang keine Lizenz erteilt hat, ist es daher typisch, dass es keine anderen Anbieter substituierbarer Ressourcen gibt. Mangels eines entsprechenden Angebots besteht dann kein realer Vorleistungsmarkt, der sich für eine Beurteilung von Marktmacht eignen würde.⁶⁵⁾ Man sollte einen solchen Markt auch nicht zwecks Feststellung einer marktbeherrschenden Stellung fingieren. Andernfalls müsste jeder Erfinder oder Entwickler mit Erstellung einer neuen geistigen Leistung sogleich als Monopolist betrachtet werden, mit allen daran geknüpften kartellrechtlichen Einschränkungen, nur weil er der erste und einzige (hypothetische) Anbieter dieser Leistung ist.⁶⁶⁾ Die Fiktion brächte auch keinen Erkenntnisgewinn für das Missbrauchsverfahren. Denn die entscheidende materielle Eingriffsschwelle für eine erstmalige Lizenzierungspflicht ist nicht die Beherrschung des Vorleistungsmarktes, sondern die Unerlässlichkeit der zu lizenzierenden geistigen Leistung für den Wettbewerb im Endmarkt (s. hierzu unter 2.1.1). Da es letztlich auf den Endmarkt ankommt, sollte auch im Rahmen der Marktbeherrschung dieser Markt als relevanter Markt abgegrenzt und analysiert werden.⁶⁷⁾ Das ist im Übrigen auch die jüngere Sichtweise des EuGH. Nach berechtigter Kritik⁶⁸⁾ an seinem Versuch in *Magill*,⁶⁹⁾ für die Marktbeherrschung künstlich hypothetische Vorleistungsmärkte abzugrenzen, stellte der EuGH in *IMS*⁷⁰⁾ nur noch auf die Beherrschung des relevanten Endmarkts ab.⁷¹⁾

2. Missbrauch durch Lizenzverweigerung

Die Voraussetzungen für eine originäre oder derivative Lizenzgewährungspflicht sind im europäischen und nationalen Recht unterschiedlich.

2.1 Art. 102 AUEV

2.1.1 Originäre Lizenzgewährungspflicht

Im europäischen Recht ist anerkannt, dass eine Lizenzverweigerung durch ein marktbeherrschendes Unternehmen nur unter „außergewöhnlichen Umständen“⁷²⁾ missbräuchlich ist. Die Rechtsprechung ist durch den Versuch einer Balance von Immaterialgüterrecht und Kartellrecht gekennzeichnet. Besonders geprägt haben die beiden Leitentscheidungen des EuGH *Magill*⁷³⁾ und *IMS*⁷⁴⁾ diese Grenzziehung. In beiden Fällen hatte das marktbeherrschende Unternehmen bisher keinem Marktteilnehmer eine Lizenz für seine geschützte Ressource erteilt und hierdurch einen

64) S. unter V 2.1.1.

65) Kommission v. 7.1.1999, Info-Lab/Ricoh, EC Competition Policy Newsletter 1/1999, 35, 36; *Jansen/Haus*, ZWeR 2006, 413, 419; *Baril*, Immaterialgüterrechtliche Marktzutrittschranken im System des Art. 82, 2005, S. 125 f.; *Höppner*, Netzveränderungen im Zugangskonzept, 2009, S. 46 f.

66) *Höppner*, EuZW 2004, 748, 749 f.

67) *Möschel*, in: Immenga/Mestmäcker, GWB, 4. Aufl., 2007, § 19 Rz. 193; *Lettl*, Kartellrecht, 2. Aufl., 2007, Rz. 558; *Dreher*, DB 1999, 833, 835.

68) *Schmidt*, ECLR 2002, 210, 213; *Montag*, EuZW 1997, 71, 73.

69) EuGH Slg. 1995, I-743, Rz. 47 – *Magill*.

70) EuGH Slg. 2004, I-5039 – *IMS Health*.

71) Bedenklich daher BGH WuW/E DE-R 2708, 2711 – Reisetellenkarte, wo dieser Wandel in der Rspr. nicht hinreichend gewürdigt wurde.

72) EuGH Slg. 1995, I-743, Rz. 50 – *Magill*; EuGH Slg. 2004, I-5039, Rz. 35 – *IMS Health*; EuG Slg. 1999, II-3989, Rz. 56 – *Micro Leader*.

73) EuGH Slg. 1995, I-743, Rz. 50 – *Magill*.

74) EuGH Slg. 2004, I-5039 – *IMS Health*.

bestimmten Endmarkt monopolisiert, in den Wettbewerber nur mittels Zugriffs auf die geschützte Ressource eintreten konnten.

Der EuGH stellte vier kumulative Kriterien auf, wann eine Lizenzverweigerung ausnahmsweise missbräuchlich ist: 1) Die geschützte geistige Leistung muss dergestalt unerlässlich für den Eintritt in einen bestimmten abgeleiteten Markt sein, dass sie auch in Kooperation mit anderen Unternehmen nicht ersetzt oder umgangen werden kann. 2) Die Lizenzverweigerung muss das Auftreten eines neuen Erzeugnisses verhindern, nach dem eine potenzielle Nachfrage der Verbraucher besteht. 3) Die Verweigerung darf nicht gerechtfertigt sein, und sie muss 4) geeignet sein, jeglichen Wettbewerb auf einem abgeleiteten Markt auszuschließen.⁷⁵⁾

Die Kriterien 1), 3) und 4) wurden aus der Rechtsprechung zu gewöhnlichen Lieferabbrüchen abgeleitet und für die besondere Essential-Facilities-Situation⁷⁶⁾ einer erstmaligen Kooperationspflicht nicht unwesentlich verschärft.⁷⁷⁾ Der besonderen Bedeutung von Immaterialgüterrechten trägt das Kriterium 2), die Verhinderung eines neuen Produkts, Rechnung. Es gilt nur bei (originären) Lizenzverweigerungen.⁷⁸⁾ Es wird damit begründet, dass der Schutz des freien Wettbewerbs den Schutz des geistigen Eigentums nur überwiegt, wenn die Verweigerung einer Lizenz die Entwicklung des Marktes zum unmittelbaren Nachteil der Verbraucher verhindert.⁷⁹⁾

Im Microsoft-Verfahren hat das Gericht erster Instanz das Kriterium der Verhinderung eines neuen Produkts allerdings wesentlich aufgeweicht, wenn nicht verworfen. Das Gericht hielt es für ausreichend, wenn das Produkt des Lizenzsuchers andere Elemente aufweist als das Produkt des marktbeherrschenden Unternehmens.⁸⁰⁾ Letztlich maßgebend ist und bleibt daher das Kriterium 1), die Unerlässlichkeit einer Ressource für Wettbewerb.

2.1.2 Derivative Lizenzgewährungspflicht

Die selektive Gewährung von Lizenzen an einzelne Unternehmen begründet im europäischen Recht für sich genommen noch keinen Missbrauch und damit auch keinen derivativen Anspruch anderer Marktteilnehmer. Derartige Sachverhalte wurden bislang auch nicht isoliert unter dem Gesichtspunkt der Diskriminierung gewürdigt, sondern im Ansatz nach denselben Prinzipien wie originäre Lizenzverweigerungen.⁸¹⁾ Maßgeblich bleiben damit die Auswirkungen auf den Wettbewerb. In diesem Rahmen wird die vorausgehende Kooperation mit anderen Unternehmen lediglich als ein erschwerender Faktor betrachtet. So konnten etwa auch im Microsoft-Verfahren geringere Anforderungen an die Verhinderung eines neuen Produkts gestellt werden, weil das marktbeherrschende Unternehmen zuvor bereits mit Wettbewerbern kooperiert hatte.

Eine einseitige Lizenzierungspraxis verstößt nur dann für sich genommen gegen Art. 102 Abs. 2 lit. c AEUV, wenn das Verhalten nicht nur diskriminierend ist, sondern gerade darauf *abzielt*, Wettbewerbsbeziehungen zu verfälschen, d. h. die Wettbewerbsposition einiger Handelspartner

75) EuGH Slg. 2004, I-5039, Rz. 38 – IMS Health.

76) Nach zutreffender Ansicht liegt der eigenständige Anwendungsbereich des Essential-Facilities-Konzepts in Abgrenzung zum Leveraging in der erstmaligen Öffnung eines Marktes, vgl. *Nägele/Jacobs*, WRP 2009, 1062, 1067; ausführlich *Höppner* (Fußn. 65), S. 42 ff., 66 ff.

77) Näher *Höppner* (Fußn. 65), S. 218 ff.

78) BGH WuW/E DE-R 2708, 2712 – Reisestellenkarte; a. A. *Müller/Rodenhausen*, ECLR 2008, 310, 319.

79) EuGH Slg. 2004, I-5039, Rz. 48 – IMS Health; näher hierzu *Höppner*, GRUR Int. 2005, 457, 457 ff.

80) EuG – Rs T-201/04, Rz. 647 i. V. m. 664, 652; Beschl. des Präsidenten des EuGH v. 22. 12. 2004 – Rs T-201/04 R, Rz. 190 – Microsoft.

81) Vgl. zuletzt EuG – Rs T-301/04, Rz. 147 ff – Clearstream; BGH WuW/E DE-R 2708, 2712 – Reisestellenkarte; vgl. auch *de Bronett*, WuW 2009, 899, 903.

gegenüber anderen zu beeinträchtigen.⁸²⁾ Fehlt es an einer solchen Intention, muss der Wettbewerb auch tatsächlich nachhaltig beeinträchtigt worden sein.

2.2 §§ 19, 20 GWB

Überwiegen in der europäischen Entscheidungspraxis Gesichtspunkte der Behinderung gegenüber der Diskriminierung, liegt es im nationalen Recht nahezu umgekehrt. Hier drehte sich die Entscheidungspraxis bislang allein um Diskriminierungen. Ursache hierfür ist letztlich eine gesetzliche Regelungslücke für eine originäre Lizenzgewährungspflicht.

2.2.1 Originäre Lizenzgewährungspflicht

Dogmatisch wäre eigentlich § 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB die einschlägigste Verbotsnorm, wenn allen Marktteilnehmern eine Lizenz verweigert wird. Das Regelbeispiel sieht spezielle Tatbestandsvoraussetzungen gerade für den bei Lizenzverweigerungen typischen Fall vor, dass ein marktbeherrschendes Unternehmen den Zugang zu einer Ressource verweigert, ohne deren Mitbenutzung es aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht möglich ist, auf einem vor- oder nachgelagerten Markt zu konkurrieren. Allerdings steht der Wille des Gesetzgebers einer Anwendung der Norm auf Immaterialgüterrechte klar entgegen.⁸³⁾ Im Gesetzgebungsverfahren wurde die Palette möglicher Zugangsobjekte von ursprünglich allen „wesentlichen Einrichtungen“ auf „Netze“ und „Infrastrukturen“ beschränkt. Der neue Wortlaut sollte klarstellen, dass § 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB keine Ansprüche auf Nutzung fremder gewerblicher Schutzrechte begründet.⁸⁴⁾

Eine originäre Lizenzgewährungspflicht kann sich aber aus der Generalklausel des § 19 Abs. 4 Nr. 1 i. V. m. Abs. 1 GWB ergeben.⁸⁵⁾ Formal erscheint ein solcher Rückgriff zulässig, da ein Regelbeispiel (Abs. 4 Nr. 4) nicht geeignet ist, den Grundtatbestand (Abs. 1) einzuschränken. Im Rahmen der Generalklausel ist allerdings der tradierte Grundsatz zu beachten, dass auch marktbeherrschende Unternehmen nicht verpflichtet sind, Wettbewerber zum eigenen Nachteil zu fördern; es ihnen insbesondere frei steht, eine bestimmte Ware oder Leistung Dritten überhaupt nicht anzubieten.⁸⁶⁾ Dieser Grundsatz ist nur bei Vorliegen der strengen Voraussetzungen des § 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB eingeschränkt.⁸⁷⁾ Darum kann die Eingriffsschwelle für eine originäre Kooperationspflicht nach der Generalklausel jedenfalls nicht niedriger liegen als nach § 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB. Angesichts der Intention des Gesetzgebers, über § 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB keine Ansprüche auf Nutzung von Immaterialgüterrechten zu begründen, ist die Eingriffsschwelle sogar noch höher anzusetzen.

Ein Rückgriff auf die Generalklausel erscheint nicht nur zulässig, er ist vor allem auch geboten. Das belegt nicht zuletzt die europäische Entscheidungspraxis. Sie hat die Bedeutung originärer Lizenzgewährungen für die Entwicklung von Märkten offengelegt und verdeutlicht, dass in Ausnahmesituationen, z. B. bei Sperrpatenten oder de-facto-Standards die Anerkennung eines Aus-

82) Vgl. EuGH Slg. 2007, I-2331, Rz. 144 – British Airways.

83) Vgl. LG Düsseldorf InstGE 10, 66, Rz. 119 ff. (juris) – Videosignal-Codierung III; LG Düsseldorf WuW/E DE-R 2120, 2122 – MPEG2-Standard; Möschel (Fußn. 67) Rz. 195.

84) Gegenäußerung der Bundesregierung, BT-Drucks. 13/9720, S. 79 f.

85) Nägele/Jacobs, WRP 2009, 1062, 1065; Rombach, in: Festschrift Hirsch, 2008, S. 311, 317 f.; Jung, ZWeR 2004, 379, 390; Casper, ZHR 166 (2002) 685, 705; v. Bechtolsheim/Bruder, WRP 2002, 55, 62; a. A. Kübel, Zwangslizenzen im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 2004, S. 258; Busche, in: Festschrift Tilmann, 2003, S. 654, 654 f.

86) BGHZ 128, 17, 36 ff. – Gasdurchleitung; OLG Düsseldorf WuW/E DE-R 2755, 2759 – DFL-Vermarktungsrechte.

87) BGH WuW/E DE-R 1520, 1527 – Arealnetze.

schließlichkeitsrechts das damit für gewöhnlich verfolgte Ziel einer Innovationsförderung ins Gegenteil verkehren kann.⁸⁸⁾ Für solche Fälle, in denen Immaterialgüterrechte an ihrer eigenen Rechtfertigung scheitern,⁸⁹⁾ kann und muss das Kartellrecht seine wohlfahrtsfördernde Funktion ausüben und Märkte und Innovationen schützen.

Im Ergebnis ist daher davon auszugehen, dass sich eine originäre Lizenzgewährungspflicht aus § 19 Abs. 4 Nr. 1 i. V. m. Abs. 1 GWB ergibt, wenn über die Voraussetzungen des § 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB hinaus die Lizenzverweigerung die Entwicklung eines Marktes zum Nachteil der Verbraucher verhindert. Das kann z. B. der Fall sein, wenn die Lizenzverweigerung die Einführung von Innovationen oder Produkten blockiert, die ein bestehendes Versorgungsdefizit schließen würden.⁹⁰⁾ Diese kumulierten Anforderungen würden im Wesentlichen den europäischen Grundsätzen des Art. 102 AEUV folgen.⁹¹⁾ Das entspricht dem Willen des Gesetzgebers, mit der 7. GWB-Novelle die nationalen Missbrauchskriterien näher an die europäischen zu bringen.⁹²⁾

2.2.2 Derivative Lizenzgewährungspflicht

Während im nationalen Recht die Eingriffsschwelle für eine originäre Lizenzgewährungspflicht besonders hoch ist, erscheint sie für eine derivative Lizenzgewährung niedriger als im europäischen Recht. Für eine missbräuchliche Diskriminierung genügt nach dem Wortlaut des § 20 Abs. 1 GWB nämlich bereits jede unmittelbare oder mittelbare Ungleichbehandlung gleichartiger Unternehmen, die sich nicht rechtfertigen lässt. Die Rechtfertigung einer unterschiedlichen Behandlung ist anhand einer umfassenden Abwägung der beteiligten Interessen unter Berücksichtigung der auf die Freiheit des Wettbewerbs gerichteten Zielsetzung des GWB im Einzelfall zu ermitteln.⁹³⁾ Anders als nach Art. 102 Abs. 2 lit. c AEUV setzt eine missbräuchliche Diskriminierung nach § 20 GWB damit grundsätzlich weder eine Eignung noch eine Intention zur Beeinträchtigung des Wettbewerbs voraus. Bei einer voreiligen und rein formalen Abwägung der Einzelinteressen kann der Verzicht auf einschränkende Tatbestandsvoraussetzungen schnell zu Wertungswidersprüchen mit konkreteren Missbrauchstatbeständen führen, etwa zu § 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB.

Zu Recht bemüht sich daher der BGH, die Reichweite des Diskriminierungsverbots nach § 20 GWB bei Lizenzverweigerungen im Rahmen der sachlichen Rechtfertigung einzuschränken: Normalerweise sind an die Rechtfertigung einer vollständigen Ablehnung eines geschäftlichen Kontaktes hohe Anforderungen zu stellen, da eine Geschäftsablehnung dem Wettbewerb fremd ist.⁹⁴⁾ Inhabern von Immaterialgüterrechten gewährt der BGH jedoch eine größere Vertragsabschlussfreiheit. Ihnen soll die aus ihren Schutzrechten folgende Befugnis verbleiben, den durch die geschützte Leistung errungenen und anderen Marktteilnehmern nicht zugänglichen Wettbewerbsvorteil selbst oder durch eine gezielte Lizenzvergabe an einzelne Dritte wirtschaftlich zu nutzen.⁹⁵⁾ Schutzrechte umfassen gerade das Recht, nicht jedem Lizenzsucher eine Nutzung zu erlauben.⁹⁶⁾ Grundsätzlich besteht daher für die sachliche Rechtfertigung einer Ungleichbehandlung von Lizenzpetenten ein weiter Spielraum.⁹⁷⁾

88) *Nägele/Jacobs*, WRP 2009, 1062, 1065; näher *Höppner*, GRUR Int. 2005, 457, 461 ff.

89) *Jung*, ZWeR 2004, 379, 392.

90) Zur Bedeutung von Verbraucherinteressen in Lizenzverweigerungsfällen vgl. *Weck*, NJOZ 2009, 1177, 1181.

91) S. oben V 2.1.

92) Begr. des Gesetzesentwurfs, BT-Drucks. 15/3640, S. 47; Stellungnahme des Bundesrates, ebd., S. 75.

93) BGH ZIP 1996, 1263, 1266 – Pay-TV-Durchleitung, dazu EWiR 1996, 667 (*Knöpfe*).

94) BGH ZIP 1996, 1263, 1266 f. – Pay-TV-Durchleitung.

95) BGHZ 160, 67, 75 f. – Standard-Spundfaß.

96) LG Düsseldorf, Urt. v. 17. 4. 2007 – 4b O 287/06, Rz. 108 (juris) – Lumineszenzkoverion.

97) BGHZ 160, 67, 76 – Standard-Spundfaß.

Strengere Anforderungen sollen allerdings gelten, wenn zu der durch das Schutzrecht vermittelten marktbeherrschenden Stellung „zusätzliche Umstände“ hinzutreten, angesichts derer die Ungleichbehandlung von Lizenzpetenten die Freiheit des Wettbewerbs gefährdet.⁹⁸⁾ Das ist nach Ansicht des BGH gegeben, wenn die marktbeherrschende Stellung nicht (allein) auf der eigenen geistigen Leistung, sondern zumindest auch darauf beruht, dass der Zugang zu einem nachgelagerten Produktmarkt aufgrund eines Regelwerks der Produktnachfrager von der Nutzung dieser geistigen Leistung abhängt. Im Ergebnis nutzt der BGH also typische Behinderungskriterien (hier: die Relevanz einer Lizenz für den Markteintritt) für die Einschränkung des Diskriminierungsverbots. Dies führt zwangsläufig zu einer nicht unproblematischen Vermengung verschiedener Missbrauchsformen.⁹⁹⁾ Die Vermengung ist aber letztlich der tradierten Systematik des offenen Tatbestands von § 20 Abs. 1 GWB geschuldet.

3 Subjektiver Lizenzanspruch des Nutzers

3.1 Abgrenzung Weigerungsverbot/konkretes Handlungsgebot

Nicht jeder Verstoß gegen Art. 102 AEUV oder §§ 19, 20 GWB wegen Verweigerung einer Lizenz begründet automatisch auch einen subjektiven Lizenzanspruch zugunsten jedes Lizenzpetenten. Gemäß § 33 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. Satz 3 GWB können alle Marktbeteiligten, die durch einen solchen Missbrauch betroffen sind, Beseitigung und Unterlassung verlangen. Dazu gehören jedenfalls Unternehmen, die eine Lizenz erbeten haben. Nach zutreffender Ansicht kann sich aus dem subjektiven Anspruch auf Unterlassung eines Missbrauchs mittelbar auch ein Kontrahierungszwang des Normadressaten ergeben,¹⁰⁰⁾ ohne dass es für diesen Zwang auf eine Naturalrestitution also auf einen verschuldensabhängigen Schadensersatzanspruch ankäme.¹⁰¹⁾ Aus dem Verständnis des *Lizenzanspruchs als Unterfall eines Unterlassungsanspruchs* folgt aber zugleich, dass ein Lizenzanspruch nicht die automatische Folge eines Missbrauchs ist. § 33 Abs. 1 GWB billigt einem Marktteilnehmer, der durch ein marktbeherrschendes Unternehmen unbillig behindert oder diskriminiert worden ist, nämlich keinen Anspruch auf Vornahme einer bestimmten Handlung zu (Handlungsgebot),¹⁰²⁾ wie z. B. den Abschluss eines Lizenzvertrags. Lediglich die Beseitigung und Unterlassung des konkreten Normverstoßes kann verlangt werden. Wie das marktbeherrschende Unternehmen dem nachkommt, liegt grundsätzlich in seinem Ermessen. Gibt es mehrere Möglichkeiten für das Abstellen eines Normverstoßes, können betroffene Marktteilnehmer vom Normadressaten nicht die Vornahme der für sie günstigsten Beseitigungshandlung verlangen.

Für den Fall einer Lizenzverweigerung bedeutet dies, dass Lizenzpetenten vom Rechteinhaber grundsätzlich nur das Unterlassen einer Behinderung oder Diskriminierung verlangen können. Eine andere Frage ist, ob hieraus auch ein Anspruch auf Einräumung einer Lizenz, ggf. gar zu konkreten Konditionen folgt. Dies hängt davon ab, ob auch durch andere Maßnahmen als eine Lizenzerteilung oder durch andere Lizenzbedingungen ein rechtmäßiger Zustand geschaffen werden kann. Ein subjektiver Anspruch auf ein positives Tun in Form des Abschlusses einer Lizenz, besteht nur, wenn das kartellrechtswidrige Verhalten auf keine andere Weise vermieden werden kann.¹⁰³⁾ Damit hängt das Bestehen eines Lizenzanspruchs wesentlich vom konkreten Missbrauchsvorwurf ab.

98) BGHZ 160, 67, 76 – Standard-Spundfaß.

99) *Heinemann*, ZWeR 2005, 198, 203.

100) BGH WuW/E BGH 2683, 2687 – Zuckerrübenanlieferungsrecht; OLG Karlsruhe WuW/E OLG 2217, 2223 – Allkauf-Saba.

101) Darauf stellte die ältere Rspr. ab, vgl. BGH WuW/E BGH 1391, 1295 – Rossignol.

102) BGH GRUR 2006, 608, 609 – Hinweis auf konkurrierende Schilderpräger.

103) BGH GRUR 2006, 608, 609 – Hinweis auf konkurrierende Schilderpräger; *Bornkamm*, in: Langen/Bunte, Kommentar zum deutschen und europäischen Kartellrecht, 11. Aufl., 2010, § 33 Rz. 95.

3.2 Originärer Lizenzgewährungsanspruch

Im Fall einer originären Lizenzgewährungspflicht, d. h. wenn allen Marktteilnehmern eine für Wettbewerb unerlässliche Lizenz verweigert wird, kann regelmäßig nur die Erteilung einer Lizenz einen rechtmäßigen Zustand schaffen. Das bedeutet allerdings nicht, dass der Lizenzsucher die Bedingungen, zu denen er die geistige Leistung nutzen möchte, aussuchen kann und Anspruch auf Abschluss eines Vertrags zu ihm genehmen Bedingungen hätte.¹⁰⁴⁾ Dem Marktbeherrscher ist lediglich die generelle Verweigerung einer Lizenz gegen angemessenes Entgelt und zu angemessenen Konditionen untersagt. Der Rechteinhaber ist daher auch nach einem erfolgten Missbrauch (durch eine generelle Weigerungshaltung) nicht verpflichtet, eine Lizenz zu Konditionen anzunehmen, die von den angemessenen zu seinen Ungunsten wesentlich abweichen.¹⁰⁵⁾ Dementsprechend haben Lizenzsucher von vornherein auch nur einen subjektiven Anspruch auf die Gewährung einer Lizenz gegen eine angemessene Gebühr und zu angemessenen Konditionen. Weiter reicht ihr Anspruch dann aber auch nicht. Insbesondere können sie keine Lizenz zu von ihnen vorformulierten Preisen und Bedingungen verlangen. Das würde die Grenze des konkreten Verweigerungsverbots überschreiten.

Eine originäre Lizenzgewährungspflicht schränkt lediglich die unternehmerische Grundsatzentscheidung über den Abschluss einer Lizenz zu angemessenen Konditionen ein. Sie betrifft das „Ob“ einer Vertragsbeziehung. Hinsichtlich des „Wie“ folgen aus der Lizenzgewährungspflicht hingegen zunächst keine Einschränkungen. Die Einzelheiten der Vertragsbeziehung sind den Verhandlungen und der Einigung der Parteien überlassen. Es bleibt dem marktbeherrschenden Unternehmen daher die Freiheit, die aus seiner Sicht angemessenen Bedingungen einer Lizenz zu formulieren und ggf. auszuhandeln.¹⁰⁶⁾ Diese Freiheit ist insbesondere hinsichtlich der Berechnung der Lizenzgebühr bedeutsam, für die eine Vielzahl von Anknüpfungspunkten und Bemessungsgrundsätzen in Betracht kommt. Die verbleibende Vertragsgestaltungsfreiheit des Normadressaten schränkt nicht nur den Spielraum der Kartellbehörden bei der Festlegung von Lizenzbedingungen ein.¹⁰⁷⁾ Sie begrenzt auch den subjektiven Anspruch der Lizenzberechtigten. Diese haben grundsätzlich nur einen Anspruch auf die Erteilung einer Lizenz unter Aushandlung angemessener Vertragsbedingungen.

3.3 Derivativer Lizenzgewährungsanspruch

Bei einer derivativen Lizenzgewährungspflicht infolge einer Diskriminierung besteht ein subjektiver Lizenzanspruch nur, wenn die Diskriminierung nicht auf andere Weise als durch eine (weitere) Lizenz beseitigt werden kann. Insoweit ist zu beachten, dass dem marktbeherrschenden Unternehmen die Wahl überlassen bleiben muss, eine Diskriminierung durch die Beendigung oder Anpassung aller bisher geschlossenen Lizenzverträge entfallen zu lassen. Darum besteht ein subjektiver Lizenzanspruch nur, wenn feststeht bzw. infolge ökonomischer oder rechtlicher Zwänge oder entsprechender Äußerungen hinreichend sicher ist, dass der Rechteinhaber nicht von seiner Alternative Gebrauch macht, die bestehenden Vertragsbeziehungen zu modifizieren oder zu beenden.¹⁰⁸⁾ Dies schränkt die Erfolgsaussicht eines Zwangslizenzeinwands, der auf diskriminierende Lizenzbedingungen gestützt ist, wesentlich ein.¹⁰⁹⁾

104) OLG Karlsruhe GRUR-RR 2007, 177, Rz. 56 – Orange-Book-Standard.

105) OLG Karlsruhe GRUR-RR 2007, 177, Rz. 56 – Orange-Book-Standard.

106) BGH WuW/E DE-R 977, Rz. 34 ff. – Puttgarden.

107) Vgl. BGH, WuW/E DE-R 977, Rz. 34 ff. – Puttgarden (zu § 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB).

108) Vgl. OLG Karlsruhe WuW/E OLG 2085, Rz. 88; *Rebbinder*, in: Loewenheim/Meessen/Riesenkampff, Kartellrecht, 2. Aufl., 2009, § 33 Rz. 46; *Markert*, in: Immenga/Mestmäcker, GWB, 4. Aufl., 2007, § 20 Rz. 231.

109) Zutreffend *Rombach* (Fußn. 85), S. 321.

Darüber hinaus ist zu beachten, dass auch dann keine Ungleichbehandlung vorliegt bzw. eine solche gerechtfertigt wäre, wenn ein Lizenzvertrag zu Preisen oder Geschäftsbedingungen abgelehnt wird, die sich wesentlich von den Konditionen in den bisher abgeschlossenen Verträgen unterscheiden oder unangemessen sind. Dementsprechend besteht ein subjektiver Anspruch von vornherein nur auf die Gewährung einer Lizenz zu den üblichen, auch den bisherigen Lizenznehmern eingeräumten Bedingungen.

VI. Voraussetzung 2: Missbräuchlichkeit der IP-Verletzungsklage

Ein subjektiver kartellrechtlicher Lizenzanspruch eines Nutzers begründet für sich noch keinen kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand gegen einen Verletzungsanspruch aus dem Schutzrecht. Nur wenn auch die Geltendmachung des Verletzungsanspruchs selbst als missbräuchlich erscheint, greift der Zwangslizenzeinwand. Das ist nach Ansicht des BGH unter zwei formalen Voraussetzungen der Fall: Der Nutzer muss tatsächlich ein konkretes Lizenzangebot unterbreitet haben (1). Und er muss seinen sich aus dem Angebot ergebenden Pflichten bereits vor der Annahme nachgekommen sein (2).

1. Konkretes Lizenzangebot des Nutzers

1.1 Separates, angemessenes Angebot

Es genügt für den Zwangslizenzeinwand noch nicht, dass der Kläger missbräuchlich generell gegenüber jedem oder speziell gegenüber dem Beklagten die Gewährung einer Lizenz verweigert. Es reicht auch noch nicht aus, wenn dieser Missbrauch für den Beklagten über § 33 Abs. 1 GWB einen subjektiven Lizenzanspruch begründet, weil der Missbrauch nur durch eine solche Lizenz ausgeräumt werden kann.¹¹⁰⁾ Vielmehr muss der Beklagte auch tatsächlich dem Rechteinhaber ein entsprechendes, von seinem kartellrechtlichen Anspruch gedecktes Lizenzangebot gemacht haben. Der Antrag muss so formuliert gewesen sein, dass die geforderte Lizenz von dem subjektiven Lizenzanspruch des Nutzers getragen war, sich also im Rahmen des kartellrechtlichen Anspruchs gehalten hat.

Nichts anderes dürfte der BGH meinen, wenn er in Orange-Book-Standard fordert, dass der Beklagte – selbst wenn ihm „ein Anspruch auf Einräumung einer Lizenz am Klagepatent zusteht“ – ein Lizenzangebot gemacht haben muss, das der Rechteinhaber „nicht ablehnen darf, ohne den Lizenzsucher unbillig zu behindern oder gegen das Diskriminierungsverbot zu verstoßen“.¹¹¹⁾ Das Kriterium schließt Angebote aus, die inhaltlich etwas anderes oder mehr fordern als dem Lizenzsucher kartellrechtlich geschuldet wird. Das Kriterium gewährleistet einen Gleichklang zwischen materiellem Lizenzanspruch und formalem Lizenzangebot (s. oben IV 2.1.2). Der Rechteinhaber muss – auch bei einer grundsätzlichen Lizenzgewährungspflicht – nicht die Nutzung seiner geistigen Leistung durch ein Unternehmen dulden, das lediglich eine Lizenz zu Bedingungen anbietet, die kartellrechtlich nicht geschuldet sind.

Aus der angestrebten Harmonisierung von subjektivem Lizenzanspruch und formalem Lizenzantrag folgt, dass die oben unter V 3. skizzierten Anforderungen an einen subjektiven Lizenzanspruch auch für den gebotenen Inhalt des Angebots des Nutzers Bedeutung haben. Insbesondere wird deutlich, dass die Anforderungen an die Bedingungen, die ein Lizenzangebot enthalten muss, vom jeweiligen Missbrauchsvorwurf abhängen:

110) Zur Unterscheidung Missbrauch/subjektiver Lizenzanspruch s. oben IV 2.1.1 und V 3.

111) BGHZ 180, 312, 317 – Orange-Book-Standard.

Bei einer *derivativen Lizenzgewährungspflicht* hat der Diskriminierte „lediglich“ einen Anspruch auf eine Lizenz zu den Bedingungen, die der Rechteinhaber auch anderen gewährt hat. Dementsprechend muss auch das Angebot des Lizenzsuchers auf diese Bedingungen gerichtet sein. Das Angebot muss also grundsätzlich die wesentlichen Konditionen benennen und übernehmen, die den bisherigen Lizenznehmern gewährt wurden. „Üblich“¹¹²⁾ im Sinne von Orange-Book-Standard sind dann nur die den bisherigen Lizenznehmern gewährten Bedingungen. Insoweit trifft den Antragsteller eine *Markterkundungspflicht*.¹¹³⁾ Weniger streng wird man allerdings sein können, wenn die den anderen Unternehmen gewährten Konditionen für den Lizenzsucher nicht ermittelbar sind, z. B. infolge von Verschwiegenheitspflichten. In diesem Fall kann für die Präzisierung der Vertragsbedingungen nicht mehr verlangt werden, als ein Angebot „zu den Bedingungen, die den [vergleichbaren] Unternehmen XY eingeräumt worden sind“.¹¹⁴⁾ Zwar steht es dem Lizenzsucher auch frei, selbst alle Vertragsbedingungen in seinem Angebot festzusetzen. Hierzu ist er jedoch nicht verpflichtet, sofern sein Angebot nur annahmefähig ist, d. h. die *essentialia negotii* eines Lizenzvertrags regelt (dazu sogleich unter 1.2).

Insbesondere erscheint die Forderung überzogen, dass das Angebot alle Vertragsregelungen umfassen muss, die üblicherweise in einem Lizenzvertrag enthalten sind.¹¹⁵⁾ Denn die Anforderung würde für den Nutzer eine Konfliktlage schaffen: Mit jeder über die *essentialia negotii* hinausgehenden Präzisierung des Vertragsinhalts liefe er Gefahr, den vom Kartellrecht gewährten unternehmerischen Freiraum des Rechteinhabers bei der Vertragsgestaltung zu stark einzuschränken und damit zugleich die Grenzen seines subjektiven Lizenzanspruchs zu überschreiten.¹¹⁶⁾ Zugleich bestünde das Risiko, dass die Bedingungen schon nicht mehr vom kartellrechtlichen Gleichbehandlungsanspruch gedeckt sind, weil sich die angebotene Lizenz bei einer Gesamtbetrachtung wesentlich von den bisher gewährten unterscheidet. Auf ein Angebot zu einzelnen Bedingungen (beim „Wie“), von denen der marktbeherrschende Rechteinhaber ohne Kartellrechtsverstoß zu seinen Gunsten abweichen kann, muss er sich selbst dann nicht einlassen, wenn er grundsätzlich eine Lizenz zu erteilen hat (beim „Ob“).¹¹⁷⁾ Dann wäre es aber nahezu widersprüchlich, vom Lizenzsucher eine Präzisierung auch der Bedingungen zu verlangen, die nicht vertragswesentlich sind und für die dem marktbeherrschenden Rechteinhaber ein breiter kartellrechtlicher Gestaltungsspielraum zusteht.

Ebenso wenig muss der Lizenzsucher alle Vertragsbedingungen konkretisieren, insbesondere die Berechnung der Lizenzgebühr festlegen, wenn er die erstmalige Einräumung einer Lizenz begehrt. Eine *originäre Lizenzgewährungspflicht* erstreckt sich (allein) auf eine Lizenz zu üblichen Bedingungen und gegen angemessenes Entgelt.¹¹⁸⁾ Die Bestimmung dieser Bedingungen obliegt dem marktbeherrschenden Unternehmen. Demgemäß muss der Lizenzsucher seinen Antrag hinsichtlich dieser Vertragskonditionen auch nicht näher präzisieren. Dies würde den Lizenzsucher mangels Einblicks in die Kostengrundlagen des Rechteinhabers auch regelmäßig überfordern.¹¹⁹⁾

112) BGHZ 180, 312, 318 – Orange-Book-Standard.

113) *Nägele/Jacobs*, WRP 2009, 1062, 1073.

114) Vgl. BGHZ 180, 312, 318 – Orange-Book-Standard „Angebot zu üblichen Vertragsbedingungen“.

115) Dafür OLG Düsseldorf InstGE 10, 129, Rz. 148 – Druckerpatrone II; *Kühnen/Geschke* (Fußn. 22), Rz. 960; *Kellenter* (Fußn. 4), S. 119, 209.

116) Vgl. oben unter V 3.

117) OLG Karlsruhe InstGE 8, 14 = GRUR 2007, 177, Rz. 57 f.

118) Vgl. EuGH Slg. 2004, I-5039, Rz. 40 – IMS Health (Art. 102 AEUV); § 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB „gegen angemessenes Entgelt“.

119) Vgl. *Ulrich*, IIC 2010, 337, 348 f.; *Fröblich*, GRUR 2008, 205, 213.

Das Angebot muss lediglich verdeutlichen, dass der Rechteinhaber eine angemessene Lizenzgebühr und übliche Geschäftsbedingungen erhält. Deren Festlegung im Einzelnen kann der Lizenzsucher (muss es aber nicht) dem Rechteinhaber oder separaten Vertragsverhandlungen überlassen. Dies ist konsequent, da der originäre Lizenzanspruch über das grundsätzliche „Ob“ einer Lizenz nicht hinausgeht, insbesondere nicht auf bestimmten Konditionen beruht, die anderen gewährt worden sind.

Hat der Lizenzsuchende oder eine zu seinem Konzern gehörende Tochtergesellschaft bereits in der Vergangenheit Benutzungshandlungen vorgenommen, so ist ein Lizenzangebot nur „angemessen“, wenn es auch für diese Handlungen rückwirkende Vergütungsregelungen enthält.¹²⁰⁾ Denn auch ein marktbeherrschender Rechteinhaber muss sich nicht auf einen Lizenzvertrag mit einem Unternehmen einlassen, das sich weigert, für in der Vergangenheit liegende Verletzungshandlungen angemessen zu zahlen.

Halten sich die im Angebot festgesetzten Bedingungen innerhalb des kartellrechtlich Geschuldeten, muss der Rechteinhaber dieses Angebot grundsätzlich in einem IP-Verletzungsverfahren gegen sich gelten lassen. Das gilt nur dann nicht, wenn er seinerseits ein Gegenangebot mit konkreten Bedingungen gemacht hat, die mit seinen kartellrechtlichen Pflichten vereinbar sind.¹²¹⁾ Ein derartiges Gegenangebot lässt den Missbrauchsvorwurf entfallen und damit auch die Grundlage des Zwangslizenzinwands. Macht der Rechteinhaber kein Gegenargument und verweigert er weitere Verhandlungen, ist prima facie auch von der kartellrechtlichen Angemessenheit des vom Lizenzsucher unterbreiteten Angebots auszugehen.¹²²⁾

1.2 Annahmefähigkeit des Angebots

Das Lizenzangebot muss „annahmefähig“¹²³⁾ sein. Das ist der Fall, wenn der Antrag nach seinem Inhalt derart bestimmt ist, dass die Annahme durch einfaches „Ja“¹²⁴⁾ oder durch einfache Wahl zwischen mehreren angebotenen Möglichkeiten erfolgen kann.¹²⁵⁾ Dafür muss das Angebot die wesentlichen Vertragsbestandteile (*essentialia negotii*) des Lizenzvertrags bezeichnen. Dazu gehören der Lizenzgegenstand, die Vertragsparteien, die Gegenleistung und der räumliche und sachliche Geltungsbereich der Lizenz. Insoweit darf das Angebot keine Fragen offen lassen und muss frei von Unklarheiten und Widersprüchen sein.¹²⁶⁾ Weitere Nebenabreden (*accidentalia negotii*) braucht das Angebot hingegen nicht zu enthalten.

Die Gegenleistung, also die Lizenzgebühr, muss im Angebot nicht zwingend der Höhe nach festgelegt werden. Für ihre hinreichende Bestimmtheit genügt es, wenn das Angebot eine grundsätzliche Entgeltlichkeit klarstellt, und die Höhe des Entgelts zumindest *bestimmbar* ist.¹²⁷⁾ Daran fehlt es, wenn das Angebot die Lizenzhöhe (oder andere wesentliche Punkte) ganz ausklammert oder insoweit auf besondere Vertragsverhandlungen zu einem späteren Zeitpunkt verweist. Zwar kann bei einem derartigen Angebot (entgegen der Auslegungsregel des § 154 Abs. 1 BGB) noch ein wirksamer Vertrag zustande kommen, wenn die Parteien in Kenntnis der mangelnden Ein-

120) OLG Düsseldorf, Urt. v. 28. 1. 2010 – I-2 U 12/08, Rz. 150 f. (juris); LG Düsseldorf InstGE 10, 66, Rz. 119 ff. (juris) – Videosignal-Codierung III; *Kübben/Geschke* (Fußn. 22), Rz. 967; *Jestaedt*, GRUR 2009, 801, 803.

121) BGHZ 180, 312, 318 – Orange-Book-Standard.

122) OLG Düsseldorf, Urt. v. 28. 1. 2010 – I-2 U 131/08, Rz. 110 f. (juris) – Interframe Dropping.

123) BGHZ 180, 312, 318 – Orange-Book-Standard.

124) OLG Düsseldorf NJW-RR 1991, 1143, 1144; MünchKomm-Kramer, BGB, 5. Aufl., 2007, § 145 Rz. 5.

125) Vgl. *Staudinger/Bork*, BGB, 2003, § 145 Rz. 17; *Soergel/Wolf*, BGB, 13. Aufl., 1999, § 145 Rz. 4 f.

126) OLG Düsseldorf, Urt. v. 28. 1. 2010 – I-2 U 131/08, Rz. 111 (juris) – Interframe Dropping.

127) Vgl. MünchKomm-Kramer (Fußn. 124), § 145 Rz. 4.

gung über die Lizenzgebühr den Vertrag gleichwohl abwickeln.¹²⁸⁾ Das gilt insbesondere bei einem bestehenden Kontrahierungszwang.¹²⁹⁾ Die Wirksamkeit des Vertrags beruht dann aber nicht auf einem aus sich heraus hinreichend bestimmten Angebot, sondern aus dem weiteren Verhalten der Vertragsparteien. Hinreichend bestimmbar ist die Lizenzhöhe hingegen, wenn das Angebot auf den marktüblichen oder den anderen Lizenznehmern gewährten Preis gerichtet ist.¹³⁰⁾ Gleiches gilt, wenn die Bestimmung der Gebühr ausdrücklich, konkludent oder auf Grund einer gesetzlichen Auslegungsregel nach § 316 f. BGB einseitig dem Rechteinhaber oder einem Dritten überlassen wird.¹³¹⁾ In diesen Fällen obliegt die anschließende Lizenzbestimmung durch den Rechteinhaber der gerichtlichen Überprüfung und etwaigen Ersatzbestimmung gem. § 315 Abs. 3 BGB.

1.3 Angebot auf Bestimmung der Lizenzgebühr nach billigem Ermessen

Der BGH räumt dem Lizenzsucher die Möglichkeit ein, sein Angebot nicht auf die Vereinbarung eines bestimmten Lizenzgebührensatzes, sondern auf eine vom Rechteinhaber nach billigem Ermessen zu bestimmende Lizenzgebühr zu richten. Die Möglichkeit soll explizit nur in zwei Fällen bestehen, namentlich wenn der Lizenzsucher die Lizenzgebührenforderung des Rechteinhabers für missbräuchlich überhöht hält oder der Rechteinhaber es ablehnt, die Lizenzgebühr zu beziffern.¹³²⁾ Bei näherer Betrachtung ist ein solches Angebot damit allerdings stets möglich. Denn beziffert der Rechteinhaber die Lizenzgebühr, kann der Lizenzsucher diese immer für missbräuchlich überhöht erachten.

1.3.1 Zielsetzung des BGH

Der BGH verfolgt mit der Zulassung eines auf eine einseitige Gebührenbestimmung durch den Rechteinhaber gerichteten Lizenzangebots (statt einer eigenen Bestimmung im Angebot) zwei Ziele. Erstens soll die Belastung der Lizenzsucher durch die zweite formale Voraussetzung des Zwangslizenzeinwands (die voraussetzende Lizenzerfüllung) abgemildert werden. Ein Lizenzsucher, so hofft der BGH, wird eher bereit sein, eine über dem aus seiner Sicht kartellrechtlich angemessenen Betrag liegende Summe zu hinterlegen, wenn ihm der Einwand gem. § 315 Abs. 1 BGB verbleibt, eine Bestimmung der Lizenzgebühr durch den Rechteinhaber in dieser Höhe sei unbillig. Zweitens soll die durch ein einseitiges Leistungsbestimmungsrecht eröffnete Möglichkeit, nach Vertragsschluss und Zahlung vor den Zivilgerichten die Billigkeit der Lizenzbestimmung überprüfen und ein billiges Entgelt festsetzen zu lassen, das IP-Verletzungsverfahren entlasten.¹³³⁾ Setzt der Lizenzsucher in seinem Angebot keine Lizenzgebühr fest, muss das IP-Gericht nämlich für die Würdigung des Zwangslizenzeinwands nicht der komplexen Frage nachgehen, welche Gebühr tatsächlich angemessen ist. Das Gericht kann sich mit der Feststellung begnügen, dass das Angebot auf eine einseitige Gebührenbestimmung durch den Rechteinhaber den Anforderungen an einen Zwangslizenzeinwand genügt, der Rechteinhaber zur Annahme des Angebots und zur Bestimmung der Gebühr verpflichtet ist und die Überprüfung der Billigkeit dieser Bestimmung einem separaten Zivilverfahren vorbehalten bleibt.¹³⁴⁾

128) OLG Stuttgart v. 5. 5. 2010 – 3 U 79/09, Rz. 17 (juris).

129) BGHZ 41, 271, 275, – Milchgeldkürzungen; *Kellenter* (Fußn. 4), S. 199, 217.

130) Vgl. MünchKomm-*Westermann*, BGB, 5. Aufl., 2008, § 433 Rz. 19 f.

131) OLG Düsseldorf NJW-RR 1991, 1143, 1144; MünchKomm-*Kramer* (Fußn. 124), § 145 Rz. 4; *Gsell*, 203 AcP (2003) 119, 129 f.

132) BGHZ 180, 312, 321 – Orange-Book-Standard.

133) Vgl. BGHZ 180, 312, 321 – Orange-Book-Standard.

134) Vgl. BGHZ 180, 312, 322 – Orange-Book-Standard.

1.3.2 Vorteile für den Nutzer nach der tradierten Rechtsprechung zu § 315 BGB

Tatsächlich ist die Vereinbarung eines einseitigen Leistungsbestimmungsrechts jedoch geeignet, den Lizenzsucher bedeutend stärker zu begünstigen als vom BGH in Orange-Book-Standard dargelegt und vielleicht auch als beabsichtigt. Die gerichtliche Billigkeitskontrolle nach § 315 Abs. 3 BGB ist für den zur Zahlung Verpflichteten nämlich sowohl hinsichtlich der Darlegungs- und Beweislast als auch hinsichtlich der materiell zulässigen Entgeltobergrenze tendenziell günstiger als die sonst anzuwendende kartellrechtliche Preishöhenkontrolle: Anders als bei Zivilklagen auf Basis von Art. 102 Abs. 2 lit. a) AEUV und § 19 Abs. 4 Nr. 2, 4 GWB¹³⁵⁾ liegt nach ständiger Rechtsprechung die Darlegungs- und Beweislast bezüglich der Angemessenheit des Entgelts innerhalb eines Verfahrens nach § 315 Abs. 3 BGB grundsätzlich nicht beim Zahlungsschuldner, sondern bei dem zur Entgeltbestimmung Berechtigten.¹³⁶⁾ Dieser muss für die Festsetzung eines billigen Entgelts im Zivilverfahren seine gesamte Kalkulation offenlegen.¹³⁷⁾ Dies gilt entgegen der sonst im Bereicherungsrecht geltenden Grundsätze selbst in Rückzahlungsklagen, sofern der Zahlungsschuldner lediglich unter Vorbehalt oder eine Abschlagszahlung geleistet hat.¹³⁸⁾ Und anders als im Rahmen der Preishöhenkontrolle nach Art. 102 AEUV, § 19 GWB¹³⁹⁾ setzt eine unbillige Preisbestimmung i. S. v. § 315 Abs. 3 BGB materiell auch keine „erhebliche“ Überschreitung des wettbewerbsanalogen Preises voraus. Jede unbillige Entgeltbestimmung macht diese unverbindlich.¹⁴⁰⁾ Die Schwelle des maximal zulässigen Entgelts liegt bei § 315 Abs. 3 BGB also tendenziell niedriger.¹⁴¹⁾

1.3.3 Modifizierung der Rechtsprechung zu § 315 BGB durch den BGH

Diese für den Nutzer günstigen Abweichungen der gerichtlichen Billigkeitskontrolle gem. § 315 BGB von der sonst geltenden Missbrauchskontrolle gem. Art. 102 AEUV, § 19 GWB erweisen sich nicht als zwingend erforderlich für die beiden vom BGH mit der Eröffnung des Anwendungsbereichs von § 315 BGB verfolgten Ziele. Insbesondere erscheint eine Berechtigung der IP-Gerichte bedenklich, einen Rechteinhaber auch dann zu einer Gebührenbestimmung nach billigem Ermessen zu verpflichten, wenn dieser das hierauf gerichtete Lizenzangebot bislang (aus gutem Grund?) nicht angenommen hat. Dann könnte sich der Rechteinhaber der für ihn ungünstigen Anwendung des § 315 BGB nur noch durch ein eigenes Gegenangebot entziehen.

Der BGH scheint insoweit selbst Bedenken an seiner Lösung zu haben. Darauf deuten seine subtilen Bemühungen, die rechtlichen Maßstäbe der gerichtlichen Billigkeitskontrolle in dem von ihm eröffneten Anwendungsfall eines Lizenzangebots den Maßstäben der Missbrauchskontrolle anzupassen, so dass (entgegen der bisherigen Rechtsprechung) letztlich kein Unterschied zwischen beiden Kontrollen verbliebe. Anders als mit dieser Bemühung lässt sich nicht erklären, warum der BGH die gerichtliche Billigkeitskontrolle in Orange-Book-Standard abweichend zu seiner ständigen Rechtsprechung definiert: Das Gericht führte aus, dass die Darlegungs- und Beweis-

135) OLG Düsseldorf, Beschl. v. 25. 4. 2007 – VI-2 U (Kart) 9/06, Rz. 25 (juris); OLG Celle v. 19. 8. 2010 – 13 U 82/07 (Kart), Rz. 74 (juris).

136) BGH WuW/E DE-R 2279, Rz. 27 – Stromnetznutzungsentgelte III; BGHZ 164, 336, 343 – Stromnetznutzungsentgelte I.

137) OLG Karlsruhe RdE 2006, 181, 182.

138) BGH WuW/E DE-R 2279, Rz. 27 – Stromnetznutzungsentgelte III; BGHZ 164, 336, 343 – Stromnetznutzungsentgelte I; näher hierzu Höppner, N&R 2010, 2.

139) BGHZ 163, 282, 294 – Stadtwerke Mainz; BGHZ 142, 239, 251 – Flugpreisspaltung.

140) Näher zum Inhalt der Billigkeitsprüfung Bremer/Höppner, N&R Beilage 1/2010, 1, 8.

141) v. Hammerstein, ZNER 2005, 9, 14; Metzger, ZHR 172 (2008) 458, 474 f.; Höppner, N&R 2010, 2, 8; a. A. Säcker, N&R 2008, 134, 137, Fußn. 24.

last in einem Verfahren nach § 315 Abs. 3 BGB grundsätzlich beim Lizenznehmer läge und eine Gebührenbestimmung nur dann unbillig sei, wenn sie sich nicht an die kartellrechtlich ohnehin gesetzten Schranken hielte.¹⁴²⁾ Beide Aussagen stehen im Widerspruch zur bisherigen Rechtsprechung.¹⁴³⁾ Die Abweichungen können als Hinweis des Kartellsenats gedeutet werden, dass für den speziellen Fall der Annahme eines Lizenzangebots auf eine „nach billigem Ermessen zu bestimmende Lizenzgebühr“ die erwähnten, mit § 315 Abs. 3 BGB einhergehenden prozessualen Begünstigungen des Zahlungsschuldners ausnahmsweise keine Anwendung finden sollen.¹⁴⁴⁾ Vielmehr sollen nach Vorstellung des BGH wohl letztlich stets die im Kartellrecht geltenden Entgeltmaßstäbe einschließlich der dortigen Beweislastverteilung gelten.

1.3.4 Konsequenzen

Es ist wahrscheinlich, dass nicht alle Gerichte die Modifizierung der Rechtsprechung durch den BGH erkennen und ernst nehmen werden und stattdessen an der bisherigen Entscheidungspraxis zu § 315 Abs. 3 BGB festhalten. Daher ist Rechteinhabern zu raten, sich gut zu überlegen, ob sie ein Angebot auf ein vertragliches einseitiges Leistungsbestimmungsrecht annehmen oder nicht. Zur Vermeidung von Nachteilen in späteren Verfahren über die Angemessenheit der Lizenzgebühr kann es für Rechteinhaber günstiger sein, ein eigenes Gegenangebot zu machen, das nicht § 315 BGB unterfällt, weil es entweder die Lizenzgebühr explizit festsetzt oder späteren Verhandlungen unterwirft. In beiden Fällen bliebe es allein bei der für Rechteinhaber günstigeren kartellrechtlichen Entgelthöhenkontrolle.

Einem Lizenzsucher ist hingegen regelmäßig zu raten, sein Angebot auf eine einseitige Lizenzbestimmung durch den Rechteinhaber zu richten. Dann läuft er nicht Gefahr, die Lizenzgebühr zu gering anzusetzen (und damit die Annahmefähigkeit seines Angebots zu gefährden) oder zu hoch zu schätzen (und damit dem Rechteinhaber ggf. mehr zu gewähren, als dieser erwartet oder objektiv billig wäre). Nimmt der Rechteinhaber dieses Angebot an, ist dem Lizenznehmer bei Zweifeln an der Billigkeit der Lizenzbestimmung weiter zu empfehlen, die Gebühren nur unter Vorbehalt zu zahlen, um sich die positive Verteilung der Darlegungs- und Beweislast für etwaige spätere Rückforderungsprozesse gem. § 812 i. V. m. § 315 BGB offen zu halten. Ist sich der Lizenzsucher über die Angemessenheit einer für ihn akzeptablen Lizenzgebühr sicher, kann es für ihn aus prozesstaktischen Gründen aber auch günstiger sein, diese Gebühr selbst in sein Angebot aufzunehmen, also zu beziffern. Hierdurch kann er z. B. erzwingen, dass sich bereits das IP-Gericht mit der Angemessenheit dieser Lizenzhöhe auseinandersetzt und er kein eigenes Verfahren nach § 315 Abs. 3 BGB einleiten muss, um Rechtsklarheit zu schaffen.

1.4 Bedingungslosigkeit

Das Lizenzangebot muss nicht nur unbefristet,¹⁴⁵⁾ sondern auch unbedingt sein.¹⁴⁶⁾ Nach Ansicht des BGH darf das Angebot insbesondere nicht unter der *aufschiebenden* Bedingung stehen, dass

142) BGHZ 180, 312, 321 – Orange-Book-Standard.

143) Zur Darlegungs- und Beweislast s. Nachw. in Fußn. 137. Dass § 315 BGB einen breiteren Prüfungsrahmen als die Missbrauchsaufsicht hat, zeigen z. B. die Entscheidungen zur Billigkeit von Stromnetznutzungsentgelten. In ihnen hat der BGH stets und vorrangig andere Kriterien als die in den §§ 19, 20 GWB aufgestellten geprüft (vgl. BGH WuW/E DE-R 2279, Rz. 21 ff. – Stromnetznutzungsentgelte III; BGHZ 164, 336, 343 – Stromnetznutzungsentgelte I).

144) Dahin gehend auch *Maume/Tapia*, GRUR Int 2010, 933, 926.

145) Dies ergibt sich aus der Anforderung, dass sich der Lizenzsucher an sein „Angebot gebunden halten“ muss (BGHZ 180, 312, 317 – Orange-Book-Standard); vgl. *Jestaedt*, GRUR 2009, 801, 803.

146) BGHZ 180, 312, 318 – Orange-Book-Standard.

das IP-Gericht eine *Verletzung* des Klagerechts durch die angegriffene Ausführungsform bejaht. Gleiches muss für die aufschiebende Bedingung der Feststellung des *Bestands* des Schutzrechts im Verletzungsverfahren oder einem separaten Nichtigkeitsverfahren gelten.¹⁴⁷⁾ Denn auch bei einer derartigen Bedingung könnte der Rechteinhaber nicht sofort aus der angebotenen Lizenz seine Gebühr fordern (was das Kriterium gewährleisten will¹⁴⁸⁾), sondern müsste erst den positiven Ausgang eines Gerichtsverfahrens abwarten. Möglich bleibt jedoch eine *auflösende* Bedingung, nach der die Lizenz mit Wirkung *ex nunc* außer Kraft tritt, wenn rechtskräftig der fehlende Bestand oder die fehlende Verletzung des lizenzierten Rechts festgestellt wird oder das lizenzierte Recht wegfällt.¹⁴⁹⁾ Eine solche Bedingung muss der Rechteinhaber auch sonst akzeptieren. Sie steht wirtschaftlich dem allgemein anerkannten Kündigungsrecht für den Fall der Vernichtung eines Schutzrechts gleich.

Der gebotene Verzicht auf Bedingungen im Lizenzangebot bedeutet im Übrigen nicht, dass es dem Lizenzsucher in einer IP-Verletzungsklage verwehrt wäre, sich neben dem kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand auch mit Argumenten gegen Bestand oder Verletzung des Schutzrechts zu verteidigen, für den Fall, dass der Rechteinhaber sein unbedingtes Lizenzangebot nicht annimmt.¹⁵⁰⁾ Der BGH erwähnt selbst die Möglichkeit einer solchen zweispurigen Verteidigung.¹⁵¹⁾ Ihrer Zulässigkeit ist auch zuzustimmen: Ein unbedingtes Angebot ist allein eine Tatbestandsvoraussetzung für den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand. Der Zwangslizenzeinwand ist ein eigenständiges Verteidigungsmittel. Es kann stets hilfsweise neben dem Bestreiten der Verletzung des Schutzrechts erhoben werden. In einer solchen zweispurigen Verteidigung liegt auch kein widersprüchliches und daher rechtsmissbräuchliches Verhalten.¹⁵²⁾ Denn Unternehmen können – auch wenn sie keinen Lizenzanspruch haben – ein berechtigtes Interesse daran haben, selbst bei eigenen erheblichen Zweifeln an der Verletzung eines Ausschließlichkeitsrechts, zunächst vorsorglich einen Lizenzvertrag abzuschließen. Namentlich gewährleistet eine vorsorglich eingeholte Lizenz die sofortige rechtssichere Nutzung der fremden geistigen Leistung. Die Lizenz schließt die Gefahr einer abrupten Untersagung durch eine IP-rechtliche Verfügung aus. Ob der Nutzer tatsächlich ein Schutzrecht verletzt und daher überhaupt eine Lizenz benötigt, kann er dann immer noch in aller Ruhe selbst gerichtlich überprüfen lassen. Ebenso wie es dem Rechteinhaber freisteht, ein Lizenzangebot nicht anzunehmen, sondern aus seinem Schutzrecht vorzugehen, muss es auch dem Beklagten offen stehen, sich neben seinem Zwangslizenzeinwand auch direkt gegen das Schutzrecht zu wehren.

Der Lizenzsucher büßt seine Verteidigungsrechte auch nicht ein, wenn der Rechteinhaber das unbedingte Lizenzangebot tatsächlich annimmt. Ein unbedingter Lizenzvertrag hindert den Lizenznehmer nämlich nicht daran, jederzeit im Wege einer eigenen Klage die fehlende Verletzung des angeblichen Immaterialgüterrechts feststellen zu lassen oder z. B. eine Nichtigkeitsklage gegen ein Patent zu erheben.¹⁵³⁾ Die Obliegenheit eines unbedingten Lizenzangebots soll lediglich

147) *Nägele/Jacobs*, WRP 2009, 1062, 1072; *Heselberger*, jurisPR-WettbR 7/2009 Anm. 1, unter D; a. A. wohl *Jestaedt*, GRUR 2009, 801, 805.

148) S. oben IV 3.

149) Für den letztgenannten Fall auch *Kellenter* (Fußn. 4), S. 199, 212; *Kühnen/Geschke* (Fußn. 22), Rz. 965.

150) *Kellenter* (Fußn. 4), S. 199, 211; *Hötte*, MMR 2009, 689, 689; *Heselberger*, jurisPR-WettbR 7/2009 Anm. 1, unter D; a. A. *Kiani/Springorum*, MittDtschPatAnw 2010, 6, 8 f.; wohl auch *Jestaedt*, GRUR 2009, 801, 803.

151) BGHZ 180, 312, 320 f. – Orange-Book-Standard. „Ebenso wenig wie es dem Lizenzsucher versagt werden kann, sich in erster Linie gegen den Verletzungsvorwurf zu verteidigen. [...] [Es] wird damit dem Interesse des Lizenzsuchers Rechnung getragen, seinen Anspruch auf Rückzahlung [...] für den Fall zu sichern, dass die Klage mangels Verletzung abgewiesen wird.“

152) A. A. *Kiani/Springorum*, MittDtschPatAnw 2010, 6, 9.

153) Vgl. *Jestaedt*, GRUR 2009, 801, 804; *Heselberger*, jurisPR-WettbR 7/2009 Anm. 1, unter D.

dem Rechteinhaber einen sofort erzwingbaren vertraglichen ex-ante-Gebührenanspruch sichern, um ihn von der Notwendigkeit fortlaufender ex-post-Schadensersatzklagen zu befreien.¹⁵⁴⁾ Statt des Rechteinhabers ist nun der Nutzer zur Klage gezwungen, wenn er mit seiner Zahlungspflicht nicht einverstanden ist.

1.5 Zeitpunkt des Lizenzangebots

Das IP-Verletzungsgericht entscheidet über den Bestand eines geltend gemachten Unterlassungs- und/oder Vernichtungsanspruchs nach der Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung. Das annahmefähige Lizenzangebot des Nutzers ist eine tatsächliche Voraussetzung für seinen kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand. Das Angebot lässt damit den Anspruch nach § 242 BGB entfallen, wenn es dem Rechteinhaber vor Schluss der letzten mündlichen Verhandlung zugeht. Davon ist die Frage zu trennen, wann der Zwangslizenzeinwand spätestens als Verteidigungsmittel in den Prozess einzuführen ist. Das beurteilt sich nach den allgemeinen zivilprozessualen Grundsätzen (§§ 282, 296 f., 531 ZPO). Prozessual rechtzeitig ist der Einwand (und damit auch das Lizenzangebot) jedenfalls, wenn er gleichzeitig mit der Klageerwidderung erhoben wird.¹⁵⁵⁾ Geht der Lizenzantrag dem Rechteinhaber erst nach Rechtshängigkeit zu, tritt prozessuale Erledigung der Unterlassungsklage ein,¹⁵⁶⁾ da die Durchsetzung des Anspruchs erst in diesem Augenblick missbräuchlich bzw. treuwidrig wird. Erklärt der Rechteinhaber die Hauptsache für erledigt, richtet sich die Kostenverteilung grundsätzlich nach dem bisherigen Sach- und Streitstand (§ 91a ZPO).

Teilweise wird allerdings ein Angebot innerhalb einer angemessenen Frist ab dem Zeitpunkt gefordert, ab dem der Nutzer Kenntnis von der Existenz des Schutzrechts und dessen rechtswidriger Nutzung erlangt hat oder hätte erlangen müssen.¹⁵⁷⁾ Hierdurch soll der Rechteinhaber vor einem prozesstaktischen „Nachschieben“ des Zwangslizenzeinwands geschützt werden. Gegen diese Forderung spricht bereits, dass sich ein kartellrechtlicher Lizenzanspruch auch erst im Laufe der Benutzung eines Rechts ergeben kann, z. B. weil der Rechteinhaber erst zwischenzeitig marktbeherrschend geworden oder Dritten eine Lizenz erteilt hat. Konsequenterweise müsste die Obliegenheit einer umgehenden Angebotsabgabe an den Zeitpunkt der Kenntnis vom Entstehen des eigenen Lizenzanspruchs knüpfen. Bei näherer Betrachtung wäre aber selbst eine solche Obliegenheit nicht sachgerecht. Zum einen ist der Rechteinhaber bereits durch seinen vollen Schadensersatzanspruch bis zum Zeitpunkt des Zugangs des Lizenzangebots (welches im Übrigen auch für die in der Vergangenheit erfolgten Nutzungen eine Vergütung regeln muss) sowie die Grundsätze der Kostenverteilung bei prozessualer Erledigung hinreichend vor Verzögerungstaktiken des Nutzers geschützt. Ein weitergehender Schutz des marktbeherrschenden Unternehmens ist nicht geboten. Zum anderen erscheint es aber auch nicht sinnvoll, Nutzer, die fest darauf vertrauen, kein fremdes Schutzrecht zu verletzen, die aber (jedenfalls) einen kartellrechtlichen Lizenzanspruch haben, dazu zu zwingen, so früh wie möglich einen bindenden Lizenzantrag zu unterbreiten, nur um nicht ihren kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand zu verlieren. Das könnte Nutzer dazu veranlassen, allein zur Wahrung ihres kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwands voreilig Lizenzverträge abzuschließen, obwohl sie überhaupt kein Schutzrecht verletzen. Ein solches übereiltes Vorgehen hätte für Nutzer irreversible Nachteile. Denn die allein für die Aufrecht-

154) S. oben IV 2.2 und 4.1.2.

155) OLG Düsseldorf InstGE 10, 129, Rz. 148 – Druckerpatrone II; *Heselberger*, jurisPR-WettbR 7/2009 Anm. 1, unter D.

156) *Kühnen/Geschke* (Fußn. 22), Rz. 952.

157) *Nägele/Jacobs*, WRP 2009, 1062, 1072; *Maume/Tapia*, GRUR Int. 2010, 923, 924.

erhaltung des Zwangslizenzinwands zu hinterlegenden Lizenzgebühren können nicht zurückfordern werden, wenn sich später herausstellt, dass das lizenzierte Schutzrecht nie bestand, nichtig ist oder nicht verletzt wurde: Ein Lizenznehmer bleibt grundsätzlich zur Zahlung verpflichtet, solange der fehlende Bestand oder die Nichtigkeit des lizenzierten Rechts nicht rechtskräftig feststeht.¹⁵⁸⁾ Selbst eine mit rückwirkender Kraft erfolgende Nichtigserklärung eines Patents beseitigt nicht die Zahlungspflicht für Benutzungshandlungen in der Zeit vor dem Eintritt der Rechtskraft des auf Nichtigkeit lautenden Urteils.¹⁵⁹⁾ Dann sollte man Nutzern aber die Chance geben, einen Lizenzvertrag erst dann anzubieten, wenn sich die Verletzung eines Schutzrechts z. B. infolge einer detaillierten und überzeugenden Verletzungsklage so sehr verdichtet, dass der hilfswise Rückgriff auf den Lizenzanspruch tatsächlich erforderlich erscheint.

Im Ergebnis muss es Nutzern daher gestattet bleiben, die formalen Voraussetzungen des kartellrechtlichen Zwangslizenzinwands auch erst geraume Zeit nach Aufnahme der Nutzung, spätestens gleichzeitig mit der prozessual gerade noch rechtzeitigen Erhebung des Einwands zu schaffen.

2. Vorgreifende Lizenzerfüllung durch den Nutzer

2.1 Pflichten des Nutzers

Nach Ansicht des BGH kann der Lizenzsucher einem Unterlassungsbegehren die *dolo-petit*-Einrede nur entgegenhalten, wenn er sich auch so verhält, als hätte der Rechteinhaber sein annahmefähiges unbedingtes Angebot bereits angenommen. Daher muss der Lizenzsucher für das Abblocken einer Unterlassungsklage seine Pflichten aus dem angebotenen Lizenzvertrag schon vor dessen Annahme erfüllen. Das bedeutet zum einen, dass er rückwirkend und fortlaufend hinreichend substantiiert und wahrheitsgemäß den Umfang seiner Benutzungshandlungen darzulegen und abzurechnen hat, zum anderen, dass er die sich daraus ergebenden Lizenzgebühren zahlen muss.¹⁶⁰⁾

Hat der Lizenzsucher in seinem Angebot keine Lizenzhöhe festgesetzt, sondern dem Rechteinhaber eine einseitige Bestimmung gem. § 315 BGB überlassen, muss er einen „jedenfalls ausreichenden Betrag“¹⁶¹⁾ zahlen. Um dies feststellen zu können, muss das IP-Verletzungsgericht die Angemessenheit des gezahlten Betrages überprüfen. Das ist insoweit problematisch, als hierdurch das Ziel, das der BGH mit der Zulassung eines Angebots auf eine einseitige Lizenzbestimmung durch den Kläger gerade anstrebt, nämlich IP-Veretzungsverfahren von der aufwändigen Berechnung einer angemessenen Lizenzgebühr zu befreien, konterkariert werden kann. Die Überprüfung der Höhe des hinterlegten Betrages kann daher nur einen summarischen Charakter haben.¹⁶²⁾ Für Rechtssicherheit, muss der Lizenzsucher allerdings vom denkbar höchsten, gerade noch kartellrechtlich akzeptablen Entgelt ausgehen und dieses hinterlegen.

Setzt ein Rechteinhaber, dem der Lizenznehmer die Lizenzbestimmung überlassen hat, eine unbillige Lizenzhöhe fest, ist die Lizenzbestimmung für den Lizenzsucher gem. § 315 Abs. 3 Satz 1 BGB „nicht verbindlich“. Dann entsteht eine Zahlungspflicht des Lizenzsuchers erst, wenn ein Gericht auf Antrag einer Partei nach § 315 Abs. 3 Satz 2 BGB die Lizenz neu bestimmt.¹⁶³⁾ Bis dahin hat der Lizenznehmer nichts zu hinterlegen, auch keinen aus seiner Sicht angemessenen

158) BGH GRUR 1969, 677, 678 – Rüben-Verladeeinrichtung (Patentrecht).

159) BGHZ 86, 330, 334 – Brückenlegepanzer.

160) BGHZ 180, 312, 320 f. – Orange-Book-Standard.

161) BGHZ 180, 312, 322 – Orange-Book-Standard.

162) *Kühnen/Geschke* (Fußn. 22), Rz. 969; *Maume/Tapia*, GRUR Int. 2010, 923, 925.

163) BGH NJW 2003, 3131, 3132; näher Höppner, N&R 2010, 2, 3.

Betrag.¹⁶⁴⁾ Denn in dem Augenblick, in dem der Rechteinhaber das Lizenzangebot angenommen hat, was spätestens konkludent mit seiner einseitigen Leistungsbestimmung erfolgt, ist die Basis für eine IP-Klage ohnehin entfallen. Dann kommt es auf die Anforderungen des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwands nicht mehr an.

2.2 Speziell: Hinterlegung der Lizenzgebühr

Wegen des Zusammenhangs von Lizenz und Gebühr muss die Zahlung nur *Zug um Zug gegen Einräumung der Lizenz* erfolgen. Weigert sich der Rechteinhaber, die Zahlung anzunehmen oder im Gegenzug die Lizenz zu erteilen, kann und muss der Lizenzsucher die geschuldete Gebühr unter Verzicht auf die Rücknahme (§ 376 Abs. 2 Nr. 1 BGB) hinterlegen (§ 372 Satz 1 i. V. m. §§ 283, 298 BGB analog). Die Hinterlegung wirkt hinsichtlich der aus den bisherigen Nutzungen resultierenden Zahlungsansprüche des Rechteinhabers schuldbefreiend (§ 378 BGB). Dies gilt sowohl für die etwaigen Schadensersatz- und/oder Bereicherungsansprüche für den Zeitraum bis zur Annahme des Lizenzangebots¹⁶⁵⁾ als auch für den vertraglichen Gebührenanspruch für den Zeitraum nach Annahme. An die Stelle der durch die Hinterlegung erloschenen Forderungen tritt der Herausgabeanspruch des Rechteinhabers gegen die Hinterlegungsstelle.¹⁶⁶⁾ Der Lizenzsucher kann allerdings durch Erklärung gegenüber der Hinterlegungsstelle die Befugnis des Rechteinhabers zum Empfang der hinterlegten Gebühren von der Bewirkung der Gegenleistung in Gestalt der Lizenzgewährung abhängig machen, § 373 BGB. Das schafft einen Anreiz für den Rechteinhaber, das Lizenzangebot zügig anzunehmen, um an die hinterlegten Gebühren zu gelangen. Die Kosten einer berechtigten Hinterlegung trägt der Rechteinhaber, § 381 ZPO.

Stand mangels Bestands oder Verletzung eines Immaterialgüterrechts die Zahlungsforderung (aus Schadensersatz, Bereicherungsrecht oder Lizenzvertrag), die mit der Hinterlegung getilgt werden sollte, dem Rechteinhaber von vornherein nicht zu oder fällt sie nachträglich weg (z. B. infolge einer gerichtlichen Entgeltbestimmung nach § 315 Abs. 3 Satz 2 BGB), so hat der Lizenzsucher gegen den Rechteinhaber einen *Bereicherungsanspruch*.¹⁶⁷⁾ Sofern die Gebühren noch nicht ausbezahlt wurden, richtet sich der Anspruch auf die Freigabe des hinterlegten Betrages.¹⁶⁸⁾ Insoweit sichert die Hinterlegung die Durchsetzbarkeit des Bereicherungsanspruchs des Lizenzsuchers für den Fall, dass dieser zur Wahrung eines Zwangslizenzeinwands vauseilend Gebühren hinterlegt hat, aber die IP-Verletzungsklage bereits mangels Verletzung abgewiesen wird.¹⁶⁹⁾

Eine Hinterlegung sichert den Rückforderungsanspruch des Nutzers allerdings nicht umfassend. Der Schutz endet in dem Augenblick, in dem der Rechteinhaber das unbedingte Lizenzangebot (rückwirkend) annimmt. Mit seiner Annahme wird der Lizenzvertrag zur Rechtsgrundlage für alle erfolgten Zahlungen. Stellt sich nun in einem späteren Verfahren der fehlende Bestand oder die fehlende Verletzung des lizenzierten Rechts heraus, scheidet eine Rückforderung der vom Lizenznehmer zwischenzeitig hinterlegten Beträge grundsätzlich aus.¹⁷⁰⁾ Der Lizenznehmer muss dann zwar nicht weiter zahlen, da der Vertrag – wenn er nicht schon unter einer entsprechenden auflösenden Bedingung stand¹⁷¹⁾ – kraft vertraglicher Regelung oder § 314 BGB sofort gekündigt

164) A. A. *Maume/Tapia*, GRUR Int. 2010, 923, 926 f.

165) Dazu oben IV 4.1.1.

166) Vgl. *Staudinger/Olzen*, BGB, 2006, § 378 Rz. 22.

167) *Staudinger/Olzen* (Fußn. 166), § 378 Rz. 26; *MünchKomm-Wenzel*, BGB, 5. Aufl., 2007, § 378 Rz. 9.

168) *Staudinger/Olzen* (Fußn. 166), § 378 Rz. 26; *Jestaedt*, GRUR 2009, 801, 804.

169) BGHZ 180, 312, 320 f. – Orange-Book-Standard.

170) S. oben zu Fußn. 160.

171) Zur Zulässigkeit s. oben VI 1.4.

werden kann. Bereits gezahlte Lizenzgebühren kann der Nutzer indes nicht kondizieren. Das schafft einen Anreiz für Rechteinhaber, Lizenzangebote rechtzeitig anzunehmen, wenn eine gerichtliche Feststellung des Nichtbestehens des Schutzrechts droht.

2.3 Zeitraum der vorauseilenden Lizenz Erfüllung

Der Umstand, dass bei Zustandekommen eines Vertrages Lizenzgebühren grundsätzlich nicht zurückgefordert werden können, wirkt sich auch auf die Frage aus, wann und wie lange der Lizenzsucher vorauseilend zahlen muss. Nach dem Konstrukt des „fingierten Lizenzvertrags“ ist es konsequent, wenn der Lizenzsucher sich unmittelbar nach Abgabe seines Angebots so verhält, als wäre dieses bereits angenommen worden. Demnach hat er seinen Pflichten für den in seinem Angebot bestimmten Nutzungszeitraum sofort und ununterbrochen nachzukommen. Der zeitliche Gleichklang zwischen unbedingtem Angebot und vorauseilender Erfüllung erscheint allerdings nur dann angemessen, wenn man es dem Lizenzsucher mit der hier vertretenen Auffassung gestattet, ein Angebot erst während eines IP-Verletzungsverfahrens abzugeben.¹⁷²⁾ Dann kann ein Nutzer bei Zweifeln an Bestand und Verletzung eines fremden Rechts mit der Abgabe eines Angebots und der Zahlung der (nicht kondizierbaren) Lizenzgebühren so lange zuwarten, bis sein Unterliegen im IP-Verletzungsverfahren überwiegend wahrscheinlich ist.

Etwas anderes muss gelten, wenn man für den Zwangslizenz einwand mit Stimmen in der Literatur ein Angebot unmittelbar nach Nutzungsaufnahme fordert. Dann wäre jedenfalls die Obliegenheit, den angestrebten Vertrag auch sofort und ununterbrochen zu erfüllen, nicht sachgerecht. Das Erfordernis würde es Nutzern wesentlich erschweren, sich zweiseitig mit dem kartellrechtlichen Zwangslizenz einwand und Argumenten gegen Bestand und Verletzung zu verteidigen. Ein Nutzer, der in erster Linie darauf vertraut, kein fremdes Recht zu verletzen und daher keine Lizenz zu benötigen, müsste allein zur Sicherung seines hilfsweise bestehenden Zwangslizenz einwands von Anfang an die kartellrechtlich höchst zulässigen Lizenzgebühren zahlen. Dadurch würde er sich aber selbst schädigen, wenn tatsächlich das lizenzierte Recht nicht besteht. Er hätte die Lizenzgebühren zur Wahrung des Zwangslizenz einwands umsonst hinterlegt, könnte sie bei einer (rückwirkenden) Annahme seines Lizenzangebots aber nicht mehr zurückfordern.¹⁷³⁾

Die Nachteile der Hinterlegung zeigen, dass an der Obliegenheit zur vorauseilenden Erfüllung zumindest dann nicht festgehalten werden kann, wenn man ein frühzeitiges Lizenzangebot fordert.¹⁷⁴⁾ Man müsste dem Lizenzsucher dann jedenfalls gestatten, den Vertrag nicht sofort zu erfüllen, sondern erst ab Erhebung seines Zwangslizenz einwands im IP-Verletzungsverfahren.

VII. Rechtsfolgen eines berechtigten Zwangslizenz einwands

Hinsichtlich der Rechtsfolgen eines berechtigten Zwangslizenz einwands ist zwischen dem Zeitraum bis zum erstmaligen Entstehen eines subjektiven kartellrechtlichen Lizenzanspruchs und dem Zeitraum bis zum Einreichen eines konkreten Angebots und vorauseilender Erfüllung zu unterscheiden.

Ein Nutzer erlangt einen kartellrechtlichen (Gegen-)Lizenzanspruch frühestens in dem Augenblick, in dem er von einer Lizenzverweigerung betroffen ist (§ 33 Abs. 3 i. V. m. Abs. 1 Satz 1, 3 GWB).¹⁷⁵⁾ Hinsichtlich aller vorausgehenden Nutzungshandlungen ist er zum vollen Schadens-

172) S. oben VI 1.5.

173) S. oben VI 2.2.

174) Zur grundsätzlichen Kritik s. oben IV 4.

175) Dazu oben unter V 3.1.

ersatz und zur Rechnungslegung verpflichtet.¹⁷⁶⁾ Der für den vorausgehenden Zeitraum grundsätzlich ebenso bestehende Vernichtungsanspruch wird regelmäßig an der Verhältnismäßigkeit im Einzelfall scheitern (§ 140a Abs. 3 PatG, § 98 Abs. 4 UrhG, § 24a Abs. 3 GebrMG). Hat der Nutzer mittlerweile einen kartellrechtlichen Anspruch auf die Nutzung der geistigen Leistung erlangt, ist die Vernichtung seiner Produkte nicht mehr vom Schutzzweck des Vernichtungsanspruchs gedeckt.¹⁷⁷⁾

Während des Zeitraums ab Entstehung eines kartellrechtlichen Lizenzanspruchs bis zur Abgabe eines den formalen Vorgaben in Orange-Book-Standard entsprechenden Angebots und voraussetzender Erfüllung kann der Nutzer zwar noch zur Unterlassung verurteilt werden. Daraus resultierende Nachteile kann er allerdings über seinen eigenen kartellrechtlichen Schadensersatzanspruch gem. § 33 Abs. 3 GWB oder als Verzugsschaden gem. § 280 Abs. 2, § 286 BGB wegen der verspäteten Lizenzgewährung zumindest teilkompensieren.¹⁷⁸⁾ Zudem ist der Nutzer ab Entstehung seines Lizenzanspruchs nicht zum vollen Schadensersatz, sondern nur zur Zahlung einer angemessenen Lizenzgebühr verpflichtet.¹⁷⁹⁾ Er hat auch nur insoweit Rechnung zu legen. Kosten- und Gewinnangaben muss er für die Berechnung der angemessenen Gebühr nicht offen legen.¹⁸⁰⁾

Sobald der Nutzer darüber hinaus auch ein den formalen Vorgaben in Orange-Book-Standard entsprechendes Angebot abgegeben hat und den fingierten Vertrag erfüllt, ist auch ein Unterlassungsantrag gegen ihn abzuweisen. Ergeht gleichwohl erstinstanzlich ein Unterlassungsurteil, kann der Nutzer nach Einlegung der Berufung beantragen, die Zwangsvollstreckung gegen Sicherheitsleistung vorläufig einzustellen (§ 719 Abs. 1 Satz 1, § 707 Abs. 1 Satz 1 ZPO), da der Zwangslizenzeinwand dem Unterlassungsanspruch entgegensteht und die Interessen des Nutzers regelmäßig schutzwürdiger sind als die des Rechteinhabers.¹⁸¹⁾ Sobald der Nutzer den fingierten Vertrag voreilend erfüllt, entfällt auch der Schadensersatzanspruch des Rechteinhabers, da es an jedem Schaden fehlt. Beide Rechtsfolgen gelten ungeachtet dessen, ob der Rechteinhaber das unbedingte Lizenzangebot annimmt oder kartellrechtswidrig zurückweist.

VIII. Würdigung

Der BGH versucht in Orange-Book-Standard die Interessen von marktbeherrschenden Rechteinhabern und eigenmächtigen Rechtenutzern innerhalb eines IP-Verletzungsverfahrens so haarscharf abzugrenzen, dass parallele Kartellverfahren wegen eines Missbrauchs von Marktmacht entbehrlich werden. Eine bedachte Interpretation der BGH-Kriterien eröffnet auch durchaus einen solchen Interessenausgleich. Der Versuch hat jedoch seinen Preis. Die vom BGH im Wege der Rechtsfortbildung geschaffene Konstruktion eines „fingierten Lizenzvertrags“ lässt – auch im Verhältnis zu den übrigen kartell-, immaterialgüter- und zivilrechtlichen Vorgaben – so viele Fragen offen und eröffnet zugleich so viel Spielraum für strategisches Verhalten und damit auch für unternehmerische Fehlentscheidungen, dass sie zunächst eher Rechtsunsicherheit schafft statt einen einfachen Weg zur Streitschlichtung und -vermeidung aufzuzeigen.¹⁸²⁾ Vor allem die unge-

176) Vgl. *Kühnen/Geschke* (Fußn. 22), Rz. 953; *Jestaedt*, GRUR 2009, 801, 803.

177) *Maume/Tapia*, GRUR Int. 2010, 923, 924.

178) Vgl. schon oben IV 1.

179) BGHZ 160, 67, 82 – Standard-Spundfaß.

180) *Kühnen/Geschke* (Fußn. 22), Rz. 954.

181) OLG Karlsruhe GRUR-RR 2010, 120, Rz. 6 ff.

182) *Ullrich*, IIC 2010, 337, 350.

klären Folgen der Eröffnung des Anwendungsbereichs von § 315 BGB bei einem Angebot auf eine einseitige Lizenzbestimmung durch den Rechteinhaber wird zu Streitigkeiten führen. Dies gilt insbesondere angesichts der gleichzeitigen Verpflichtung eines Lizenzsuchers, für einen unabsehbaren Zeitraum einen oft ins Blaue hinein zu schätzenden „jedenfalls angemessenen“ Betrag zu hinterlegen.

Die hohe Komplexität mindert die Überzeugungskraft der Konstruktion des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwands. Aus Sicht des Verfassers hätte der BGH besser daran getan, das ohnehin schon schwierige Spannungsfeld zwischen Immaterialgüterrecht und Kartellrecht durch klare Vorgaben und eine Konzentration auf das Wesentliche zu entschlacken: Wer kartellrechtlich verpflichtet ist, ein unbedingtes Lizenzangebot eines Unternehmens anzunehmen oder ein eigenes Gegenangebot zu machen, handelt treuwidrig i. S. v. § 242 BGB, wenn er dieses Unternehmen statt dessen auf Unterlassung in Anspruch nimmt. Unter dieser Prämisse erübrigt sich die Konstruktion eines neuen – etwas systemwidrigen, weil vom geltenden Prozessrecht geprägten – Missbrauchstatbestands für die Durchsetzung eines Immaterialgüterrechts ebenso wie die Forderung nach einer vorauseilenden Lizenz Erfüllung durch den Lizenzsucher. Die Forderung nach einem annahmefähigen und unbedingten Lizenzangebot, das den zugrunde liegenden kartellrechtlichen Lizenzanspruch reflektiert, hätte genügt.

IX. Zusammenfassung

Die wesentlichen Ergebnisse lassen sich in folgenden Thesen zusammenfassen:

1. Der BGH stellt in Orange-Book-Standard allein Kriterien für einen vom Gericht neu geschaffenen Missbrauchstatbestand der Durchsetzung eines Immaterialgüterrechts auf. Die etablierten Anforderungen für einen Missbrauch durch die Verweigerung einer Lizenz im europäischen und nationalen Recht bleiben hiervon unberührt.
2. Hat der Rechteinhaber bereits Lizenzen erteilt, bemisst sich seine Marktmacht anhand der Austauschbarkeit der durch die Lizenz geschützten geistigen Leistung. Wurde noch keine Lizenz an der fraglichen Leistung eingeräumt, kommt es auf die Beherrschung des Endmarktes für das mit Hilfe der Leistung erstellte Produkt an.
3. Wie nach Art. 102 AEUV kann auch nach § 19 Abs. 1, Abs. 4 Nr. 1 GWB die generelle Weigerung, Dritten eine Lizenz zu gewähren, einen Missbrauch begründen. Das ist der Fall, wenn über die Kriterien des § 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB hinaus die Lizenzverweigerung die Entwicklung eines Marktes oder die technische Entwicklung verhindert.
4. Die Schwächen des einstweiligen Kartellrechtsschutzes in Deutschland lassen im Grundsatz die Durchsetzung einer Unterlassungsklage bei bestehendem Lizenzanspruch und unbedingtem Lizenzangebot als treuwidrig erscheinen, ohne dass es hierfür noch auf eine vorauseilende Lizenz Erfüllung ankommen sollte.
5. Ein Lizenzangebot ist nach Orange-Book-Standard „angemessen“, wenn es sich innerhalb des subjektiven kartellrechtlichen Lizenzanspruchs des Nutzers hält. „Annahmefähig“ ist es, wenn durch ein einfaches „Ja“ ein Vertrag zustande kommt. Dafür genügt es, wenn die wesentlichen Lizenzbestandteile zumindest bestimmbar sind oder der einseitigen Bestimmung durch den Rechteinhaber überlassen würden.
6. Die Abgabe eines unbedingten Lizenzangebots hindert den Nutzer nicht daran, im laufenden Verletzungsverfahren oder in separaten Verfahren gegen den Bestand oder die Verletzung des lizenzierten Rechts zu argumentieren.

7. Das ausreichende Lizenzangebot muss dem Rechteinhaber spätestens gleichzeitig mit der gerade noch prozessual rechtzeitigen Erhebung des Zwangslizenzinwands zugehen. Ab diesem Zeitpunkt ist der angebotene Lizenzvertrag auch vorgehend zu erfüllen.

Abstract

The compulsory licensing defence under competition law in patent and copyright infringement proceedings

The article analyzes the conditions under which a defendant against whom an action has been filed on the basis of infringement of an intellectual property right may raise the defence that the right holder is abusing a market-dominant position by refusing to conclude a licence contract on non-discriminatory terms with the defendant.

The author agrees with the German Federal Supreme Court (BGH) Decision Orange-Book-Standard dated 6 May 2009 that such a defence should in principle be admissible. However, in the author's view the defence should not be based on the assumption that the enforcement of a claim to an injunction in itself constitutes an abuse of market dominance. The defence should rather be based on the so-called dolo petii principle, according to which it may constitute a breach of good faith (in the form of an abuse of rights) if a right holder claims injunctive relief despite the fact that it would be obliged to grant a licence.

The author also agrees with the BGH that the fact that a right holder has abusively refused to grant a licence is a necessary (and indeed the most important) but not the only prerequisite for a successful competition law defence. Not every abuse of market dominance by means of a refusal to licence automatically amounts to an individual claim to the grant of a particular licence for any party using the IP right at issue. Therefore it is a prerequisite that the defendant has made an unconditional offer to the right holder to conclude a licence contract to which the defendant remains bound and which the right holder cannot refuse without infringing the prohibitions on discrimination and obstruction. The defendant's offer must be ready for acceptance, so that a simple „yes“ on the part of the right holder would result in a valid contract that covers all essential points (subject matter and scope of the licence, parties to the licence and consideration). With respect to the licence fee, however, it is sufficient for the defendant to offer the licensor specification of the amount of the fee at its reasonable discretion and subject to judicial review.

The author does not agree, however, with the further requirement of the BGH that a defendant may only rely on the competition law defence if it has also anticipated the obligations stipulated in the intended licensing contract by submitting regular accounts regarding the extent of its use and paying the license fees which became due as a result of such use. The author argues that this requirement causes both unnecessary uncertainty and legal disputes without providing any significant additional protection for the right holder.