

**Setting the Scene –  
Anti- und Anti-Anti-Suit  
Injunctions  
in der Praxis der deutschen  
Patentstreitgerichte**

**Sabine Klepsch**

**Dipl.-Chem.**

**Vorsitzende Richterin am Landgericht**

**LG Düsseldorf**

## Hintergrund

Inhaber eines standardessentiellen Patents macht Ansprüche gegen einen potentiellen Patentbenutzer geltend.

### Verteidigung des Patentbenutzers:

- mangelnde Verletzung
- FRAND-Einwand
- ggfs. Unverhältnismäßigkeit
- mangelnde Rechtsbeständigkeit des Klagepatentes

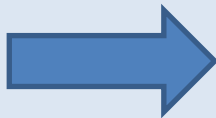
## Hintergrund

### Neu:

Eigene Klage des Patentbenutzers auf Erteilung einer Lizenz an SEP zu FRAND-Konditionen in USA oder China

### Problem:

Deutsche Gerichte schneller in Entscheidung; Unterlassungstitel droht



Einigungsdruck in Lizenzverhandlungen

Vereitelung der Lizenzklage

### Folge:

Antrag auf Anti-Suit-Injunction mit dem Ziel dem SEP-Inhaber untersagen zu lassen sein Patent gerichtlich durchzusetzen.

## Hintergrund

### Anti-Suit-Injunctions:

Prozessführungsverbote von Gerichten der Common Law-Staaten und China, mit denen das Gericht einer Partei eines bei ihm anhängigen Verfahrens untersagt, eine Klage vor einem Gericht eines anderen Staates einzureichen oder ein dort anhängiges Verfahren weiterzubetreiben bzw. zu vollstrecken.

Nach deutschem Recht sind solche Prozessführungsverbote unzulässig



rechtlich keinen Einfluss auf den Erfolg einer Verletzungsklage.



Gericht, das die Anti-Suit Injunction erlassen hat, kann Verstoß sanktionieren (bspw. Strafzahlung in China i.H.v. 129.000,00 EUR pro Tag)

## München Nokia ./. Daimler

### Sachverhalt:

März 2019: 10 Klageverfahren in verschiedenen Standorten in Deutschland wegen Verletzung von SEPs (eingelegt März 2019)

Januar 2019: Beschwerde Continental bei der EU wegen Verstoß gegen Art. 102 AEUV

Mai 2019: Continental erhebt in den USA Klage u.a. gegen Nokia auf Erteilung einer FRAND-Lizenz

Juni 2019: Antrag auf ASI mit dem Ziel des Verbots der Fortführung deutscher Verletzungsverfahren

Juli 2019: Antrag auf Erlass einer eV von Nokia gegen Continental und Daimler

2 Tage später: Beschluss LG München I

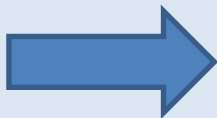
Bestätigung mit Urteil vom 2. Oktober 2019

## München Nokia ./ Daimler

### Begründung:

Unterlassungsanspruch aus § 1004 (analog) i.V.m. § 823 Abs. 1 BGB

- Patent eigentumsähnliches Recht
- Eigentumsbeeinträchtigung auch bei Behinderung der Ausübung
- Antrag auf ASI: konkrete Gefahr eines Eingriffs
- Abwarten auf Entscheidung über ASI nicht erforderlich
- Erstbegehungsgefahr bejaht trotz Rücknahme des Antrags (neuer Antrag vorbehalten)
- eV zwingt Ag nicht zur Rücknahme in USA, sondern verhindert nur Beeinträchtigung der Ausübung des Patentrechts in Deutschland



Untersagung eine gerichtliche Maßnahme zu erwirken, die ein Prozessführungsverbot zur Folge hat (Anti-anti-suit-Injunction)

Bestätigung OLG München, Urt. v. 12. Dezember 2019 (6 U 5042/19)

## Düsseldorf Conversant ./ Huawei

### Sachverhalt:

- 27. August 2020: Verurteilung H zur Unterlassung durch LG Düsseldorf
- Vor Erhebung Verletzungsklage: Klagen von H auf Feststellung der Nichtverletzung chinesischer Patente und Festsetzung einer Lizenzgebühr ohne China sowie Klagen von C gegen H in England wegen Patentverletzung
- 27. August 2020: Antrag auf ASI in China
- 28. August 2020: Oberste Volksgerichtshof in China untersagte ohne Anhörung Vollstreckung des LG-Urteils; Ordnungsgeld 122.000,00 EUR pro Tag
- 4. September 2020: Reconsideration-Verhandlung in China, zus. Verbot einer AA-Enforcement-Injunction
- 4. September 2020: Antrag auf AASI beim LG Düsseldorf
- 8. September 2020: Beschluss mit dem Vollstreckung der chinesischen Verfügung untersagt wurde (dazu Rücknahme chin. Verfügung, Weiterbetreiben chin. ASI und Verbot Conversant an Wahrnehmung ihrer Rechten aus Urteil zu hindern, 4b O 79/20)

## Düsseldorf Conversant ./ Huawei

### Begründung:

Eingriff in Eigentumsrecht

Zwar hat die chin. Verfügung keinen vollstreckbaren Inhalt in D, aber faktische Hinderung durch hohe Strafzahlung

Eingriff rechtswidrig: Gefährdung des Vollstreckungsverfahrens in D

Zulässigkeit der Verfügung in China keine Rechtfertigung: Eingriff in deutsche Jurisdiktion

Wiederholungsgefahr

### Fortgang:

Reconsideration-Verhandlung ohne Erfolg

Antrag beim LG Düsseldorf wurde kurze Zeit später zurückgenommen



## München Interdigital ./ Xiaomi

### Sachverhalt:

- 9. Juni 2020: Klage durch X gegen ID auf Feststellung einer angemessenen globalen Lizenz in Wuhan
- 28. Juli 2020: ID wurde telefonisch hierüber informiert
- 29. Juli 2020: Klage durch ID gegen X wegen Patentverletzung in Neu-Delhi
- 4. August 2020: ASI-Antrag von X gegen ID in Wuhan
- 23. September 2020: Erlass einer ASI, Versand der ASI der Email
- 29. September 2020: Antrag von ID gegen X auf AASI in Neu-Delhi
- 30. September 2020: Antrag auf Reconsideration durch ID in Wuhan

## München Interdigital ./ Xiaomi

### Sachverhalt (...)

30. September, 5./6. Oktober 2020: Verhandlung über AASI

6. Oktober 2020: Interim relief injunction durch High Court, Neu-Delhi

16. Oktober 2020: Reconsideration-Verhandlung in Wuhan (Entsch. 4. Dezember 2020)

30. Oktober 2020: Antrag auf eV beim LG München I auf Untersagung der Vollstreckung der ASI aus Wuhan

LG München I erlässt eV im Beschlussweg

Bestätigt durch Ur. v. 25. Februar 2021 (7 O 14276/20)

## München Interdigital ./ Xiaomi

### Begründung:

Erstbegehungsgefahr bejaht: Kenntnis oder Kennenmüssen des PI von Antrag auf ASI oder Gefahr für eine solche Antragstellung (Androhung)

Maßvolle zeitliche Vorverlagerung

Regelbeispiele für Erstbegehungsgefahr:

- Beantragung oder Androhung einer ASI (auch ggü. anderen PI)
- Androhung oder Einreichung einer Klage auf Feststellung FRAND-Lizenz in Jurisdiktion, die ASI vorsieht
- Besteht auch ohne ausdrückliche Erklärung ASI nicht zu beantragen, trotz Aufforderung durch PI (kein Verzicht auf ASI)



AASI auch in Fällen, wenn noch keine ASI beantragt wurde

Klarheit für PI durch Aufforderung ob ASI beabsichtigt ist

Erstmalig fehlende Lizenzwilligkeit angesprochen

## Düsseldorf versch. PI ./.. Xiaomi

### Sachverhalt:

31. Juli 2020: Klagen von SEP-Inhaber wegen Verletzung

11. Dezember 2020: Antrag auf vorbeugende AASI

Inhalt: Untersagung im Ausland, insbesondere in der Volksrepublik China, gerichtliche Verfahren einzuleiten und/oder fortzuführen

14. Dezember 2020: Erlass eV per Beschluss

14. Juli 2021: Bestätigung nach WS durch X (Urt. v. 15. Juli 2021, u.a. 4c O 73/20)

Keine Klageerhebung in anderem Staat

Düsseldorf  
versch. PI ./ . Xiaomi

Begründung:

Erstbegehungsfahr bejaht

Keine Fallgruppen wie LG München I

Sonderbeziehung SEP-Inhaber/Patentbenutzer, in welcher beide Parteien an Lizenzverhandlungen mitwirken sollen, soll nicht durch etwaige ASI gestört werden

X hat auf ausdrückliche Nachfrage nicht erklärt, keine ASI beantragen zu wollen

## Düsseldorf versch. PI ./.. Xiaomi

OLG Düsseldorf, Urt. v. 7. Februar 2022, I-2 U 27/21:

Aufhebung der eV

AASI grundsätzlich zulässig: Eingriff in verfassungsrechtlich garantiertes Recht

Keine Frage des materiellen Rechts



Rechtsschutzbedürfnis

Für die Beurteilung relevant:

- (fehlende) Möglichkeit einer rechtlichen Ausräumung einer späteren ASI
- Hauptsacheklage
- PI geschützt durch Annahme einer Lizenzunwilligkeit eines Patentbenutzers
- Antrag oder bevorstehender ASI-Antrag

Irrelevant:

- Fehlende Distanzierung zu einer ASI trotz Nachfrage
- Verhalten der Unternehmensgruppe in der Vergangenheit

## Ausblick

- Keine weitere AASI in Deutschland anhängig, insbesondere durch chinesische Unternehmen, trotz anhängiger SEP-Klagen
- Lösungsversuche auf politischer Ebene:
  - LG Düsseldorf erstellte Bericht über Vorkommnisse im Conversant-Verfahren
  - BMJV Kontakt mit EU Kommission
  - IP Working Group EU-China Juni 2021
  - WTO: Informationsersuchen nach Art. 63 Abs. 3 TRIPS-Abkommens an China
  - Juni 2022 erneute Anfrage, ob ASI-Fälle in D bekannt