



# BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

## URTEIL

KZR 39/06

Verkündet am:  
6. Mai 2009  
Bott  
Justizhauptsekretärin  
als Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Der Kartellsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 10. Februar 2009 durch den Präsidenten des Bundesgerichtshofs Prof. Dr. Tolksdorf, den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck, Dr. Strohn und Dr. Kirchhoff

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 13. Dezember 2008 wird auf Kosten der Beklagten zu 3 bis 8 zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Klägerin ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 325 330 (Klagepatents), das auf einer Anmeldung vom 17. Januar 1989 beruht und im Verlaufe des Revisionsverfahrens durch Zeitablauf erloschen ist.

2 Die mit der Klage geltend gemachten Patentansprüche 1 und 2 lauten:

1. An optically readable record (1) carrier of the inscribable type, comprising a recording layer (6) intended for recording an information pattern of optically detectable recording marks, which record carrier (1) is provided with a servo track (4) which in an area intended for information recording exhibits a periodic track modulation which can be distinguished from the information pattern, characterized in that the frequency of the track modulation is modulated in conformity with a position-information signal comprising

position-code signals (12) which alternate with position-synchronisation signals (11).

2. An optically readable record carrier as claimed in claim 1, characterized in that the position-code signals (12) are biphasemark-modulated signals, the position-synchronisation signals (11) having signal waveforms which differ from the biphasemark-modulated signal.

3 Die Patentnichtigkeitsklage der Beklagten zu 4 hat der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 3. April 2007 (X ZR 36/04) abgewiesen.

4 Die Beklagte zu 4, deren persönlich haftende Gesellschafterin die Beklagte zu 5 ist, deren Geschäfte wiederum der Beklagte zu 6 führt, vertreibt europaweit einfach und mehrfach beschreibbare optische Datenträger (CD-R und CD-RW). Sie wird unter anderem von der Beklagten zu 7 mit CD-R beliefert; die Beklagten zu 3 und 6 sind Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesellschafterin der Beklagten zu 7; der Beklagte zu 8 war Geschäftsführer der Rechtsvorgängerin der Beklagten zu 7.

5 Das Landgericht hat den Beklagten zu 3 bis 8 (im Folgenden auch: Beklagten) untersagt, CD-R und CD-RW, die nicht mit Zustimmung der Klägerin in Verkehr gebracht worden sind, herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen. Es hat die Beklagten weiterhin zur Auskunftserteilung und Rechnungslegung und zur Herausgabe in ihrem Besitz befindlicher CD-R und CD-RW an einen Gerichtsvollzieher zur Vernichtung verurteilt sowie die Verpflichtung der Beklagten zum Schadensersatz festgestellt. Die Berufung der Beklagten ist im Wesentlichen erfolglos geblieben (OLG Karlsruhe InstGE 8, 14 = GRUR-RR 2007, 177). Das Berufungsgericht hat die Urteilsformel "zur Klarstellung" dahin gefasst, dass die Verurteilung der Beklagten zu 3, 7 und 8 auf CD-R betreffende Handlungen beschränkt worden ist.

6 Mit der – vom Senat zugelassenen – Revision verfolgen die Beklagten  
ihren Klageabweisungsantrag weiter.

7 Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel mit der Maßgabe entgegen, dass sie  
anstelle des Unterlassungsantrags die Feststellung begehrt, dass dieser in der  
Hauptsache erledigt ist.

Entscheidungsgründe:

8 Die zulässige Revision bleibt ohne Erfolg.

9 I. Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei angenommen, dass die  
Beklagten zu 4 und 7 mit den angegriffenen Handlungen entgegen § 9 PatG  
den Gegenstand des Klagepatents benutzen, da es sich bei den von der Be-  
klagten zu 4 vertriebenen, teils von der Beklagten zu 7 bezogenen beschreibba-  
ren CD um (handelsübliche) Datenträger handelt, die sämtliche Merkmale der  
Patentansprüche 1 und 2 des Klagepatents wortsinngemäß verwirklichen.

10 1. Das Klagepatent betrifft nach den Ausführungen des Berufungsge-  
richts einen optisch auslesbaren beschreibbaren Datenträger, insbesondere  
eine beschreibbare Compact Disc (CD). Solche Datenträger werden ohne Nutz-  
informationen hergestellt und erst vom Endabnehmer in einem geeigneten Re-  
korder mittels eines Laserstrahls mit Daten beschrieben. Dazu ist der Aufzeich-  
nungsträger mit einer lichtempfindlichen Schicht versehen, deren Reflektionsei-  
genschaften durch Bestrahlung mit einem starken gebündelten Laserstrahl  
punktuell verändert werden können. Auf einer vom Zentrum des Aufzeich-  
nungsträgers nach außen verlaufenden spiralförmigen Spur (Servospur) wer-  
den die Informationen als Aufzeichnungsmarken (Pits) in den Aufzeichnungs-  
träger geschrieben, so dass sich eine Folge von Pits und Lands, nämlich reflek-

tierenden und nicht reflektierenden Flächen, ergibt. Die Kodierung der Informationen auf dem Aufzeichnungsträger, bei der Datenbitfolgen in Kanalbitfolgen umgewandelt werden, erfolgt dabei in EFM-Modulation (Eight to Fourteen Modulation, s. dazu näher BGH, Ur. v. 19.5.2005 - X ZR 188/01, GRUR 2005, 749, 750 – Aufzeichnungsträger). Bei bekannten Datenträgern weist die Servospur eine Spurmodulation mit konstanter Frequenz auf, aus der ein Taktsignal abgeleitet wird, das zur Steuerung der Aufzeichnung oder des Auslesens benutzt wird. Die Servospur ist in (zur Aufnahme der Nutzinformation dienende) Informationsaufzeichnungsgebiete und dazwischen liegende Synchronisationsgebiete aufgeteilt. Diese enthalten Positionsinformationen in Form der Adresse des benachbarten Informationsaufzeichnungsgebiets, aus denen beim Abtasten abgeleitet werden kann, welcher Teil des Aufzeichnungsträgers gelesen wird. Auf diese Weise kann schnell und genau eine bestimmte Stelle der Platte aufgesucht werden.

11

Dem Nachteil der bekannten Aufzeichnungsträger, dass die Informationsaufzeichnungsgebiete durch die Synchronisationsgebiete unterbrochen werden, was insbesondere für die Aufzeichnung EFM-kodierter Informationen, ungünstig ist, soll durch den erfindungsgemäßen Datenträger abgeholfen werden, dessen Merkmale in der Ausführungsform nach Patentanspruch 2 das Berufungsgericht wie folgt gliedert:

1. Optisch auslesbarer Aufzeichnungsträger vom beschreibbaren Typ.
2. Der Aufzeichnungsträger besitzt eine Aufzeichnungsschicht, die zum Anbringen eines Informationsmusters aus optisch detektierbaren Aufzeichnungsmarken dient.
3. Der Aufzeichnungsträger besitzt eine Servospur, die in einem zur Informationsaufzeichnung bestimmten Gebiet eine von dem Informationsmuster unterscheidbare periodische Spurmodulation aufweist.

4. Die Frequenz der Spurmodulation ist entsprechend einem Positionsinformationssignal moduliert.
5. Das Positionsinformationssignal enthält abwechselnd Positionssynchronisationssignale und Positionscodesignale.
6. Die Positionscodesignale sind biphasemark-modulierte Signale.
7. Die Positionssynchronisationssignale haben in Bezug auf das biphasemark-modulierte Signal eine abweichende Signalform.

12 Ein solcher Datenträger hat den Vorteil, dass die Adressinformation in der Spurmodulation enthalten ist, so dass keine Synchronisationsgebiete benötigt werden, die das Informationsaufzeichnungsgebiet unterbrechen.

13 Die angegriffenen handelsüblichen CD-R und CD-RW weisen nach den weiteren Ausführungen des Berufungsgerichts eine Spurmodulation (Spurschwingung) im Sinne des Merkmals 3 auf. Diese Spurschwingung sei auch in Übereinstimmung mit einem Positionsinformationssignal frequenzmoduliert (Merkmal 4). Dazu sei erforderlich, dass die Frequenz der Spurschwingung in Abhängigkeit vom momentanen Pegel des Positionsinformationssignals variere. Die aufzumodulierende Information sei das aus 76 Kanalbits bestehende Positionscodesignal, das durch Biphase-Mark-Modulation eines aus 38 Codebits bestehenden Positionscodes gebildet werde. Der vom Klagepatent angesprochene Durchschnittsfachmann verstehe die bei der Aufmodulierung des Positionsinformationssignals verwendete Frequenzumtastung, bei der nur zwei verschiedene Frequenzen auftreten, je nachdem, ob das modulierende Signal den logischen Zustand Null oder Eins aufweist (23,05 KHz, wenn das Kanalbit Eins ist, 21,05 KHz, wenn das Kanalbit Null ist), als Frequenzmodulation im Sinne des Klagepatents, denn eine solche Frequenzumtastung stelle die Patentschrift in der Beschreibung dar (Sp. 22 Z. 44 ff. = S. 26 Z. 20 ff. der Übersetzung) und illustriere sie in Figur 9.

- 14                    2. Gegen diese Beurteilung wendet sich die Revision ohne Erfolg.
- 15                    a) Sie rügt, das Berufungsgericht habe verkannt, dass den Beklagten allenfalls eine mittelbare Patentverletzung vorgeworfen werden könne, da die vertriebenen beschreibbaren CD kein Informationsmuster und somit auch keine von einem Informationsmuster unterscheidbare periodische Spurmodulation aufwiesen, das Informationsmuster vielmehr erst mit dem Beschreiben der CD-R aufgebracht werde. Bei den angegriffenen Erzeugnissen werde zudem keine Frequenzmodulation im Sinne des Merkmals 4 verwendet. Sie setze voraus, dass an jeder Stelle aus der momentanen Frequenz der Spurschwingung auf den momentanen Logikwert des binären Adresssignals (im Sinne des Positionscodes) geschlossen werden könne, wie sich daraus ergebe, dass die Klagepatentschrift hierin die sachliche Differenz zum Gegenstand der älteren europäischen Patentanmeldung 265 695 sehe (Sp. 2 Z. 37-41); diesen "Disclaimer" habe das Berufungsgericht missachtet.
- 16                    b) Das Berufungsgericht hat das Klagepatent zutreffend ausgelegt. Seinem Verständnis der geschützten technischen Lehre, das mit dem Verständnis übereinstimmt, das der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs im Patentnichtigkeitsverfahren gewonnen hat (Urt. v. 3.4.2007 – X ZR 36/04, Tz. 21 ff.), tritt der erkennende Senat bei.
- 17                    Zu Unrecht meint die Revision, bei den von den Beklagten vertriebenen beschreibbaren CD werde Merkmal 3 erst dann verwirklicht, wenn die Platten von ihren Nutzern beschrieben werden. Das Klagepatent schützt nicht (erst) den beschriebenen, sondern (bereits) den beschreibbaren Datenträger, d.h. denjenigen Datenträger, der mit einer Servospur versehen ist, auf der das Informationsmuster mittels eines geeigneten Aufzeichnungsgerätes aufgebracht werden kann. Die von dem Informationsmuster unterscheidbare periodische Spurmodulation ist mithin eine solche, die sich ihrer Struktur nach von dem

– später aufzubringenden – Informationsmuster unterscheidet. Der Patentanspruch bringt dies deutlich zum Ausdruck. Nach Merkmal 2 hat der Aufzeichnungsträger keine Aufzeichnungsschicht mit einem Informationsmuster, sondern eine Aufzeichnungsschicht, die zur Aufzeichnung eines Informationsmusters bestimmt ist ("intended for recording an information pattern"). Die Servospur weist dementsprechend, wie Merkmal 3 zum Ausdruck bringt, auch die Spurmodulation in dem Gebiet auf, das zur Aufzeichnung des Informationsmusters bestimmt ist ("area intended for information recording"). Die Spurmodulation muss sich folglich von demjenigen Informationsmuster unterscheiden, das nach der von CD-Rekordern verwendeten Konvention beim Beschreiben der CD auf der Aufzeichnungsschicht aufgezeichnet wird. Dass dies bei den angegriffenen Erzeugnissen der Fall ist, hat das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei und von der Revision unangegriffen festgestellt.

18 Die Revision zieht auch ohne Erfolg in Zweifel, dass bei der Spurmodulation eine Frequenzmodulation im Sinne des Merkmals 4 verwendet wird. Dass die aufzumodulierende Information das aus 76 Kanalbits bestehende Positionscodesignal sein kann und die bei der Aufmodulierung dieses Positionsinformationssignals verwendete Frequenzumtastung eine Frequenzmodulation im Sinne des Merkmals 4 ist, hat der Bundesgerichtshof in sachlicher Übereinstimmung mit dem Berufungsgericht bereits im Nichtigkeitsverfahren aus der Beschreibung des Klagepatents abgeleitet (BGH aaO Tz. 26). Die Revision bringt nichts vor, was eine andere Beurteilung rechtfertigen könnte. Die in den Vordergrund ihrer Argumentation gerückte Frage nach der Bedeutung eines "Disclaimers" stellt sich nicht; weder Patentanspruch noch Beschreibung nehmen eine solche Frequenzumtastung vom Gegenstand des Patentanspruchs aus; die Beschreibung stellt sie vielmehr ausdrücklich dar.

19 II. Die Revision wendet sich im Ergebnis auch ohne Erfolg dagegen, dass das Berufungsgericht es den Beklagten versagt hat, dem Unterlassungs-



anspruch der Klägerin, der nach § 139 Abs. 1 PatG aus der Verletzung des Klagepatents folgt, den Einwand entgegenzuhalten, die Klägerin sei den Beklagten zu 4 und 7 zur Gewährung einer Lizenz am Klagepatent verpflichtet gewesen.

20

1. Das Berufungsgericht hat angenommen, die Klägerin verstoße nicht gegen das Diskriminierungsverbot nach § 20 Abs. 1 GWB. Sie sei zwar Normadressatin, da nach ihrem eigenen Vorbringen jeder, der handelsübliche CD-R und CD-RW herstelle, den für solche Datenträger geltenden, sich aus den im sogenannten Orange Book aufgeführten Spezifikationen ergebenden Standard einhalten müsse und damit notwendigerweise auch vom Klagepatent Gebrauch mache; die Vergabe von Lizenzen am Klagepatent bilde damit sachlich einen eigenen Markt, den die Klägerin als einzige Anbieterin beherrsche. Die Lizenzvergabe stelle auch einen Geschäftsverkehr dar, der gleichartigen Unternehmen üblicherweise zugänglich sei, denn die Klägerin habe verschiedene Lizenzen erteilt. Sie behandle jedoch die Beklagten gegenüber gleichartigen Unternehmen nicht ungleich. Die Beklagten hätten nicht dargetan, dass es Lizenznehmer gebe oder gegeben habe, mit denen die Klägerin einen Lizenzvertrag abgeschlossen habe, der die Zahlung einer Lizenzgebühr in Höhe von 3% des Nettoverkaufspreises vorsehe, wie sie die Beklagten für angemessen erachteten. Die Beklagten trügen zwar umfangreich dazu vor, dass die Klägerin die Einhaltung der von ihr abgeschlossenen Lizenzverträge nicht hinreichend kontrolliere, ihre Ansprüche nicht durchsetze, Rückvergütungen vornehme und die Meldung zu geringer lizenzpflichtiger Produktions- oder Liefermengen ("under-reporting") dulde, so dass die vereinbarte Mindestlizenzgebühr pro verkauftem CD-Rohling letztlich nicht gezahlt werde. Dem Vortrag der Beklagten lasse sich aber nicht entnehmen, dass die tatsächliche und einvernehmliche Handhabung eines zu anderen Bedingungen abgeschlossenen Lizenzvertrags darauf hinauslaufe, dass nur 3% des Nettoverkaufspreises an die Klägerin abgeführt würden.

- 21           2. Die Angriffe der Revision gegen diese Beurteilung bedürfen keiner Erörterung, da sich die Beklagten schon aus anderen Gründen nicht auf eine Verpflichtung der Klägerin zur Einräumung einer Lizenz am Klagepatent berufen können.
- 22           a) Der aus einem Patent in Anspruch genommene Beklagte kann allerdings grundsätzlich dem Unterlassungsbegehren des Patentinhabers den Einwand entgegenhalten, der Kläger behindere ihn mit der Weigerung, einen Patentlizenzvertrag abzuschließen, unbillig in einem gleichartigen Unternehmen üblicherweise zugänglichen Geschäftsverkehr oder diskriminiere ihn gegenüber anderen Unternehmen und missbrauche damit seine marktbeherrschende Stellung.
- 23           aa) In seiner Entscheidung "Standard-Spundfass" (BGHZ 160, 67, 81 f.) hat der Senat offengelassen, ob ein Anspruch aus § 33 Abs. 1 GWB i.V. mit Art. 82 EG oder §§ 19, 20 GWB dem Unterlassungsanspruch aus § 139 Abs. 1 PatG entgegengehalten werden kann. In der instanzgerichtlichen Rechtsprechung und der Literatur ist die Frage umstritten.
- 24           Soweit der "kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand" zugelassen wird (befürwortend LG Düsseldorf WuW/E DE-R 2120, 2121; Heinemann, ZWeR 2005, 198, 200 f.; Kühnen in Festschrift für Tilmann, S. 513, 523; Schulte/Kühnen, PatG, 8. Aufl., § 24 Rdn. 66 f.; Meinberg, Zwangslizenzen im Patent- und Urheberrecht als Instrument der kartellrechtlichen Missbrauchsaufsicht im deutschen und europäischen Recht (2006), S. 196; Benkard/Scharen, PatG, 10. Aufl., § 9 Rdn. 73; Wirtz/Holzhäuser, WRP 2004, 683, 693 f.), wird er auf die Erwägung gestützt, dass der Lizenzsucher zwar rechtswidrig handele, wenn er das Patent benutze, ohne dass der Patentinhaber hierzu seine Zustimmung erteilt habe, dass der Patentinhaber ihn aber gleichwohl nicht auf Unterlassung in Anspruch nehmen könne, weil er mit dem Unterlassungsbegehren etwas verlange, was er

sogleich (in Form der Lizenzerteilung) zurückzugewähren habe (dolo petit, qui petit quod statim redditurus est), und damit gegen den Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB) verstoße.

25 Nach der Gegenauffassung (OLG Düsseldorf InstGE 2, 168, Tz. 27; OLG Dresden GRUR 2003, 601, 603 f.; Jaecks/Dörmer in Festschrift für Säcker, S. 97, 106 ff.; Maaßen, Normung, Standardisierung und Immaterialgüterrechte (2006), S. 257 f.; Graf von Merveldt, WuW 2004, 19 ff.; Rombach in Festschrift für Günter Hirsch, S. 311, 321 f.) soll der Zwangslizenz einwand im Verletzungsprozess nicht durchgreifen, weil die Voraussetzungen eines Selbsthilferechts nach § 229 BGB nicht vorlägen und die Einräumung der Lizenz – nicht anders als im Falle des § 24 PatG – nur in die Zukunft wirke; solange der Lizenzsucher seinen Lizenzierungsanspruch nicht im Wege der Klage oder Widerklage durchgesetzt habe, sei er zur Unterlassung verpflichtet. Zudem verlange Art. 31 des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des Geistigen Eigentums (TRIPS-Übereinkommens) für die Einräumung einer Zwangslizenz einen hoheitlichen Akt.

26 bb) Im Grundsatz ist der erstgenannten Auffassung zuzustimmen.

27 Diskriminiert ein marktbeherrschendes Unternehmen mit der Weigerung, einen ihm angebotenen Patentlizenzvertrag abzuschließen, das um die Lizenz nachsuchende Unternehmen in einem gleichartigen Unternehmen üblicherweise zugänglichen Geschäftsverkehr oder behindert es den Lizenzsucher damit unbillig, stellt auch die Durchsetzung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs einen Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung dar. Denn das marktbeherrschende Unternehmen hindert damit das andere Unternehmen an dem Marktzutritt, den es durch den Abschluss des Lizenzvertrages zu eröffnen verpflichtet ist. Die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs ist damit ebenso verboten wie die Weigerung, den Lizenzvertrag abzuschließen, der den Un-

terlassungsanspruch erlöschen ließe. Ein kartellrechtlich verbotenes Verhalten darf jedoch nicht von den staatlichen Gerichten angeordnet werden.

28

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus Art. 31 des TRIPS-Übereinkommens. Denn die Vorschrift lässt die Zuerkennung eines Rechts zur Benutzung des Gegenstands eines Patents ohne Zustimmung des Patentinhabers grundsätzlich zu, sofern die Erlaubnis zu einer solchen Benutzung aufgrund der Umstände des Einzelfalles geprüft wird. Die weitere Voraussetzung, nach der, wer die Benutzung plant, sich vor der Benutzung erfolglos bemüht haben muss, die Zustimmung des Rechtsinhabers zu angemessenen geschäftsüblichen Bedingungen zu erhalten (Art. 31 lit. b), ist nach Art. 31 lit. k für die Vertragsstaaten nicht verpflichtend, wenn die Benutzung gestattet ist, um eine in einem Gerichts- oder Verwaltungsverfahren festgestellte wettbewerbswidrige Praktik abzustellen. Im Übrigen ist sie auch erfüllt, wenn der Verletzer des Klagepatents sich vor der Aufnahme der Benutzung vergeblich um eine Lizenz zu nicht diskriminierenden Bedingungen bemüht hat. Ob das Übereinkommen von den Vertragsstaaten verlangt, dass das kartellrechtlich begründete Nutzungsrecht durch einen hoheitlichen Akt eingeräumt wird, wie die Revisionserwiderung unter Berufung auf Rombach (aaO S. 322) aus Art. 31 lit. a und i ableiten will, kann dahinstehen, da hierfür jedenfalls die gerichtliche Prüfung im Patentverletzungsverfahren ausreicht, in dem verbindlich entschieden wird, ob und inwieweit dem Benutzer der Erfindung ein Anspruch auf die Einräumung einer Lizenz zusteht.

29

b) 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, wenn zwei Voraussetzungen erfüllt sind: Zum einen muss der Lizenzsucher ihm ein unbedingtes Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages gemacht haben, das der Patentin-

haber nicht ablehnen darf, ohne den Lizenzsucher unbillig zu behindern oder gegen das Diskriminierungsverbot zu verstoßen, und sich an dieses Angebot gebunden halten. Zum anderen muss der Lizenzsucher, wenn er den Gegenstand des Patents bereits benutzt, bevor der Patentinhaber sein Angebot angenommen hat, diejenigen Verpflichtungen einhalten, die der abzuschließende Lizenzvertrag an die Benutzung des lizenzierten Gegenstandes knüpft. Dies bedeutet insbesondere, dass der Lizenzsucher die sich aus dem Vertrag ergebenden Lizenzgebühren zahlen oder die Zahlung sicherstellen muss.

30           aa) Dass der Lizenzsucher ein annahmefähiges Angebot zu Vertragsbedingungen gemacht haben muss, die der Patentinhaber nicht ablehnen kann, ohne den Lizenzsucher damit gegenüber gleichartigen Unternehmen ohne sachlichen Grund ungleich zu behandeln oder ihn unbillig zu behindern, ist soweit ersichtlich allgemein anerkannt. Denn auch der marktbeherrschende Patentinhaber ist nicht verpflichtet, selbst die Gestattung der Benutzung der Erfindung anzubieten; nur wenn er ein Angebot zum Vertragsabschluss zu nicht behindernden oder diskriminierenden Bedingungen ablehnt, missbraucht er seine marktbeherrschende Stellung. Die Benutzung seines Patents durch ein Unternehmen, das nicht bereit ist, einen Lizenzvertrag zu solchen Bedingungen abzuschließen, muss er nicht dulden.

31           Der Streitfall gibt keine Veranlassung zu näheren Ausführungen dazu, welche Bedingungen ein solches Lizenzangebot im Einzelnen zu enthalten hat. Macht der Lizenzsucher ein Angebot zu üblichen Vertragsbedingungen, wird sich der Patentinhaber jedoch nur dann darauf berufen können, er müsse einzelne Vertragsbedingungen nicht akzeptieren, wenn er insoweit andere Bedingungen anbietet, die mit seinen kartellrechtlichen Pflichten vereinbar sind.

32           Aus dem Vorstehenden ergibt sich zugleich, dass ein Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung nicht in Betracht kommt, wenn der Lizenzsucher

lediglich ein bedingtes Lizenzangebot macht, insbesondere den Vertragsschluss nur unter der Bedingung anbietet, dass das Verletzungsgericht die von ihm geleugnete Verletzung des Klagepatents durch die angegriffene Ausführungsform bejaht. Auf ein solches Angebot muss sich der Patentinhaber auch sonst nicht einlassen; es kann daher auch seinem Unterlassungsbegehren nicht entgegengehalten werden.

- 33           bb) Das annahmefähige unbedingte Vertragsangebot reicht jedoch nicht aus, um den "Zwangslizenzeinwand" gegenüber dem Unterlassungsbegehren des Patentinhabers durchgreifen zu lassen. Die Einräumung einer jeden Lizenz wirkt grundsätzlich nur in die Zukunft (Rombach aaO S. 322). Erst wenn ihm die Lizenz erteilt ist, ist der Lizenznehmer berechtigt, den Gegenstand des Lizenzvertrages zu benutzen; zugleich entsteht mit jedem Benutzungstatbestand (sofern und soweit keine benutzungsunabhängige Gegenleistung vereinbart ist) der Anspruch des Lizenzgebers auf die vertragliche Gegenleistung, typischerweise – wie auch im Streitfall – in Gestalt einer Stück- oder umsatzbezogenen Lizenzgebühr. Der Lizenzsucher, der im Vorgriff auf die ihm zu erteilende Lizenz die Benutzung des Klagepatents aufnimmt, darf nicht nur seinen vertraglichen Rechten, sondern muss auch seinen vertraglichen Pflichten "vorgreifen". Er kann dem Unterlassungsbegehren nur dann den dolo-petit-Einwand entgegenhalten, wenn er dem Patentinhaber nicht nur ein Angebot gemacht hat, das der Patentinhaber nicht ablehnen darf, sondern sich auch so verhält, als ob der Patentinhaber sein Angebot bereits angenommen hätte. In diesem Fall wäre er nicht nur berechtigt, den Gegenstand des Patents zu benutzen, sondern insbesondere auch verpflichtet, über die Benutzung regelmäßig abzurechnen und an den Patentinhaber die sich aus der Abrechnung ergebenden Lizenzgebühren zu zahlen. Auf der anderen Seite handelt der Patentinhaber weder missbräuchlich noch treuwidrig, wenn er Ansprüche aus dem Patent gegenüber demjenigen geltend macht, der zwar die Benutzungsbefugnis eines Lizenznehmers für sich in Anspruch nimmt, aber die Gegenleistung nicht er-

bringt, die der Lizenznehmer nach einem nicht diskriminierenden oder behindernden Lizenzvertrag zu erbringen verpflichtet wäre.

34           Damit wird auch den Bedenken Rechnung getragen, die den Bundesgerichtshof zu der Annahme veranlasst haben, einem urheberrechtlichen Unterlassungsanspruch könne nicht wegen eines bestehenden Anspruchs auf Lizenzierung mit dem Einwand der unzulässigen Rechtsausübung begegnet werden. Denn der Bundesgerichtshof hat dies vornehmlich damit begründet, dass dies auf eine gesetzliche Lizenz hinausliefe, die den Urheber schlechter stelle als eine urheberrechtliche Zwangslizenz, da er seinen Vergütungsanspruch nach erfolgter Nutzung des Werks geltend machen müsste, statt die Erteilung der Zustimmung von der Zahlung der geschuldeten Vergütung abhängig machen zu können (BGHZ 148, 221, 231 f. – SPIEGEL-CD-ROM, vgl. auch Jaecks/Dörmer aaO S. 108 f.).

35           Gegen das Erfordernis eines "vertragstreuen" Handelns des Lizenzsuchers lässt sich nicht einwenden, es liege in der alleinigen Verantwortung des Patentinhabers, der den Vertragsschluss verweigert, dass die Gegenleistung für die Lizenz nicht erbracht wird (so Kühnen aaO S. 523, der jedoch auch fordert, dass der Benutzer nicht nur leistungswillig, sondern auch leistungsfähig sein müsse). Ebenso wenig wie es dem Lizenzsucher versagt werden kann, sich in erster Linie gegen den Verletzungsvorwurf zu verteidigen mit der Folge, dass die Klage in vollem Umfang abzuweisen ist, wenn sich der Verletzungsvorwurf nicht bestätigt, kann es dem Patentinhaber versagt werden, in erster Linie den Unterlassungsanspruch aus dem Patent geltend zu machen mit der Folge, dass dieser Anspruch zuzusprechen ist, wenn sich der Verletzungsvorwurf bestätigt und das Gericht eine marktbeherrschende Stellung oder einen Missbrauch derselben verneint. Dann rechtfertigt aber der bloße Umstand, dass der Patentinhaber den Abschluss des ihm angebotenen Lizenzvertrages verweigert, weil er sich hierzu berechtigt glaubt, es nicht, den Lizenzsucher ge-

genüber dem Lizenznehmer dadurch zu privilegieren, dass jener im Ergebnis von der Beachtung des Gegenseitigkeitsverhältnisses von vertraglicher Leistung und Gegenleistung dispensiert wird. Ebenso wie sich der Patentinhaber so behandeln lassen muss, als habe er die geschuldete Lizenz erteilt, muss sich auch der Lizenzsucher so verhalten, als sei ihm die Lizenz eingeräumt.

36 Dies bedeutet zum einen, dass der Lizenzsucher zu den Bedingungen eines nicht diskriminierenden Vertrages über den Umfang seiner Benutzungshandlungen abzurechnen hat, zum anderen, dass er seinen sich aus der Abrechnung ergebenden Zahlungspflichten nachkommen muss. Dabei muss der Lizenzsucher allerdings nicht an den Patentinhaber zahlen, sondern kann nach § 372 Satz 1 BGB die Lizenzgebühren unter Verzicht auf das Recht zur Rücknahme hinterlegen. Denn die Weigerung des Patentinhabers, den Lizenzvertrag abzuschließen, rechtfertigt die entsprechende Heranziehung der Vorschriften über den Gläubigerverzug, sei es, weil der Patentinhaber auch die angebotene Zahlung nicht anzunehmen bereit ist (§ 293 BGB), sei es, weil er zwar die Zahlung anzunehmen willens, jedoch nicht bereit ist, die Gegenleistung in Gestalt der Lizenzgewährung zu erbringen (§ 298 BGB). Der Sache nach wird damit dem Interesse des Lizenzsuchers Rechnung getragen, seinen Anspruch auf Rückzahlung gezahlter Lizenzgebühren für den Fall zu sichern, dass die Klage mangels Verletzung abgewiesen wird.

37 c) Der Höhe nach ist die Lizenzgebühr und damit auch die Leistungsverpflichtung des Lizenzsuchers auf denjenigen Betrag begrenzt, der sich aus den Bedingungen eines kartellrechtlich unbedenklichen Vertrages ergibt.

38 Dass dieser Betrag auch für den Lizenzsucher nicht ohne weiteres feststellbar ist, belastet ihn nicht unbillig, denn ihn trifft für die Voraussetzungen des Lizenzierungsanspruchs grundsätzlich ohnehin die Darlegungs- und Beweislast.



39

Wenn der Lizenzsucher die Lizenzgebührenforderung des Patentinhabers für missbräuchlich überhöht hält oder der Patentinhaber es ablehnt, die Lizenzgebühr zu beziffern, etwa weil er sich für berechtigt hält, die Lizenzierung des Klagepatents in jedem Fall zu verweigern, ist dem Lizenzsucher allerdings das Recht zuzubilligen, das Angebot zum Abschluss eines Lizenzvertrages hinsichtlich des Entgelts nicht auf die Vereinbarung eines bestimmten Lizenzgebührensatzes, sondern auf eine vom Patentinhaber nach billigem Ermessen zu bestimmende Lizenzgebühr zu richten. Andernfalls könnte die Hinterlegung eines höheren als des vom Lizenzsucher selbst für angemessen gehaltenen Betrages seine Verurteilung nicht hindern, wenn sie nicht von einem Lizenzangebot in gleicher Höhe begleitet wäre. Ein "sicherheitshalber" erhöhtes Angebot würde dem Patentinhaber indessen die Möglichkeit verschaffen, sich durch Annahme dieses Angebots gegebenenfalls auch eine überhöhte Lizenzgebühr zu sichern. Dies wäre nicht nur unbillig, sondern belastete den Patentverletzungsprozess auch in einem vermeidbaren Umfang mit der Aufgabe, die genaue Höhe einer nicht behindernden oder diskriminierenden Lizenzgebühr festzustellen. Denn der Lizenzsucher wird eher bereit sein, eine höhere, über dem aus seiner Sicht kartellrechtlich angemessenen Betrag liegende Summe zu hinterlegen, wenn ihm der – grundsätzlich weiterhin zu seiner Darlegungs- und Beweislast stehende – Einwand nicht abgeschnitten ist, eine Bestimmung der Lizenzgebühr durch den Patentinhaber in dieser Höhe sei unbillig. Der Patentinhaber bleibt auf der anderen Seite bei der Bestimmung der Lizenzgebühr vollständig frei; seine Bestimmung ist nur dann unbillig, wenn sie sich nicht an die ihm kartellrechtlich ohnehin gesetzten Schranken hält und den Lizenznehmer unbillig behindert oder gegenüber anderen Lizenznehmern diskriminiert.

40

Entsprechend der Regelung in § 11 Abs. 2 UrhWG steht es der Hinterlegung der Lizenzgebühr nicht entgegen, dass die Höhe des geschuldeten Betrages noch nicht feststeht, d.h. in diesem Fall von der Leistungsbestimmung nach § 315 BGB abhängt. Ist ein jedenfalls ausreichender Betrag hinterlegt,

kann sich das Verletzungsgericht, wenn auch die übrigen Voraussetzungen des "Zwangslizenz Einwands" vorliegen, mit der Feststellung begnügen, dass der Patentinhaber zur Annahme des Lizenzvertragsangebots und zur Bestimmung der Lizenzgebühr nach billigem Ermessen verpflichtet ist.

41 d) Danach hat das Berufungsgericht den Beklagten zu Recht den Einwand versagt, die Klägerin missbrauche ihre marktbeherrschende Stellung durch die Weigerung, einen Lizenzvertrag mit einer Lizenzgebühr von 3% zu vereinbaren. Denn das Berufungsgericht hat – abgesehen davon, dass es auch zum übrigen Inhalt des Vertragsangebots der Beklagten keine näheren Feststellungen getroffen hat – nicht festgestellt, dass die Beklagten auch nur die nach ihrer Auffassung geschuldeten Lizenzgebühren abgerechnet und Beträge in dieser Höhe hinterlegt haben.

42 III. Auch die Verurteilung der Beklagten zur Rechnungslegung und die Feststellung ihrer Verpflichtung zum Schadensersatz haben hiernach Bestand.

43 1. Das Berufungsgericht hat hierzu ausgeführt: Dem Begehren der Klägerin auf Feststellung der Schadensersatzverpflichtung der Beklagten könnten die Beklagten den Einwand des Rechtsmissbrauchs schon deshalb nicht mit Erfolg entgegenhalten, weil sich die Beklagten auch dann schadensersatzpflichtig gemacht hätten, wenn ihnen ein Anspruch gegen die Klägerin auf Erteilung einer Lizenz zugestanden hätte. Ein entsprechender Anspruch hätte nichts daran geändert, dass die Beklagten von dem Schutzrecht der Klägerin ohne ihr Einverständnis Gebrauch gemacht und sie damit rechtswidrig gehandelt hätten. Da die Beklagten keine Freilizenz beanspruchten, sondern die Einräumung einer Lizenz gegen Zahlung einer Lizenzgebühr in Höhe von 3% des Nettverkaufspreises beehrten, wäre der Klägerin jedenfalls ein Schaden in Höhe des Betrages entstanden, den sie hätte beanspruchen können, wenn sie mit den Beklagten einen entsprechenden Lizenzvertrag abgeschlossen hätte. Da die

Beklagten unstreitig CD-R hergestellt und vertrieben hätten, stehe auch auf der Grundlage des Beklagtenvorbringens fest, dass der Klägerin ein Mindestschaden entstanden sei. Dies genüge, um dem Feststellungsbegehren der Klägerin zu entsprechen.

44

2. Es kann dahinstehen, ob diese Begründung der Nachprüfung in allen Punkten standhielte. Denn da der Klägerin nach dem zu II 2 Ausgeführten ein durchsetzbarer Unterlassungsanspruch zustand, sind die Beklagten, deren schuldhaftes Handeln das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei bejaht hat, nach § 139 Abs. 2 PatG auch verpflichtet, der Klägerin den Schaden zu ersetzen, der ihr dadurch entstanden ist, dass die Beklagten entgegen § 9 PatG die patentierte Erfindung benutzt haben.

45 IV. Entsprechendes gilt für den vom Berufungsgericht gleichfalls zuerkannten Anspruch nach § 140a Abs. 1 PatG auf Vernichtung der rechtswidrig hergestellten Datenträger.

Tolksdorf

Bornkamm

Meier-Beck

Strohn

Kirchhoff

Vorinstanzen:

LG Mannheim, Entscheidung vom 13.09.2002 - 7 O 35/02 -

OLG Karlsruhe, Entscheidung vom 13.12.2006 - 6 U 174/02 -