



GRUR-Jahrestagung, Hamburg, September 2017

## Die FRAND-Erklärung

### Anwendbares Recht, Rechtsnatur und Bindungswirkung am Beispiel eines ETSI-Standards

Prof. Dr. Mary-Rose McGuire, Universität Osnabrück

## Gliederung

### Wer bestimmt, was FRAND ist?

- I. Einleitung
- II. Die FRAND-Erklärung
  - *anwendbares Recht*
  - *Rechtsnatur*
  - *Bindungswirkung*
- III. Die FRAND-Lizenz
  - *anwendbares Recht*
  - *Rechtsnatur*
  - *Bindungswirkung*
- IV. Verhältnis FRAND-Erklärung/FRAND-Lizenz
- V. Ergebnis

## I. Einleitung

### Praxisrelevanz der Fragestellung

#### Aktuelle Probleme:

- Kriterien für FRAND-Bestimmung unklar
- FRAND-Verpflichtung für Erwerber bei Übertragung

#### Meinungsvielfalt:

- Anwendbares Recht: F (Rechtswahl) / DE (Schutzland)
- Rechtsnatur: *invitatio ad offerendum* / Verragsangebot / Vertrag zu Gunsten Dritter / *pactum de non petendo*
- Bindungswirkung: Vertragliche Vereinbarung / Sukzessionsschutz / Erschöpfung / Kartellrecht

#### Praktische Bedeutung:

- Rechtswahlfreiheit?
- Auslegungsmaßstab?
- Schutzlandprinzip folgt der Bündel-/Mosaiktheorie

*☑ Ursache für Divergenz fehlende/fehlerhafte IPR-Analyse*

## I. Einleitung

### Klassische IPR-Analyse

#### Rechtsquellen

Internationale Zuständigkeit  
– Brüssel-Ia-VO  
– Art. 31 EPGÜ

Internationales Privatrecht  
– Rom-I-VO  
– Rom-II-VO

#### Prüfungsschema:

- Internationale Zuständigkeit (Brüssel-Ia-VO)
- Internationales Privatrecht (Rom-I-VO, Rom-II-VO)
  1. Anwendbares Recht
  2. Rechtsnatur
  3. Bindungswirkung für Parteien / Geltung für Dritte

#### Sachverhalt:

- **Patentinhaber P** (Sitz in D) ist Inhaber mehrerer SEPs, P hat FRAND-Erklärung abgegeben.
- **Lizenzsucher L** (Sitz in D) beansprucht Lizenz.
- P hat SEPs an **Dritten D** (U.S.-Unternehmen) übertragen. D hat keine FRAND-Erklärung abgegeben.

*☑ Anerkannte Prüfungsschemata*

## II. FRAND-Erklärung

### Annex 6, ETSI Rules of Procedure

**Art. 12 ETSI IPR Policy a.F.**  
*The construction, validity and performance of this IPR Information Statement and Licencing Declaration shall be governed by the laws of France.*

**Art. 12 ETSI IPR Policy n.F.:**  
*The POLICY shall be governed by the laws of France. However, no MEMBER shall be obliged by the POLICY to commit a breach of the laws or regulations of its country or to act against supranational laws or regulations applicable to its country insofar as derogation by agreement between parties is not permitted by such laws.*

## 1. Anwendbares Recht

### Art. 12 ETSI IPR Policy

Rechtswahl zu Gunsten französischen Rechts;  
**aber:** Anerkennung des Vorrangs zwingenden Rechts

#### Ausgangspunkt:

- Rechtswahl durch ETSI IPR Policy
- Anwendbarkeit Rom-I-VO
- Allgemeine Voraussetzungen Art. 3 (1) Rom-I-VO
  - eindeutig oder konkludent; auch AGB
- Grenzen der Rechtswahl
  - reiner Inlandssachverhalt, Art. 3 (3) Rom-I-VO
  - reiner EU-Sachverhalt Art. 3 (4) Rom-I-VO

*Rechtswahl wirksam*

## II. FRAND-Erklärung

**Rechtsquellen**  
 – Art. 12 Rom-I-VO  
 – Art. 1205 ff. Code Civil n.F.

**Vgl. auch EuGH – Huawei, Rn. 53,**  
 wonach die FRAND-Erklärung  
 „die berechnete **Erwartung** weckt,  
 dass der Inhaber des SEP  
 tatsächlich Lizenzen zu diesen  
 Bedingungen gewähren wird.“

## 2. Rechtsnatur

### Französisches Recht:

- Vertrag zu Gunsten Dritter?
  - Wortlaut der FRAND-Erklärung
  - Voraussetzungen nach Art. 1205 Code Civil
  - gemeinsames Interesse an Kartellrechtskonformität
- Bindendes Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrags?
  - „unwiderrufliche“ Lizenz interessengerecht?
  - *essentialia negotii*
  - Schriftform

*Roadmap des EuGH setzt stillschweigend voraus,  
 dass noch kein bindendes Angebot vorliegt*

## II. FRAND-Erklärung

**Art. 6.1<sup>bis</sup> ETSI IPR Policy**  
Transfer of Ownership of Essential IPR

FRAND licensing undertakings made pursuant to Clause 6 shall be interpreted as **encumbrances that bind all successors in interest.**

**Art. 12 ETSI IPR Policy n.F.:**

„Any right granted to, and any obligation imposed on, a MEMBER which derives from French law and which are not already contained in the national or supranational law applicable to that MEMBER **is to be understood as being of solely a contractual nature.**“

## 3. Bindungswirkung

### Erwerber als Verpflichteter der FRAND-Erklärung?

- *stipulation pour autrui*, art. 1205 ff. n.F. Code Civil
- Vertrag zu Gunsten Dritter zwischen ETSI (Versprechensempfänger) und SEP-Inhaber (Versprechender) zu Gunsten potentieller Lizenzsucher (Begünstigte)
- Mangels gesetzlicher Anordnung trotz Bezeichnung als „*encumbrance*“ keine „dingliche“ = patentrechtliche Drittwirkung
- Fehlende Drittwirkung muss durch Vereinbarung mit Erwerber substituiert werden (vgl. Art. 6 ETSI IPR Policy)

*FRAND-Erklärung haftet nicht an SEP*

## III. FRAND-Lizenz

**Art. 4 Rom-I-VO**

(2) Fällt der Vertrag nicht unter Absatz 1 ..., so unterliegt der Vertrag dem Recht des Staates, in dem die Partei, **welche die für den Vertrag charakteristische Leistung zu erbringen hat**, ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat.

(3) Ergibt sich aus der Gesamtheit der Umstände, dass der Vertrag eine **offensichtlich engere Verbindung** zu einem anderen als dem nach Absatz 1 oder 2 bestimmten Staat aufweist, so ist das Recht dieses anderen Staates anzuwenden.

## 1. Anwendbares Recht

### Rechtswahl / objektive Anknüpfung

- Lizenzvertrag ist gesondert anzuknüpfen
- Rechtswahl nach Art. 3 Rom-I-VO
  - Wahl eines Drittstaates (USA, GB) zulässig
- Objektive Anknüpfung Art. 4 (2) Rom-I-VO
  - Sitz des Rechtsinhabers
  - Keine akzessorische Anknüpfung an FRAND mangels Personenidentität
- Geltungsbereich des Vertragsstatuts: Wirksamkeit, Interpretation, dispositives Recht

*FRAND-Lizenz sollte Rechtswahl enthalten*

### III. FRAND-Lizenz

#### Rom-II-VO

EG 26

Bei einer Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums gilt es, den **allgemein anerkannten Grundsatz der *lex loci protectionis*** zu wahren.

#### Art. 6 Markkortprinzip

(3a) Auf außervertragliche Schuldverhältnisse aus einem den **Wettbewerb einschränkenden Verhalten** ist das Recht des Staates anzuwenden, dessen Markt beeinträchtigt ist oder wahrscheinlich beeinträchtigt wird.

(4) Von dem nach diesem Artikel anzuwendenden Recht kann nicht durch eine Vereinbarung gemäß Art. 14 abgewichen werden.

### 2./3. Rechtsnatur & Bindungswirkung

#### Rechtsnatur

- Lizenzvertrag: vertragliches Schuldverhältnis
- Allgemeine Regeln des gewählten Lizenzvertragsrechts
- Besonderheit:  
Beschränkung durch Kartellrecht, Art. 6 (3) Rom-II

#### Bindungswirkung

- Einfache Patentlizenz nach h.M. nicht dinglich
- Besonderheit: Drittwirkung nach jeweiligem Patentrecht
  - Klagerecht
  - Sukzessionsschutz
  - Insolvenzfestigkeit

LV richtet sich nach *allg. Regeln des IPR*

### IV. Erklärung/Lizenz

*„Die FRAND Erklärung unterliegt ferner nicht dem Sukzessionsschutz nach § 15 Abs. 3 PatG. Diese Bestimmung als Sonderregelung des Bestandsschutzes gegenüber dem Grundsatz der Relativität des Schuldverhältnisses ist einer Analogie mangels planwidriger Regelungslücke (...) nicht zugänglich.“*

– LG Mannheim,  
NJOZ 2009, 1458, 1463.

### Relevanz der FRAND-Erklärung?

#### Verhältnis FRAND-Erklärung/FRAND-Lizenz

- FRAND-Erklärung ist Grund für die Erteilung der Lizenz, aber selbst keine Lizenz
  - FRAND-Verpflichtung besteht unabhängig von Kartellrecht
  - Basis für Pflicht zur FRAND-Qualität ist Erklärung, nicht Vertrag (Meistbegünstigung)
  - Kein Sukzessionsschutz für Erklärung, nur für Lizenz
- Rein deklaratorisch?
  - FRAND-Pflicht zusätzlich zu kartellrechtlicher Pflicht
  - Vertragliche Ansprüche (Schadensersatz)
  - Vermutung für Voraussetzungen des Art. 102 AEUV?

FRAND-Erklärung und Lizenz unabhängig

## V. Ergebnis

## Thesen

### Lösung für Beispiel ETSI Standard

- Rechtswahl in ETSI IPR Policy ist grundsätzlich, bezieht sich aber nur auf FRAND-Erklärung
- FRAND-Erklärung gegenüber ETSI stellt einen Vertrag zu Gunsten Dritter i.S.d. Art. 1205 n.F. Code Civil dar
- FRAND-Lizenz setzt nach allgemeinen Regeln nachfolgenden Vertragsschluss durch SEP-Inhaber und Lizenzsucher voraus

### Handlungsbedarf bei Vertragsschluss

- Rechtswahl
- Vertragsanpassungs- oder Meistbegünstigungsklausel
- Kündigung explizit regeln

*Neufassung IPR Policy beachten!*

## Quellen

LG Mannheim, 7 O 94/08 – UMTS-fähiges Mobiltelefon  
 LG Mannheim, 18.2.2011, 7 O 100/10 – UMTS-fähiges Mobiltelefon II  
 LG Düsseldorf 24.4.2012, 4b O 120/10 – MPEG-Standard  
 N.D.C. of California, Apple, Inc. v. Motorola Mobility, Inc., 886 F. Supp. 2d 1061, 1081-82  
 Royal Court of Justice, [2017] EWHC 711 (Pat), Huawei ./ Unwired Planet  
 EuGH 16.7.2015, GRUR Int 2015, 942 – Huawei Technologies Co. Ltd. / ZTE

## Literatur

*Bastista/Mazutti*, Comment on Huawei Technologies: Standard Essential Patents and Competition Law – How far does the CJEU Decision go?, IIC 2016, 244  
*Block*, Art. 101 AEUV als Einwand im Patentverletzungsprozess – eine Übersicht für die Praxis, Mitt. 2017, 97 ff.  
*Eckel*, Anspruch auf Lizenzeinräumung aus FRAND-Erklärung bei standardessentiellen Patenten – Teil 2, NZKart 2017, 469 ff.  
*Fuchs*, Kartellrechtliche Schranken für patentrechtliche Unterlassungsklagen bei FRAND-Lizenzerteilungen für SEPs – Perspektiven nach dem Urteil des EuGH im Fall „Huawei./ ZTE“, NZKart 2015, 429 ff.  
*Hauk, Ronny*: Auswirkungen und wettbewerbsrechtliche Zulässigkeit strategischer Patentübertragungen, WRP 2013, 1446 ff.  
*Heinemann*, Standardessentielle Patente in Normungsorganisationen, GRUR 2015, 855  
*Körper*, Kartellrechtlicher Zwangslizenzinwand und SEP, NZKart 2013, 87  
*Picht*, Unwired Planet v. Huawei: A seminal SEP/FRAND Decision from the UK, GRUR 2017, 569

## Kontakt

## Universität Osnabrück

**Prof. Dr. Mary-Rose McGuire**

Lehrstuhl für Bürgerliches Recht,  
Recht des Geistigen Eigentums sowie  
deutsches und europäisches Zivilprozessrecht  
mmcguire@uos.de

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**

