



**Boards of Appeal
of the European
Patent Office**

Innsbruck, Februar 2009



**Lizenzverträge zwischen Geistigem Eigentum und
Kartellrecht - Beispiele aus Japan und Taiwan**

Christopher Heath



Überblick

1. Geistiges Eigentum als Ausnahmeregelung
2. "Rechtmäßige" und "unrechtmäßige" Ausübung
3. Höchstmengenbeschränkung - "Manhole Cover"
4. Analyse: Marktbeherrschung / Standards / Angrenzende Märkte
5. Stücklizenzgebühr - "Philips"
6. Lösungsansätze der verschiedenen Behörden bzw. Gerichte
7. Schluß



1. Geistiges Eigentum als Ausnahmeregelung

"Monopolies are the exception, not the rule...They need to be justified. As long ago as 1615 in this country [England] it was said that the effect of an unjustified monopoly was 'to take away free trade, which is the birthright of every subject'."

Sir Hugh Laddie

Sufficient contribution to society must justify "the embarrassment of an exclusive patent."

Thomas Jefferson

Technical monopolies do not carry the presumption of market monopolies.

Illinois Tool Works v. Independent Ink, US S.C. 2006



2. "Rechtmäßige und "unrechtmäßige" Ausübung

Unter der Überschrift "Ausnahmen" nimmt das japanische Anti-Monopolgesetz (AMG) solche Handlungen aus, "die eine Ausübung von Rechten unter dem Patentgesetz...darstellen".

Rechtsprechung und Praxis des Kartellamtes (FTC) unterscheiden zwischen rechtmäßiger und unrechtmäßiger Schutzrechtsausübung. Die Ergebnisse sind denen der durch den EuGH entwickelten Grundsätzen zu Art. 28, 30 EuGV nicht ganz unähnlich.



2. "Rechtmäßige und "unrechtmäßige" Ausübung

Beispiele einer unrechtmäßigen Ausübung:

- (1) Boykott von Plattenvermietgeschäften durch Tonträgerhersteller vor Einführung eines eigenen Vermiet- und Verleihrechts (FTC, 15. 12. 1983);
- (2) Verbot der Weiterentwicklung lizenzierter Technologie in Lizenzverträgen (ca. 2.000 Beanstandungen durch die FTC zwischen 1969 und 1996).
- (3) Preisbindungen zweiter Hand oder Koppelungsverträge ohne hinreichenden Grund.

Die obigen Beispiele sind relativ klar. Das Verhalten ist verboten, weil es (1) entweder über den Schutzbereich des Schutzrechts hinausgeht, (2) den Zielsetzungen des Patentrechts zuwiderläuft oder (3) mit dem Schutzrecht selbst nichts zu tun hat und ansonsten verboten wäre.

Schwieriger zu beurteilen sind Klauseln in Lizenzverträgen, die dem Lizenznehmer Verpflichtungen auferlegen, die an sich in den Schutzbereich des Patents fallen, z. B. Höchstmengenbeschränkungen, Gebietsbeschränkungen, zeitliche Beschränkungen der Lizenz.



3. Höchstmengenbeschränkungen - "Manhole Cover"

Die Manhole Cover Entscheidung des OG Tokyo (20. Juli 2006) betraf ein Patent für Gullideckel. In einigen Präfekturen Japans wurde die fragliche Technologie als Standard zugrundegelegt und in öffentlichen Ausschreibungen eine entsprechende Bauweise verlangt. Der Patentinhaber erteilte eine Freilizenz an alle Firmen, die sich an Ausschreibungen beteiligen konnten, beschränkte aber die Herstellungsmenge auf 80% der im Vorjahr von der jeweiligen Firma gelieferten Menge. Benötigte ein Unternehmen mehr Gullideckel, so wurden diese von dem Patentinhaber selbst hergestellt und mit einem Aufschlag an den Lizenznehmer verkauft, der auch die Lizenzgebühren für die vorausgegangenen 80% in Ansatz brachte. Im Ergebnis wird damit ein auf dem Markt erfolgreicher Lizenznehmer über Gebühr belastet. Die Gebührenregelung begünstigt eine Zementierung vorhandener Marktpositionen.



4. Analyse: Marktbeherrschung / Standards / Angrenzende Märkte

Unstreitig liegt es in der Befugnis, des Patentinhabers, dem Lizenznehmer Mengenbeschränkungen aufzuerlegen. Er könnte die Herstellung durch Dritte auch gänzlich untersagen. Umgekehrt darf das Patent nicht dazu benutzt werden, eine Monopolisierung (§ 3 AMG) - also eine Marktbeherrschung durch unlautere Mittel herbeizuführen.

1. Verliert der Patentinhaber sein Verbotsrecht dadurch, daß das Patent zum Standard wird? A. A. wohl BGH GRUR 2004, 967 - "Spundfass". Selbst wenn das so wäre, liegt ein solcher Fall hier vor, wo der Patentinhaber ohne Diskriminierung lizenzbereit ist?
2. Ließe sich argumentieren, daß der Patentinhaber hier die (legitime) Beherrschung des Lizenzmarktes dazu benutzt, den Markt für die Herstellung des fraglichen Produktes in unlauterer Weise zu beherrschen? Eine Trennung von Technologie- und Produktmärkten wird zunehmend befürwortet, z. B. in den Lizenzrichtlinien der Kartellbehörden Japans, Taiwans und der USA. Unrechtmäßigkeit setzte hier m. E. voraus, daß der Produktmarkt dem Lizenzgeber nicht ohnedies allein vorbehalten ist, was aber nicht zutrifft: Das Patent gibt dem Inhaber die alleinigen Verwertungsmöglichkeiten der eigenen Herstellung, der Erlaubnis an Dritte zur Herstellung (Lizenzierung), oder des Verkaufes des Patents. Der Patentinhaber hat also ex lege das Recht zur Beherrschung des Technologie- wie auch des Produktmarktes.



4. Analyse: Marktbeherrschung / Standards / Angrenzende Märkte

Problem des Falles: Es ging letztlich um die Geltendmachung eines kartellrechtlichen Einwandes gegen patentrechtliche Unterlassungsansprüche. Im Rahmen dieser Klage ließ sich die Lizenzpolitik des Patentinhabers aber nicht zur Gänze feststellen. Zur rechtlichen Würdigung wäre es wohl erforderlich gewesen, festzustellen, wieviel der Lizenzgeber für den Verkauf der Gullideckel verlangte, und dies in Verhältnis zu einer angemessenen Lizenzgebühr zu setzen. Wenn dies zu einer Verzerrung des Wettbewerbes führte (was gut möglich, aber nicht bewiesen ist), so ließe sich durchaus mit dem BGH ("Spundfass") argumentieren, daß der technologisch marktbeherrschende Patentinhaber sein Monopol "ausnutzt, um bei der Vergabe von Lizenzen den Zutritt zu diesem Markt nach Kriterien zu beschränken, die der auf die Freiheit des Wettbewerbs gerichteten Zielsetzung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen widersprechen."

Die japanische FTC, die den Fall ebenfalls untersucht hatte, stellte das Verfahren allerdings ein.



5. Stücklizenzgebühr - "Philips"

Die drei Inhaber von Patenten zur CD-Rom Technologie (Philips, Sony und Yuden) bündelten diese und ermächtigten Philips zum Abschluß von Lizenzverträgen. Die mit verschiedenen taiwanesischen CD-Rom Herstellern Mitte der 90er Jahre abgeschlossenen Verträge sahen eine Lizenzgebühr von 10 Yen (etwa 10 Pfennig) oder 3% des Nettoverkaufspreises vor, was immer höher war. Der damalige Verkaufspreis für eine CD betrug etwa 3 DM, war allerdings 1999 auf etwa 30 - 50 Pfennig gefallen. Die CD-Rom Hersteller verlangten vergeblich eine Herabsetzung der Lizenzgebühr und zahlten anschließend nicht mehr. Die taiwanesische FTC ermittelte. Philips kündigte daraufhin die Lizenzverträge. Die CD-Rom Hersteller beantragten dann die Erteilung einer Zwangslizenz zu ihren Gunsten. Philips beantragte ferner Ermittlungen bei der US ITC und bei der EG Kommission. Der Marktanteil Taiwans an der Herstellung von CD-Roms fiel von 80% im Jahre 2003 auf 28% im Jahre 2006.



6. Lösungsansätze der verschiedenen Behörden bzw. Gerichte

1. Die taiwanesische **FTC** hielt die Lizenzgebühr von Philips et al. für kartellrechtswidrig, da sie einen Mißbrauch einer marktbeherrschenden Stellung darstellte. Sie hielt das Arrangement von Philips et al. für einen Patentpool, der zu einem weltweiten Monopol für CD-Rom Technologie führte. Bereits die ungenehmigte Absprache zwischen Wettbewerbern an sich sei verboten. Weiters sei die Lizenzgebühr aufgrund der weltweiten Preisentwicklung eine unangemessene Preispolitik eines Monopolunternehmens. Ferner habe Philips Informationen zurückgehalten und Nichtangriffsklauseln mit Lizenznehmern vereinbart.

2. Diese Entscheidung wurde durch das **Kabinett** (dem die FTC untersteht) aufgehoben, von der FTC erneut erlassen und vom **Oberverwaltungsgericht** und **OGH** erneut aufgehoben, im wesentlichen, weil die drei Patentinhaber keine Wettbewerber auf gleicher Handelsstufe seien.



6. Lösungsansätze der verschiedenen Behörden bzw. Gerichte

Nach der Entscheidung der FTC kündigte Philips die Lizenzverträge auf, und einer der Lizenznehmer (Gigastore) beantragte eine Zwangslizenz beim **Patentamt**. Diese wurde für fünf Patente zur Befriedigung des heimischen Marktes erteilt, allerdings ohne die Festsetzung einer Lizenzgebühr. Die Berufung von Philips vor dem **Handelsministerium** war erfolglos, vor der **Oberverwaltungsgericht** hingegen erfolgreich (E vom 13. März 2008), weil das Patentamt nicht alle Umstände des Falles gewürdigt habe. Diese Entscheidung ist rechtskräftig geworden. Bereits zuvor hatten sich die Parteien allerdings außergerichtlich geeinigt. Überdies hatte Philips am 5. Mai 2006 beim Patentamt die Aufhebung der Zwangslizenz beantragt. Dieses hatte dem Antrag zum 31. Mai 2007 ex nunc entsprochen. Die fraglichen Patente liefen zwischen Januar 2007 und Dezember 2009 aus.



6. Lösungsansätze der verschiedenen Behörden bzw. Gerichte

3. Vor der **US International Trade Commission** hatte Philips im Jahre 2002 eine Zollverfügung zur Beschlagnahme aller von Gigastore importierten CDs beantragt. Diese allerdings lehnte das wegen Patentmißbrauchs von Seiten Philips ab. Eine interne Berufung hiergegen hatte keinen Erfolg, da Philips auch solche Patente mitlizenzieren wollte, die für die Technologie nicht wesentlich waren. Der **US Federal Court of Appeals** hob diese Entscheidung allerdings am 21. September 2005 wieder auf und verwies zurück. Am 5. Februar 2007 erließ die ITC die begehrte Zollverfügung.

4. Am 15. Januar 2007 erhob Philips bei der **EG Kommission** **Beschwerde** gegen Taiwan wegen eines Verstoßes gegen TRIPS, im wesentlichen im Hinblick auf die erteilte Zwangslizenz. Am 30. Januar 2008 befand der diesbezüglich TBR Report, daß weder die Vorschriften Taiwans über Zwangslizenzen, noch die Vergabe in diesem Fall, den Vorgaben des TRIPS Abkommens entsprachen. Dies könnte die Kommission zwar zum Anlaß eines WTO Verfahrens nehmen, bislang ist hier allerdings noch nichts passiert.



7. Schluß

Nicht zuletzt der Fall aus Taiwan macht die internationale Dimension der kartellrechtlichen Beurteilung von Lizenzverträgen deutlich. Obgleich der Sachverhalt vergleichsweise einfach ist, fällt eine Beurteilung schwer. Sind zu hohe Lizenzgebühren (wie werden diese definiert?) eines Monopolisten (bzw. eines Patentpools) für eine Technologie, die einen Industriestandard darstellt, aber nicht lebensnotwendig ist, bereits an und für sich kartellrechtswidrig?

Was bringt eine Zwangslizenz (die zur Befriedigung des heimischen Marktes erteilt werden muß) für eine Industrie, die im wesentlichen vom Export lebt?