

Anforderungen an die Geltendmachung des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwands – Entwicklungslinien in der Rechtsprechung und offene Fragen

Prof. Dr. Andreas Fuchs
Universität Osnabrück

**Vortrag auf der
GRUR Jahrestagung 2017 in Hamburg**
Fachausschuss Kartellrecht/Arbeitskreis Verfahrensrecht
27. September 2017
Wer bestimmt, was FRAND ist? Kartellrechtliche, vertrags- und
verfahrensrechtliche Aspekte

Übersicht (1)

- I. Einführung
- II. Die Huawei/ZTE-Entscheidung des EuGH vom 16.7.2015
 1. Ausgangspunkt und Kernaussagen des Urteils
 2. Analyse des zugrundeliegenden Konzepts
 - a) Kartellrechtlicher Ansatz
 - b) Prozeduraler Ansatz: Schaffung eines Rahmens für bona-fide-Lizenzverhandlungen
 - c) Anwendungsbereich und Reichweite des Systems wechselbezüglicher Obliegenheiten
- III. Konkretisierung der kartellrechtlichen Leitplanken durch die mitgliedstaatliche Rechtsprechung
 1. Überblick
 2. Formaler Ablauf der (vorprozessualen) Verhandlungen: ein starres konsekutives System oder Nachholbarkeit einzelner Verfahrensschritte?

Übersicht (2)

3. Formale und inhaltliche Anforderungen an FRAND-Lizenzbedingungen
 - a) Gerichtlicher Kontrollmaßstab
 - b) Punktgenaue Bestimmung der FRAND-Konformität oder Anerkennung einer Bandbreite angemessener Lizenzbedingungen?
 - c) Mögliche methodische Ansätze zur inhaltlichen Konkretisierung von FRAND-Lizenzbedingungen
4. Rechtsfolgen bei Nichteinhaltung der Huawei-Kriterien

IV. Thesenartige Zusammenfassung

I. Einführung (1)

- Grds. Komplementäres Verhältnis von Immaterialgüter- und Kartellrecht bezüglich der Förderung von Innovationen und wettbewerblichen Vorstößen
- Aber Gefahr der Marktabschottung, Behinderung oder Ausbeutung, wenn der Inhaber eines geistigen Eigentumsrechts auch ein ökonomisches (Quasi-) Monopol in Form einer praktisch nicht angreifbaren marktbeherrschenden Stellung erlangt.
- Zwei Anknüpfungspunkte für einen möglichen Verstoß gegen Art. 102 AEUV (bzw. § 19 GWB) im vorliegenden Kontext:
 - Lizenzverweigerung als Marktmachtmissbrauch,
 - Missbräuchliche Geltendmachung des Schutzrechts durch rigorose gerichtliche Durchsetzung von Verletzungsansprüchen trotz materieller Verpflichtung zur Gewährung einer Lizenz.

I. Einführung (2)

- Qualifikation der Verweigerung einer Lizenzerteilung als Kartellrechtsverstoß nach der Rspr. (EuGH/EuG) aber nur unter „außergewöhnlichen Umständen“:
 1. Unentbehrlichkeit der Nutzung des Immaterialguts für die Tätigkeit des Lizenzsuchers
 2. Verhinderung eines neuen Produkts, für das eine potentielle Nachfrage besteht, oder Beeinträchtigung der technischen Entwicklung durch die Lizenzverweigerung
 3. Eignung zur Verhinderung jeglichen wirksamen Wettbewerbs auf dem abgeleiteten Markt
 4. Keine Rechtfertigung der Lizenzverweigerung durch objektive Gründe.

- Sind diese Voraussetzungen erfüllt, besteht für den Lizenzsucher ein Anspruch auf Abschluss eines Lizenzvertrages zu angemessenen Bedingungen (kartellrechtlicher Kontrahierungszwang). Dieser kann unter bestimmten Bedingungen auch als Einwand gegen eine Patentverletzungsklage auf Schadensersatz (BGH Standard-Spundfass) oder auf Unterlassung (BGH Orange-Book-Standard) geltend gemacht werden.

I. Einführung (3)

- Sehr restriktive, den Lizenzsucher benachteiligende Bedingungen für die Geltendmachung des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwands im Patentverletzungsprozess nach dem Orange-Book-Standard-Test (unbedingtes, nicht unter Verletzungs- oder Rechtsbeständigkeitsvorbehalt gestelltes und ohne weiteres annahmefähiges Angebot durch den Lizenzsucher, vorgeifliche Erfüllung der Bedingungen des abzuschließenden Lizenzvertrags, insbes. Erfüllung oder Sicherstellung der Zahlungspflichten).
- Teilweise Verschärfung durch die instanzgerichtliche Rechtsprechung und Anwendung nicht nur bei de facto-Standards, sondern Übertragung auch auf FRAND-Konstellationen.
- Abweichender Ansatz der Kommission in ihren Entscheidungen „Motorola“ und „Samsung“
 - Marktmachtmissbrauch durch Erhebung einer patentrechtlichen Unterlassungsklage gegen einen „willing licensee“;
 - generelle Lizenzbereitschaft des Patentnutzers genügt, kein detailliertes, unbedingtes Lizenzangebot erforderlich;
 - kein Ausschluss der Geltendmachung der Nichtigkeit oder fehlenden Verletzung des Patents.
- Vorlagebeschluss des LG Düsseldorf v. 21.3.2013 an den EuGH

II. Die Huawei/ZTE- Entscheidung des EuGH (1)

- Vorliegen eines SEP in Bezug auf einen von einer SSO etablierten technischen Standard plus FRAND-Lizenzbereitschaftserklärung = „außergewöhnliche Umstände“ iSd bisherigen Rspr.
- Dennoch kein Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung durch die Erhebung einer patentrechtlichen Unterlassungsklage durch den SEP-Inhaber, wenn bestimmte Voraussetzungen beachtet werden, die darauf gerichtet sind, einen fairen Interessenausgleich zwischen Patentinhaber und Lizenzsucher zu erzielen.
- Etablierung eines Systems wechselseitiger (vorprozessualer) Obliegenheiten beider Parteien im Sinne eines Fahrplans für FRAND-Lizenzverhandlungen:
 - (1) Konkreter Verletzungshinweis durch den SEP-Inhaber vor Klageerhebung
 - (2) Detailliertes, schriftliches FRAND-Lizenzangebot durch den SEP-Inhaber
 - (3) Obliegenheit des Lizenzsuchers zur zügigen Reaktion auf das Angebot (ohne Verzögerungstaktik) und bei Ablehnung Unterbreitung eines FRAND-Gegenangebots
 - (4) Bei Nutzung des SEP vor Lizenzerteilung Pflicht zur Rechnungslegung und Leistung einer angemessenen Sicherheit für die Ansprüche des Patentinhabers (zB durch Bankgarantie).

II. Die Huawei/ZTE- Entscheidung des EuGH (2)

Analyse des zugrundeliegenden Konzepts

- **Kartellrechtlicher Ansatz:**
- Trotz Betonung der durch die FRAND-Zusage geweckten berechtigten Erwartung im Markt, ohne Schwierigkeiten eine Lizenz zu angemessenen Bedingungen bekommen zu können, bleibt der aus Art. 102 AEUV abgeleitete kartellrechtliche Kontrahierungszwang die dogmatische Grundlage für die Entwicklung des Systems wechselseitiger Obliegenheiten.
- Funktion der FRAND-Zusage ist Sicherstellung des freien Zugangs zum Standard, die wiederum erforderlich ist, um die Vereinbarkeit der kooperativen Standardsetzung über die SSO mit Art. 101 AEUV zu gewährleisten.
- **Prozeduraler Ansatz:**
- Schaffung eines ausgewogenen Rahmens für bona-fide-Lizenzverhandlungen,
- keine inhaltlichen Vorgaben dafür, was FRAND ist, sondern Förderung des privatautonomen Abschlusses von Lizenzverträgen durch Reduzierung der Risiken für ein patent hold-up ebenso wie für ein patent hold-out. Im Vergleich zu Orange-Book-Standard Verschiebung der Verhandlungsgewichte zugunsten des (sich ohnehin regelmäßig in einer schwächeren Position befindlichen) Lizenzsuchers.

II. Die Huawei/ZTE- Entscheidung des EuGH (3)

Analyse des zugrundeliegenden Konzepts

- **Anwendungsbereich und Reichweite des Systems wechselbezoglicher Obliegenheiten:**
 - Unmittelbar erfasst nur die Fälle, in denen der SEP-Inhaber eine FRAND-Zusage gegenüber einer anerkannten SSO abgegeben hat, und Ansprüche auf Unterlassung, Rückruf oder Vernichtung wegen Patentverletzung geltend macht. Klagen auf Auskunft, Rechnungslegung oder Schadensersatz bleiben unberührt.
 - Beschränkung auf Geltendmachung gegenüber „Wettbewerbern“?
 - Erstreckung auf Klagen von NPEs (non-practicing entities) und derivative Schutzrechtserwerber, die selbst keine FRAND-Erklärung abgegeben haben, ist zur Vermeidung von Umgehungen erforderlich und über eine entsprechende Auslegung des Art. 102 AEUV (Zurechnung der einmal erweckten Markterwartung im Rahmen der besonderen Verantwortung des Marktbeherrschers für die Aufrechterhaltung des Restwettbewerbs im Markt) dogmatisch begründbar.

II. Die Huawei/ZTE- Entscheidung des EuGH (4)

Analyse des zugrundeliegenden Konzepts

- **Anwendungsbereich und Reichweite des Systems wechselbezoglicher Obliegenheiten:**
 - Anwendbarkeit der Huawei-Kriterien auch auf de facto-Standards? (str.)
 - Dafür spricht die generelle Eignung der Kriterien zu einer ausgewogenen Verteilung der Verhandlungsgewichte und die fehlende konstitutive Bedeutung der FRAND-Erklärung für die Begründung des kartellrechtlichen Zwangslizenzinwands; der BGH sollte seine restriktive Orange-Book-Standard-Rspr. zugunsten des EuGH-Konzepts aufgeben, auch wenn sich diese Konsequenz nicht direkt oder zwingend aus der Huawei-Entscheidung ergibt, wohl aber aus dem effet utile-Gedanken.

III. Konkretisierung der kartellrechtlichen Leitplanken durch die mitgliedstaatliche Rechtsprechung (1)

➤ Überblick

- Viele Fragen bei der praktischen Anwendung der Huawei-Kriterien sind noch offen. Eine einheitliche Linie der Instanzgerichte in Deutschland (insbes. LG und OLG Düsseldorf, LG Mannheim und OLG Karlsruhe) bzw. im Ausland (vgl. insbes. das Urteil des High Court of Justice (Mr. Justice Birss) v. 5.4.2017 – Fallnr. HP-2014-000005, [2017] EWHC 711 (Pat) – **Unwired Planet v. Huawei**, auszugsweise abgedruckt in WuW 2017, 415) ist noch nicht erkennbar.
- Erfolgreiche Geltendmachung des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwands unter Anwendung und Konkretisierung des Huawei-Konzepts zuletzt in einem vom **OLG Düsseldorf** entschiedenen Fall (Urt. v. 30.3.2017, I-15 U 66/15).

III. Konkretisierung der kartellrechtlichen Leitplanken durch die mitgliedstaatliche Rechtsprechung (2)

➤ Ablauf der vorprozessualen Verhandlungen: starres konsekutives System oder Nachholbarkeit einzelner Verfahrensschritte?

- OLG Düsseldorf: abschließende konsekutive Prüfung der einzelnen Verfahrensschritte; daher zB kein Offenlassen der FRAND-Konformität des Lizenzangebots des SEP-Inhabers wegen jdf. fehlenden Gegenangebots des Lizenzsuchers (a.A. zB LG Mannheim, Urt. v. 27.11.2015, GRUR-RS 2015, 20077).
- „Der Patentverletzer hat nur dann in der ihm obliegenden Art und Weise zu reagieren, wenn der SEP-Inhaber zuvor seinerseits seine Pflichten erfüllt hat“. (OLG Düsseldorf, Urt. v. 30.3.2017, Rn. 167).
- Wohl zu strikte Sicht: Nachholbarkeit bestimmter für die Anspruchsdurchsetzung erforderlicher Handlungen bis zum Schluss der mdl. Verhandlung grds. möglich, jdf. wenn der Lizenzsucher dadurch keinem unangemessenen Druck ausgesetzt wird. Ausnahme: Klageerhebung ohne vorprozessualen Verletzungshinweis und jegliches Lizenzangebot durch den SEP-Inhaber für Fälle nach dem 16.7.2015.

III. Konkretisierung der kartellrechtlichen Leitplanken durch die mitgliedstaatliche Rechtsprechung (3)

- **Ablauf der vorprozessualen Verhandlungen: starres konsekutives System oder Nachholbarkeit einzelner Verfahrensschritte?**
 - Fraglich jdf., ob sich der Lizenzsucher bei einem nicht FRAND-konformen Angebot des SEP-Inhabers jeglicher Reaktion enthalten darf. Dagegen spricht die Funktion der Huawei-Kriterien, einen Rahmen für beiderseitige Verhandlungen nach Treu und Glauben zu schaffen. Daher zumindest zügige Kommunikation der Ablehnung des Angebots als nicht FRAND-gemäß durch den Lizenzsucher geboten (im Ergebnis ebenso zB LG Düsseldorf, Urt. v. 3.11.2015, BeckRS 2015, 19564 Rn. 93 als Vorinstanz zu OLG Düsseldorf v. 30.3.2017; vgl. a. weitergehend LG Mannheim, Urt. v. 27.11.2015, GRUR-RS 2015, 20077 Rn. 151 ff. – Auslösung der Obliegenheit zur Unterbreitung eines Gegenangebots bereits durch ein formell geeignetes Lizenzangebot des SEP-Inhabers unabhängig davon, ob es inhaltlich FRAND-Kriterien genügt).

III. Konkretisierung der kartellrechtlichen Leitplanken durch die mitgliedstaatliche Rechtsprechung (4)

- **Formale und inhaltliche Anforderungen an FRAND-Lizenzbedingungen:**
 - Gerichtlicher Kontrollmaßstab**
 - Bloße Evidenzkontrolle (so LG Mannheim) oder vollständige gerichtliche Überprüfung (so OLG Düsseldorf) ?
 - Punktgenaue Bestimmung der FRAND-Konformität (so zB brit. High Court in *Unwired Planet*) oder Anerkennung einer Bandbreite angemessener Lizenzbedingungen?

III. Konkretisierung der kartellrechtlichen Leitplanken durch die mitgliedstaatliche Rechtsprechung (5)

➤ Formale und inhaltliche Anforderungen an FRAND-Lizenzbedingungen:

Mögliche methodische Ansätze zur inhaltlichen Konkretisierung von FRAND-Lizenzbedingungen

- Anknüpfung an die Schadensberechnung bei Verletzung von Immaterialgüterrechten?
Jdf. bei FRAND-Zusage nur Anknüpfung an Lizenzanalogie angemessen, nicht entgangener Gewinn oder Verletzerertrag (OLG Düsseldorf).
- Kartellrechtliche Ansätze, insbes. Vergleichsmarktbetrachtung
Gleiche Maßstäbe wie bei der Preishöhenkontrolle nach Art. 102 lit. a) AEUV bzw. § 19 Abs. 2 Nr. 2 GWB; dito beim Diskriminierungsverbot (lit.c);
aA brit. High Court in *Unwired Planet*: FRAND-Rate < exzessiver Preis iSd kartellrechtl. Preishöhenmissbrauchs (Bejahung eines zivilrechtlichen Anspruchs auf Lizenzerteilung aus der FRAND-Zusage).
- Aufstellung spezifischer Kriterienkataloge (vgl. zB *Georgia Pacific-Test* in den USA).

III. Konkretisierung der kartellrechtlichen Leitplanken durch die mitgliedstaatliche Rechtsprechung (6)

➤ Rechtsfolgen bei Nichteinhaltung der Huawei-Kriterien:

- Verletzt der Patentinhaber seine Obliegenheiten, insbes. zur Abgabe eines FRAND-Lizenzangebots, ist seine Patentverletzungsklage auf Unterlassung, Rückruf aus den Vertriebswegen und Vernichtung patentverletzender Gegenstände „als derzeit unbegründet“ abzuweisen, dh sie ist nicht dauerhaft ausgeschlossen, sondern nur solange gerichtlich nicht durchsetzbar, wie der SEP-Inhaber seinen Obliegenheiten nicht nachkommt (OLG Düsseldorf: „dilatatorische Einrede“). Die erfolgreiche Geltendmachung des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwands im Patentverletzungsprozess führt nicht zur Erteilung einer entsprechenden Lizenz.
- Ansprüche des Patentinhabers auf Auskunft, Rechnungslegung und Schadensersatz bleiben vom Zwangslizenzeinwand des Patentnutzers unberührt, beschränken sich aber auf die Berechnungsmethode der Lizenzanalogie, jdf. solange sich der Lizenzsucher FRAND-konform verhält (OLG Düsseldorf); weitergehende Ansprüche erst bei Lizenzunwilligkeit oder Verzögerungstaktik.
- Soweit dem Lizenzsucher durch die missbräuchliche Erhebung der Patentverletzungsklage seitens des SEP-Inhabers ein Schaden entstanden ist, kann er diesen nach § 33a GWB ersetzt verlangen.

IV. Thesenartige Zusammenfassung (1)

- Das vom EuGH mit seiner Huawei-Entscheidung etablierte System (vorprozessualer) wechselseitiger Obliegenheiten von SEP-Inhaber und Lizenzsucher stellt einen ausgewogenen Rahmen für FRAND-Lizenzverhandlungen nach Treu und Glauben dar.
- Es handelt sich um ein prozedurales Konzept auf kartellrechtlicher Grundlage (Art. 102 AEUV), das einem marktbeherrschenden SEP-Inhaber, der einem kartellrechtlichen Kontrahierungszwang unterliegt, gewisse Restriktionen bei der Durchsetzung seines Ausschließlichkeitsrechts mittels Verletzungsklagen auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung unterwirft. Dadurch soll der privat-autonome Abschluss von Lizenzverträgen zu FRAND-Bedingungen gefördert werden, wobei es primär den Parteien obliegt, zu ermitteln, was im konkreten Fall FRAND ist.
- Der Abgabe einer FRAND-Zusage durch den SEP-Inhaber (oder seinen Rechtsvorgänger) kommt (ungeachtet ihrer zivilrechtlichen Qualifikation) kartellrechtlich die Bedeutung zu, dass sie den Nachweis der Voraussetzungen eines kartellrechtlichen Lizenzierungszwangs nach Art eines Regelbeispiels bzw. einer Vermutung für das Vorliegen „außergewöhnlicher Umstände“ iSd Rechtsprechung des EuGH erleichtert.

IV. Thesenartige Zusammenfassung (2)

- Auf diese Weise sichert die FRAND-Erklärung den grds. freien Zugang zu vereinbarten Standards ab und gewährleistet damit zugleich, dass die kooperative Standardsetzung durch eine SSO nicht gegen Art. 101 AEUV verstößt.
- Die Huawei-Kriterien (Verletzungshinweis und FRAND-Lizenzangebot durch den SEP-Inhaber im Falle grds. Lizenzbereitschaft des Patentnutzers, zügige Reaktion des Lizenzsuchers, ggf. mit einem FRAND-Gegenangebot und Sicherheitsleistung bei dessen Ablehnung) sind generell geeignet, zu einer ausgewogenen Verteilung der Verhandlungsgewichte zwischen Patentinhaber und Lizenzsucher beizutragen und sollten daher (ggf. mit gewissen Modifikationen) auch auf andere Konstellationen des kartellrechtlichen Zwangslizenzinwands ohne FRAND-Erklärung (zB bei *de facto*-Standards) angewendet werden. Auch wenn sich diese Konsequenz nicht direkt aus dem EuGH-Urteil ergibt, sollte der BGH bei nächster Gelegenheit seine einseitig patentinhaberfreundliche Orange-Book-Standard-Rechtsprechung überdenken und an das EuGH-Konzept anpassen.

IV. Thesenartige Zusammenfassung (3)

- Das konsekutiv aufgebaute System vorprozessualer Obliegenheiten von SEP-Inhaber und Lizenzsucher schließt nicht aus, dass einzelne Verfahrensschritte in einem laufenden Prozess bis zum Schluss der mdl. Verhandlung nachgeholt werden können, solange gewährleistet bleibt, dass eine Partei dadurch nicht in die Lage versetzt wird, einen übermäßigen Verhandlungsdruck auszuüben.
- Hinsichtlich der FRAND-Konformität des Lizenzangebots des Patentinhabers findet keine bloße summarische Prüfung iSe Evidenzkontrolle durch das Gericht statt. Erforderlich ist vielmehr eine abschließende tatrichterliche Entscheidung.
- Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass FRAND kein punktuelles Konzept mit einer einzigen richtigen Entscheidung ist, sondern insbes. hinsichtlich der Lizenzgebühren eine gewisse Bandbreite von Konditionen umfasst.
- Für die inhaltliche Konkretisierung der FRAND-Konditionen sind grds. die gleichen kartellrechtlichen Maßstäbe wie bei der Prüfung eines Preis- oder Konditionenmissbrauchs bzw. einer sachlich nicht gerechtfertigten Diskriminierung anzulegen. Besonderes Augenmerk ist dabei allerdings auf die spezifischen Umstände von Lizenzmärkten und die jeweils einschlägigen branchenüblichen Gepflogenheiten zu legen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !

Kontakt:

Prof. Dr. Andreas Fuchs, LL.M. (Michigan)
Richter am Oberlandesgericht Celle a.D.
Institut für Handels- und Wirtschaftsrecht
Universität Osnabrück
Katharinenstrasse 15
49078 Osnabrück

Tel. +49 (0)541 969-6001
Fax +49 (0)541 969-4517
E-Mail: afuchs@uos.de