

Lizenzgebühren auch bei nicht genutzten und nichtigen Patenten

Der EuGH hatte über die Frage zu entscheiden, für was der Lizenznehmer einer patentierten Technologie eigentlich zahlt. Für die Nutzung des Patents an sich? Die Möglichkeit der Nutzung der Technologie? Oder das Recht, nicht verklagt zu werden? Und kam zu letzterem Ergebnis. Ein Lizenznehmer muss deshalb auch dann die vereinbarte Gebühr zahlen, wenn er das Patent nicht verletzt oder dieses rückwirkend für nichtig erklärt wird.

Dem Pharmaunternehmen Genentech wurde 1992 eine nicht ausschließliche, weltweite Lizenz im Bereich der Genforschung gewährt. Das Unternehmen nutzte die Lizenz letztendlich jedoch nur zur Forschung und Herstellung eines neuen Medikaments und somit auf eine Art und Weise, die nicht vom Patent umfasst war und auch wenn sie geschützt gewesen wäre, aufgrund der Nichtigkeit des europäischen Patents keine Verletzungsansprüche begründet hätte.

Genentech weigerte sich deshalb die gesamten Lizenzgebühren zu bezahlen und kündigte den Lizenzvertrag.

Nachdem Genentech in einem Schiedsverfahren zur Zahlung der Gebühren bis zur Kündigung verurteilt wurde, wandte sich das Unternehmen an den Cour d'appel in Paris, der die Sache dem EuGH vorgelegt hat.

Die Entscheidung des EuGH

Der EuGH gab der Lizenzgeberin nun mit [Urteil vom 07.07.2016 - Az. C-57/14](#) Recht.

Die Lizenzgebühr sei mit dem Wettbewerbsrecht der EU vereinbar, sodass die Lizenzgeberin auch dann eine Gebühr verlangen darf, wenn die Nutzung der lizenzierten Technologie keine Patentverletzung nach sich zieht und das zugrundeliegende Patent zudem für nichtig erklärt wird. Dies sei der Preis dafür, den der Lizenznehmer zahlen müsse, um die Technologie kommerziell nutzen zu dürfen, ohne eine Verletzungsklage gegen sich zu riskieren.

Auch könne der Lizenznehmer den Vertrag jederzeit frei kündigen, so dass der Wettbewerb nicht beeinträchtigt und er selber nicht in seiner Dispositionsfreiheit beschränkt werde.

Fazit

Wer also in Zukunft Lizenzgebühren lediglich dann zahlen will, wenn er die lizenzierte Technologie im Rahmen des Patents nutzt, sollte dies vertraglich festhalten. Wer dies nicht tut, geht das Risiko ein, Lizenzgebühren auch dann zahlen zu müssen, wenn der Schutzbereich des Patents gar nicht berührt ist. Dann hilft nur noch die Kündigung des Lizenzvertrags.