



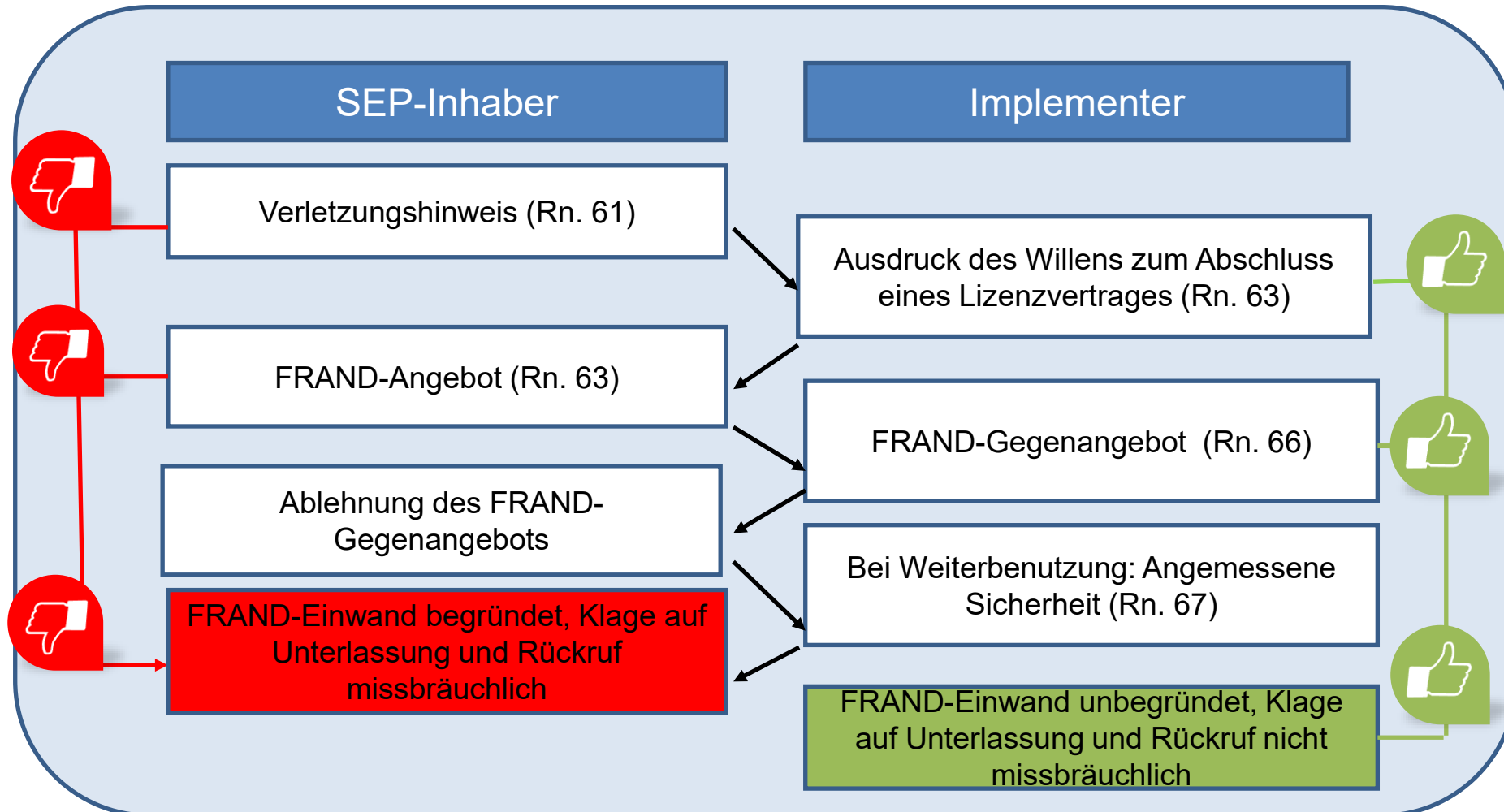
Unified Patent Court
Einheitliches Patentgericht
Juridiction unifiée du brevet

Die prozessuale Behandlung des FRAND-Einwands beim EPG im Vergleich zum deutschen nationalen Recht

Dr. Patricia Rombach, Richterin am Berufungsgericht des EPG



I. Einleitung



Überblick:

- **Kommission**, Amicus curiae Brief vom 15. April 2024 an OLG München: Lizenzwilligkeit nur auf Grundlage des Inhalts der Antwort auf den Verletzerhinweis zu bewerten
- **Abweichung von BGH**, FRAND Einwand I (Urteil vom 5. Mai 2020 – KZR 36/17, GRUR 2020, 961 – FRAND-Einwand I) und FRAND-Einwand II (Urteil vom 24. November 2020 – KZR 35/17, GRUR 2021, 585)

Überblick:

- In der Regel keine Prüfung von Angebot und Gegenangebot in Deutschland
- Demgegenüber sogar gerichtliche Festsetzung der FRAND-Raten durch UK-Gerichte, US-amerikanische Gerichte und chinesische Gerichte
- Vorschlag vom 27. April 2023 zur Verordnung des europäischen Parlaments und des Rates über standardessentielle Patente und zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/1001, COM(2023) final, Rn. 15: Kenntnis von der Höhe der Gesamtlizenzgebühr für Kostenermittlung wichtig
- Kritik an der deutschen Rechtsprechung auch in der Literatur: Vgl. Picht, GRUR 2020, 961, 974; Leistner, GRUR Patent 2024, 328 Rn. 7.

Überblick:

- Vorteil einer gerichtlichen Festsetzung von globalen (Portfolio-)Lizenzen: Vermeidung von einer kostspieligen Vielzahl von Rechtsstreitigkeiten und widersprechender Entscheidungen
- Vgl. EuGH, Urteil vom 25. Februar 2025 – C-339/22 – BSH Hausgeräte GmbH/Elektrolux AB Rn. 49

Überblick:

- Keine Entscheidung eines deutschen Gerichts betreffend Widerklage auf Abschluss eines FRAND-Vertrages (vgl. zur Auskunft: OLG Karlsruhe, Urt. v. 9. Dezember 2020 – 6 U 103/19, GRUR-RS 2020, 41067 – Mobilstation)
- Dornis, GRUR Patent 2023, 231, 233: Richter bestimme nur was nicht FRAND sei
- Nieder, GRUR Patent 2023, 231 Rn. 2: Nicht möglich wegen Bestimmtheitsgrundsatz und Vertragsautonomie
- Meier-Beck, GRUR Patent 2024, 411 Rn. 26: Kein Regulierungsmodell, sondern Verhandlungsmodell

Überblick:

- Meier-Beck, GRUR Patent 2024, 411, 416 Rn. 34: EPG für eine Widerklage zum Abschluss eines FRAND-Lizenzvertrages nicht zuständig
- Leistner, GRUR Patent 2024, 328: FRAND-Rate Setting durch EPG zulässig
- Erste Entscheidung des EPG zu einer solchen Widerklage durch Lokalkammer Mannheim (Entscheidung vom 22. November 2024 – UPC_CFI_210/2023, GRUR 2025, 62 – Panasonic/Oppo, vollständig abgedruckt in GRUR-RS 2025, 1221)

Agenda:

- I. Einleitung
- II. Möglichkeit einer Widerklage auf Abschluss eines FRAND-Lizenzvertrages im Lichte der bisherigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
- III. Vorgaben aus Art. 102 AEUV im Lichte der Entscheidung Huawei/ZTE
- IV. Die Entscheidungen der Lokalkammer Mannheim vom 22. November 2024



Unified Patent Court
Einheitliches Patentgericht
Jurisdiction unifiée du brevet

II. Möglichkeit einer Widerklage auf Abschluss eines FRAND-Lizenzvertrages im Lichte der bisherigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs

1. Vertraglicher Anspruch:

- keine höchstrichterliche Rechtsprechung
- Wohl wirksame Rechtswahlklausel für französisches Recht (McGuire in GRUR 2018, 128; Straus, GRUR Int. 2011, 469, 476)

2. Unterlassungsanspruch gemäß § 33 Abs. 1 GWB, Art. 102 Abs. 1, Abs. 2 a) AEUV und § 19 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 4 GWB

- **FRAND-Einwand I Rn. 111:** Anspruch auf Abschluss eines Lizenzvertrages entsteht erst, wenn der Verletzer vom Patentinhaber (zunächst durch Bekundung der Lizenzbereitschaft) den Abschluss eines Lizenzvertrages zu FRAND-Bedingungen verlangt und der Patentinhaber hierauf sich rechtswidrig weigert, einen solchen Lizenzvertrag abzuschließen oder trotz Lizenzbereitschaft des Patentverletzers kein Angebot zu FRAND-Bedingungen abgibt.

2. Unterlassungsanspruch gemäß § 33 Abs. 1 GWB, Art. 102 Abs. 1, Abs. 2 a) AEUV und § 19 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 4 GWB

- FRAND-Einwand II Rn. 54: Missbrauchsvorwurf folgt aus dem Anspruch des Implementers auf vertragliche Gestattung und der Verweigerung des Zugangs schlechthin oder aus unangemessenen Bedingungen für den Zugang, von denen der Patentinhaber auch am Ende der Verhandlungen nicht abzurücken bereit ist
- Verweis auf BGH, Fährhafen Puttgarden I (BGHZ 152, 84, 94 = GRUR 2003, 169)

- Kartellverwaltungsverfahren
- S GmbH = Inhaberin des Fährhafens/ 2 Beigeladene begehrten jeweils für sich das Recht zur Mitbenutzung
- BKartA: Untersagungsverfügung gegen S GmbH, sowohl Beigeladener zu 1 als auch Beigeladener zu 2 das Recht zu verweigern, die Infrastruktur gegen angemessenes Entgelt mitzubedenutzen
- BGH: Lediglich Verweigerung des Zugangs an sich verboten,
- Es bleibe weiterem kartellbehördlichen Verfahren oder zivilrechtlicher Auseinandersetzung vorbehalten, zu klären ob die von S. GmbH letztlich angebotenen Bedingungen tatsächlich angemessen sind.

- Zugangsgebot setzt voraus, dass Bedingungen des Zugangs feststehen
- Bei unterschiedlichen Möglichkeiten der Gestaltung dieser Bedingungen dürfen dem marktbeherrschenden Unternehmen die Zugangsbedingungen nicht vorgeschrieben werden.
- Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit dann nur Korrektur der grundsätzlichen Verweigerungshaltung.
- Konkrete Festlegung nur, wenn auf übliche Bedingungen zurückgegriffen werden kann, von denen der Marktbeherrscher nicht abweichen kann, ohne den kartellrechtlichen Verbotstatbestand zu erfüllen

- Festsetzung zwar im Einzelfall geeignet, ein weiteres Gerichtsverfahren zu vermeiden,
- Jedoch erhebliche Belastung des Ausgangsverfahrens wegen Notwendigkeit eines Sachverständigengutachtens
- Aufwand und Verzögerung obwohl die Beteiligten sich besser im Verhandlungswege über die angemessenen Bedingungen verständigen können
- Bei einem derart komplexen Sachverhalt besteht die Möglichkeit einer Vielzahl unterschiedlicher angemessener Regelungen.

- Verhandlungsspielraum der beteiligten Unternehmen würde unsachgemäß eingeschränkt.
- Verhandlungen können wesentliche konkrete Anhaltspunkte dafür bieten, welche Interessen zu berücksichtigen und wie sie zu gewichten sind.

- Komplexer Sachverhalt (+)
- Angemessenes gegenseitige Interessen ausbalancierendes Ergebnis in der Regel erst als Ergebnis eines Verhandlungsprozesses erfassbar (FRAND-Einwand II Rn. 59)
- Bandbreite möglicher angemessener Lösungen (FRAND-Einwand I Rn. 70)
- Deshalb in einem ersten Schritt Sache der Parteien, die Interessen auszuloten.
- Dann zweiter Schritt, in dem in einem gerichtlichen Verfahren überprüft wird, ob die vertretenen Auffassungen mit dem Gebot eines Zugangs gegen angemessenes Entgelt vereinbar sind

- Im Patentverletzungsprozess meistens zweite Stufe erreicht, FRAND-Angebot und FRAND-Gegenangebot liegen schon vor
- Bei nicht zu beanstandendem FRAND-Angebot des Patentinhabers: Kein Anspruch auf Abschluss eines Vertrages zu anderen Konditionen.
- Was gilt, wenn Angebot des Patentinhabers nicht FRAND ist, das Gegenangebot aber schon?

Gerichtliches Bestimmungsrecht auf zweiter Stufe?

- Spricht dafür trotz der Bandbreite verschiedener Lösungen das Interesse des Implementers, die Kosten abschätzen zu können?
- Konzept eines gerichtlichen Bestimmungsrechts in BGH, Orange-Book-Standard (Urteil vom 6. 5. 2009 - KZR 39/06, GRUR 2009, 694 Rn. 39) angelegt,
- FRAND-Selbstverpflichtungserklärung ist bei der Abwägung zu berücksichtigen
- Bei gerichtlichem Bestimmungsrecht wäre Bestimmtheitsgrundsatz (§§ 253 Abs. 2 Nr. 2, 308 ZPO) kein Problem



II. Vorgaben aus Art. 102 AEUV im Lichte der Entscheidung Huawei/ZTE

- Huawei/ZTE Rn. 53: Zusage weckt berechnigte Erwartungen
- Huawei/ZTE Rn. 68: Festsetzung durch einen unabhängigen Dritten (nur?) im gegenseitigen Einvernehmen
- Frage lässt sich sowohl durch deutsche Gerichte als auch durch EPG nur anhand der Abwägung des Interesses an der Erhaltung eines freien Wettbewerbs und der notwendigen Gewährleistung der Rechte des geistigen Eigentums des Pateninhabers und dessen Recht auf wirksamen gerichtlichen Rechtsschutz (vgl. Huawei/ZTE Rn. 42 und 58) beantworten.



Unified Patent Court
Einheitliches Patentgericht
Juridiction unifiée du brevet

IV. Die Entscheidung der Lokalkammer Mannheim vom 22. November 2024

(UPC_CFI_210/2023, GRUR 2025, 62 – Panasonic/Oppo, vollständig abgedruckt in GRUR-RS 2025, 1221)

- Meier Beck, GRUR Patent 2024 Rn. 4, Rn. 18: keine Zuständigkeit des EPG für kartellrechtliche Widerklagen
- LK Mannheim: Zuständigkeit gemäß Art. 32 Abs. 1 Buchst. a EPGÜ (+)

Art. 32 EPGÜ

Zuständigkeit des Gerichts

(1) Das Gericht besitzt die ausschließliche Zuständigkeit für

- a) Klagen wegen tatsächlicher oder drohender Verletzung von Patenten ***und...zugehörigen Klageerwiderungen, einschließlich Widerklagen in Bezug auf Lizenzen; (...)***

LK Mannheim

- kartellrechtliche Grundlage ändert an Zuständigkeit nichts
- EPG = gemeinsames Gericht der Vertragsmitgliedstaaten (Art. 1 EPGÜ)
- EPG wendet Unionsrecht an und achtet seinen Vorrang (Art. 20 EPGÜ)
- EPG stützt auf Unionsrecht seine Entscheidungen (Art. 24 Abs. 1 Buchst. a EPGÜ)
- Zusammenhang zwischen Patentrecht und Kartellrecht ist dem Patent wesensimmanent

LK Mannheim

- Zuständigkeit zur Entscheidung über FRAND-Einwand ist gegeben, es gibt keinen Grund die aktive Geltendmachung anders zu behandeln

vgl. auch § 87 Satz 2 GWB

Hauptantrag I.1 und Hilfsantrag I.2: Annahme bzw. Abgabe eines Angebots gemäß dem Gegenangebot der Beklagten Oppo

- Unbegründet, da nicht auf Grundlage der eigenen Benutzungshandlungen berechnet

Hilfsantrag I.3 und weitere Hilfsanträge

- Unbegründet, da nicht auf Grundlage der eigenen Benutzungshandlungen berechnet
- Außerdem weil es nicht den wirtschaftlichen Gepflogenheiten des Geschäftsverkehrs entspreche den wirtschaftlichen Hauptteil der Lizenzsumme noch durch ein weiteres Gericht, hier den Beijing Property Court festlegen zu lassen
- Außerdem nur partielle globale Bestimmung der Lizenzrate nur für bestimmte globale Regionen

Hilfsantrag II 3: Verpflichtung, in vollem Umfang zu kooperieren, um eine FRAND-Lizenz zu den von „Ihrem“ Gericht festgelegten Bedingungen herbeizuführen.

- LK Mannheim: Unbestimmt

Hilfsantrag III 1: Feststellung,

dass Oppo einen Anspruch auf eine FRAND-Lizenz hat (a), dass das Angebot der Klägerin (Panasonic) nicht FRAND ist (b), dass Panasonic ihre marktbeherrschende Stellung missbraucht hat (c), dass das Gegenangebot von Oppo FRAND-gemäß ist (d).

LK Mannheim: kein Rechtsschutzbedürfnis



V. Schlussbemerkungen
