



Der Lizenznehmer eines Patents muss die vereinbarte Gebühr auch dann zahlen, wenn er die patentierte Technologie nicht verletzt

Da die Gebühr den Preis darstellt, den der Lizenznehmer zu zahlen hat, um sich gegen Verletzungsklagen zu schützen, und er den Lizenzvertrag jederzeit kündigen kann, wird die Zahlung geschuldet

Im Jahr 1992 gewährte das deutsche Unternehmen Behringwerke (das später von dem deutschen Unternehmen Sanofi-Aventis Deutschland übernommen wurde) Genentech (einem im Pharmasektor tätigen Unternehmen) eine nicht ausschließliche weltweite Lizenz für die Nutzung eines aus dem menschlichen Cytomegalovirus abgeleiteten patentierten Enhancers¹. Genentech nutzte diesen Enhancer lediglich, um die Transkription eines Abschnitts der DNS zu erleichtern, der seinerseits zur Herstellung des Arzneimittels Rituxan (oder MabThera) erforderlich ist². Mit dieser Art der Verwendung des Enhancers hat Genentech die lizenzierten Patente nicht verletzt. Deshalb hat sie sich geweigert, einen Teil der vereinbarten Gebühr zu zahlen.

Die mit der Rechtssache befasste Cour d'appel de Paris möchte vom Gerichtshof wissen, ob unter diesen Umständen Genentech mit dieser Gebühr im Hinblick auf das Wettbewerbsrecht der Union ungerechtfertigte Kosten auferlegt werden.

In seinem Urteil vom heutigen Tag stellt der Gerichtshof fest, dass das Wettbewerbsrecht der Union es nicht verbietet, die Zahlung einer Gebühr für die Verwendung einer Technologie auch dann vorzusehen, wenn diese Verwendung zu keiner Patentverletzung führt und die Technologie bei einer rückwirkenden Nichtigerklärung des Patents sogar als nie geschützt gilt. Der Grund dafür liegt darin, dass die Gebühr den Preis darstellt, der vom Lizenznehmer für die kommerzielle Nutzung der patentierten Technologie in der Gewissheit, dass der Lizenzgeber keine Verletzungsklage gegen ihn erheben wird, zu zahlen ist. Da der Lizenznehmer den Vertrag frei kündigen kann, lässt sich ausschließen, dass die Zahlung der Gebühr den Wettbewerb beeinträchtigt, indem sie seine Dispositionsfreiheit einschränkt oder zu Marktabschottungseffekten führt.

HINWEIS: Im Wege eines Vorabentscheidungsersuchens können die Gerichte der Mitgliedstaaten in einem bei ihnen anhängigen Rechtsstreit dem Gerichtshof Fragen nach der Auslegung des Unionsrechts oder nach der Gültigkeit einer Handlung der Union vorlegen. Der Gerichtshof entscheidet nicht über den nationalen Rechtsstreit. Es ist Sache des nationalen Gerichts, über die Rechtssache im Einklang mit der Entscheidung des Gerichtshofs zu entscheiden. Diese Entscheidung des Gerichtshofs bindet in gleicher Weise andere nationale Gerichte, die mit einem ähnlichen Problem befasst werden.

Zur Verwendung durch die Medien bestimmtes nichtamtliches Dokument, das den Gerichtshof nicht bindet.

Der [Volltext](#) des Urteils wird am Tag der Verkündung auf der Curia-Website veröffentlicht

Pressekontakt: Hartmut Ost ☎ (+352) 4303 3255

¹ Der Cytomegalovirus gehört zu den Herpesviren.

² Dieses Arzneimittel wird bei der Behandlung von Krebs und rheumatoider Arthritis verwendet.