



BARDEHLE
PAGENBERG

Impact.
Passion.
IP.

Kartellrechtseinwand im Verletzungsverfahren („FRAND“)

Dr. Jan Bösing

Rechtsanwalt, Partner

22.06.2021

AGENDA



I. Grundlagen

II. Historie

III. Aktuelle Rechtsprechung

IV. Tipps und Tricks aus der Praxis

V. Zusammenfassung und Ausblick

VI. Exkurse

I. Grundlagen



Was sind Standards?



I. Grundlagen

Wie entstehen Standards?

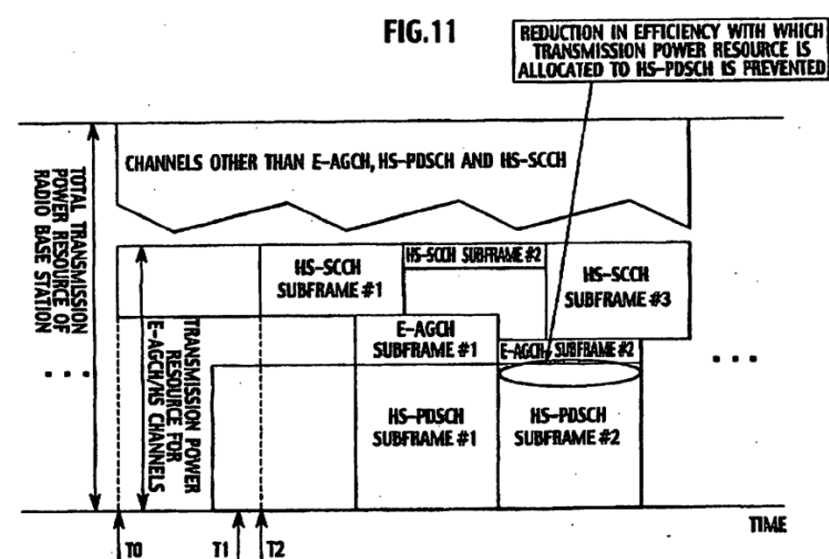
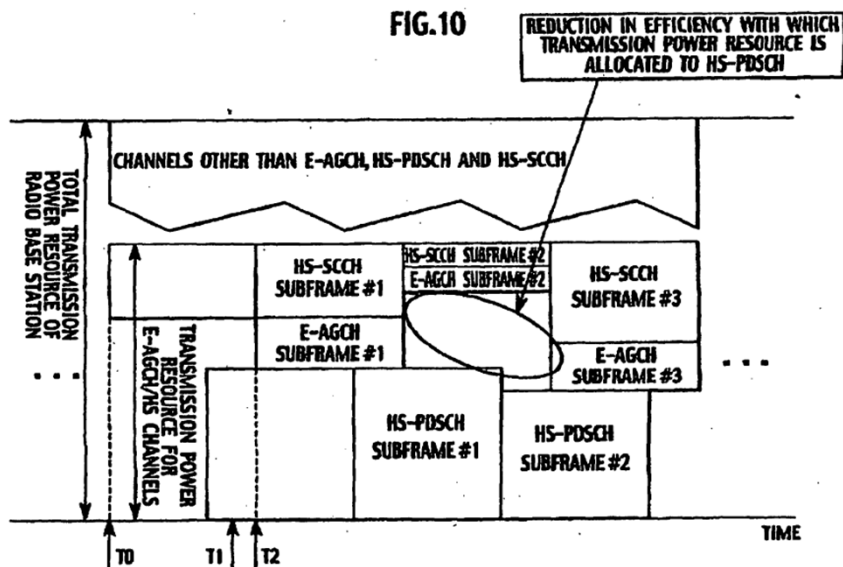
- Standardisierungsorganisationen
- Beteiligung/Einigung der Branche
- Verabschiedung von Spezifikationen

I. Grundlagen



Rechtliche Besonderheiten?

- Patentschutz für vereinbarte Technologien



I. Grundlagen

Rechtliche Besonderheiten?

- Notwendige Nutzung von Patenten bei Implementierung des Standards
- Patentrecht als Marktzutrittsschranke
- Verpflichtung zur Lizenzierung
- Angemessene Vergütung (FRAND)
 - **F**air, **R**easonable **A**nd **N**on-**D**iscriminatory

I. Grundlagen

Rechtliches Spannungsverhältnis

- Patentrecht begründet Ausschließlichkeitsrecht
 - §§ 9, 10 PatG
- Kartellrecht verbietet Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung
 - Art. 102 AEUV
- [Vertragliche Verpflichtung zur Lizenzierung]

II. Historie

BGH: *Standard-Spundfass* (2004)

- Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung wegen Patentverletzung kann ausgeschlossen sein
- Industrienorm begründet eigenen vorgelagerten Markt der Rechtevergabe
- Auf diesem Markt ist Patentinhaber einziger Anbieter, also marktbeherrschend
- Verweigerung einer Lizenz kann missbräuchlich sein, wenn Wettbewerbern Lizenz erteilt wird

II. Historie

BGH: *Orange-Book-Standard* (2009)

- Einwendung des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung gegen Unterlassungsbegehren möglich
- Missbrauch nur dann, wenn Beklagter Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrags gemacht hat, das der Patentinhaber nicht ablehnen darf, ohne gegen Kartellrecht zu verstoßen
- Lizenzsucher muss Pflichten aus dem Lizenzangebot einhalten

II. Historie

EU Kommission: *Motorola vs. Apple* (2014)

- SEP für GPRS begründet marktbeherrschende Stellung
- Apple war lizenzwillig, Lizenzangebot nach § 315 BGB
- Unterlassungsklagen von Motorola waren missbräuchlich
- Forderung von unangemessenen Vertragsklauseln war missbräuchlich

II. Historie

EuGH: *Huawei vs. ZTE* (2015)

- Vorlagefragen des LG Düsseldorf
- Unter welchen Umständen verstößt ein SEP-Inhaber, der sich gegenüber der Standardisierungsorganisation zur Erteilung von Lizenzen zu FRAND-Bedingungen verpflichtet hat, durch eine Verletzungsklage auf Unterlassung/Rückruf gegen Art. 102 AEUV?

II. Historie

EuGH: *Huawei vs. ZTE* (2015)

- SEP-Inhaber muss vor Klageerhebung den Verletzer auf die Patentverletzung hinweisen
- Verletzer muss seine Lizenzwilligkeit zum Ausdruck bringen
- SEP-Inhaber muss konkretes schriftliches Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen unterbreiten
- Verletzer muss reagieren und FRAND-Gegenangebot unterbreiten
- Verletzer muss abrechnen und Sicherheit leisten

II. Historie

Instanzrechtsprechung in Deutschland nach EuGH

- LG/OLG Düsseldorf verletzerfreundlich
- LG Mannheim ausgeglichen
- LG München I patentinhaberfreundlich

III. Aktuelle Rechtsprechung

BGH: *FRAND-Einwand I* und *FRAND-Einwand II* (2020)

- Fokus auf Lizenzwilligkeit beider Parteien
 - Verletzer muss nachweislich lizenzwillig sein
 - SEP-Inhaber darf lizenzwilligem Verletzer nicht die Lizenzierung verweigern
- Gesamtbetrachtung des Verhaltens beider Parteien in den Lizenzverhandlungen
- Lizenzangebote Teil der Gesamtbetrachtung

IV. Tipps und Tricks aus der Praxis

Für den SEP-Inhaber

- Klage erst auf Auskunft/Rechnungslegung, nachträglich um Unterlassung und Rückruf erweitern
- Verletzungshinweis mit ausgewählten Claim Charts
- Frühzeitig vollständiges Lizenzangebot vorbereiten
- Lizenzgebühr an bestehenden Lizenzverträgen orientieren, Berechnung erklären
- Bestreiten der marktbeherrschenden Stellung

IV. Tipps und Tricks aus der Praxis

Für den Verletzer

- Immer reagieren, keine Verzögerungstaktik erkennen lassen
- Auf Lizenzangebot mit Gegenangebot antworten, Abweichungen erklären
- Gegenangebot nach § 315 BGB
- Abrechnen und Sicherheit leisten

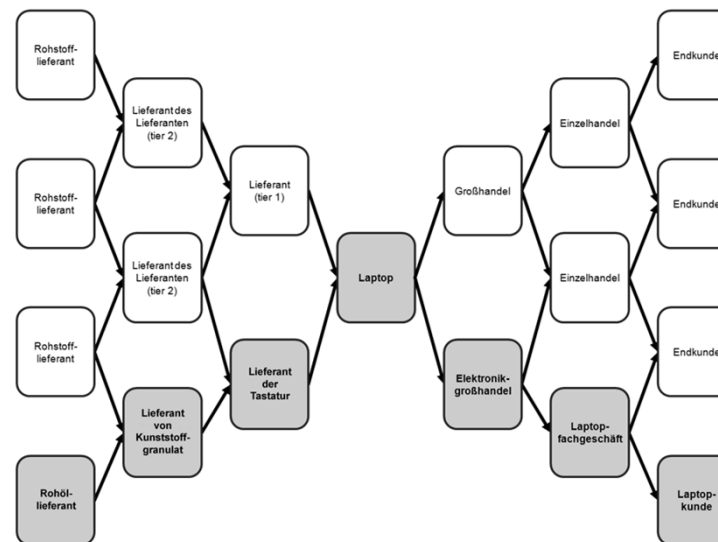
V. Zusammenfassung und Ausblick

- Erfolgreicher FRAND-Einwand schwierig, v.a. bei etablierter Lizenzpraxis
- Vereinheitlichung der Instanzrechtsprechung zu erwarten
- Pool-Bildung auf Seite der SEP-Inhaber

VI. Exkurse

Abgeleiteter FRAND-Einwand

- Mehrstufige Herstellung / Mehrstufiger Vertrieb
- Unterlassungsklage am Ende der Kette
- FRAND-Einwand anderer Mitglieder der Vertriebskette?



Andreas Wieland, Carl Marcus Wallenburg (2011): *Supply-Chain-Management in stürmischen Zeiten*. Berlin.

VI. Exkurse

Anti-suit injunction

- Klage des Verletzers auf Lizenzerteilung, verbunden mit anti-suit injunction
- Anti-anti-suit injunction des SEP-Inhabers
- Anti-anti-anti-suit injunction des Verletzers
- Anti-anti-anti-anti-suit injunction des SEP-Inhabers

Vielen Dank!

CONTACT US

Dr. Jan Bösing
jan.boesing@bardehle.de



BARDEHLE PAGENBERG
Partnerschaft mbB
Prinzregentenplatz 7
81675 München

22.06.2021

Firm of the Year for Trademarks in Germany 2021 – Managing IP
Law Firm of the Year 2020 for Intellectual Property Law – Best Lawyers® and Handelsblatt
Europe's Leading Patent Law Firms 2020 – Financial Times
TOP-KANZLEI Patentrecht 2020 – WirtschaftsWoche



BARDEHLE
PAGENBERG

Impact.
Passion.
IP.

BARDEHLE.COM



**BARDEHLE
PAGENBERG**

Impact.
Passion.
IP.



BARDEHLE PAGENBERG
Partnerschaft mbB
Prinzregentenplatz 7
81675 München

Firm of the Year for Trademarks in Germany 2021 – Managing IP
Law Firm of the Year 2020 for Intellectual Property Law – Best Lawyers® and Handelsblatt
Europe's Leading Patent Law Firms 2020 – Financial Times
TOP-KANZLEI Patentrecht 2020 – WirtschaftsWoche

22.06.2021