

»WUW1469742

Neues zum FRAND-Dance

Anmerkung zu den FRAND-Entscheidungen von OLG München, WUW1469002, und der UPC-Lokalkammer Mannheim, WUW1469390 (in diesem Heft)

Das vom EuGH in Huawei/ZTE aufgestellte FRAND-Pflichtenprogramm wird vom OLG München und der Lokalkammer Mannheim des Einheitlichen Patentgerichts (EPG, englisch: Unified Patent Court, UPC) konkretisiert. Beide Entscheidungen nehmen bei der Prüfung der FRAND-Gemäßheit des Parteiverhaltens eine Gesamtbetrachtung vor. Eine formalistische Bewertung der vom EuGH aufgestellten Prüfschritte wird abgelehnt. Während das OLG München es für möglich hält, das Angebot des SEP-Inhabers nicht auf seine „FRAND“-Gemäßheit zu überprüfen, hebt die LK Mannheim die kartellrechtliche Pflicht des SEP-Inhabers hervor, ein FRAND-Angebot zu unterbreiten und hält dessen Prüfung für europarechtlich geboten.

OLG München, Beschluss vom 30.10.2024, 6 U 3824/22 Kart – **Übergangsrahmen; EPG, Lokalkammer Mannheim**, Urteil vom 22.11.2024, UPC_CFI_210/2023 – **Panasonic/OPPO**

Einordnung

Welche Pflichten für einen Inhaber standardessentieller Patente aus Art. 102 AEUV folgen, wurde grundlegend vom EuGH in *Huawei vs. ZTE* (C-170/13) formuliert und durch nationale Rechtsprechung sowie jetzt erstmals das UPC konkretisiert. Das UPC ist an EU-Recht und an EuGH-Rechtsprechung gebunden, Art. 20, 21 und 24 Abs. 1 Buchst. a) EPGÜ. In beiden hier besprochenen Verfahren lag zudem dieselbe *amicus curiae*-Eingabe der EU-Kommission vor, auf die beide Gerichte eingegangen sind (Stellungnahme vom 15.04.2024, Zeichen 020078-24 MLO/DFL).

OLG München: FRAND-Einwand als *dolo agit*-Einwand

Das OLG München sieht den FRAND-Einwand als *dolo agit*-Einwand an. Er basiert auf der Einrede, einen Anspruch auf die Erteilung einer FRAND-Lizenz zu haben. Schritte aus dem Pflichtenprogramm des EuGH könnten daher nachgeholt und nachgebessert werden, fehlende Schritte gar überholt und damit irrelevant sein. Konkret könnte eine fehlende Verletzungsanzeige durch die Klage nachgeholt, ein erstes nicht-FRAND gemäßes Angebot zu einem FRAND-gemäßem Angebot nachgebessert und eine fehlende Lizenzbereitschaftserklärung durch Eintritt in FRAND-Verhandlungen sowie Sicherheitsleistung geheilt werden. Die grundsätzliche Möglichkeit, sein Verhalten nachzubessern, steht im Einklang mit BGH *FRAND II* (dort Rn. 62). Allerdings vertritt das OLG München auch, der FRAND-Einwand könne – ohne Rücksicht auf die FRAND-Gemäßheit des Angebots des SEP-Inhabers – von vornherein nicht greifen, wenn der Nutzer wegen unzureichender Sicherheitsleistung seinem FRAND-Pflichtenprogramm nicht nachkomme. Erst bei nachgeholter Sicherheitsleistung (in Höhe des Angebots des SEP-Inhabers), würde der Senat das Angebot des SEP-Inhabers auf seine FRAND-Gemäßheit prüfen (Rn. 38). Die Gefahr dieses Ansatzes besteht darin, den ohnehin marktmächtigen SEP-Inhaber zu ermutigen, mit einem nicht-FRAND gemäßen ersten Angebot als Ausgangspunkt und damit „Anker“ in die Lizenzverhandlungen einzusteigen. Dabei ist der Inhaber besser in der Lage zu beurteilen, was faire und nicht-

Dr. Anna Giedke ist Rechtsanwältin und Partnerin der Kanzlei Bardehle Pagenberg, München. Sie ist auf Patentverletzungsverfahren sowie die vertrags- und kartellrechtliche Begleitung spezialisiert.

Kontakt: autor@wuw-online.de



© Robert Fischer

diskriminierende Lizenzbedingungen sind und sollte daher auch beim ersten Aufschlag bereits in der Pflicht stehen. Aus Nutzersicht kommt der Sicherheitsleistung besonders große Bedeutung zu. Sie kann etwaige Versäumnisse bei der Lizenzbereitschaft heilen und führt – sollte es zu einer gerichtlichen Unterlassungsstreitigkeit kommen – zur Überprüfung des Angebots des SEP-Inhabers. Hierdurch kann strategisch wichtige Zeit gewonnen werden. Sollte der Nutzer dagegen von mehreren Inhabern parallel angesprochen werden, könnten die Sicherheitsleistungen (jeweils in Höhe des nicht auf die FRAND-Gemäßheit überprüften Angebots) auch seine Kapazitäten sprengen.

LK Mannheim: SEP-Inhaber zu FRAND-Angebot verpflichtet

Die LK Mannheim hat die erste FRAND-Entscheidung des UPC erlassen. Eine FRAND-Widerklage auf Festsetzung einer FRAND-Lizenzgebühr wurde als zulässig angesehen. Hervorgehoben wird – mit *Huawei* und in Abgrenzung zu *Orange Book* –, dass sich die FRAND-Prüfung nicht auf das Verhalten des Nutzers beschränken dürfe. Die Prüfung des Angebots des kartellrechtsgebundenen SEP-Inhabers auf seine FRAND-Gemäßheit sei erforderlich und dürfe nicht nur cursorisch erfolgen (Rn. 198, 200). Die Bewertung sowie die gerichtliche Prüfungstiefe hänge vom Verhalten der anderen Seite ab, insb. welche Informationen übermittelt oder vorenthalten und welche Kritikpunkte wann geäußert würden (Rn. 201). Damit will die LK der Grundidee des Verhandlungsprogramms des EuGH Rechnung tragen, „in zielgerichteten Verhandlungen zum zeitnahen Abschluss eines auf vorrangig privatautonomer Basis geschlossenen FRAND-Lizenzvertrages zu gelangen.“ Die Überprüfung des Angebots des SEP-Inhabers fördert einen möglichst FRAND-gemäßen Einstieg in die Verhandlungen. Obwohl die LK das Angebot als FRAND-gemäß ansah (was nach dem OLG München direkt zur Ablehnung des FRAND-Einwands führen würde, dort Rn. 16), prüft die LK weiter, ob auch das Gegenangebot sowie das sonstige Verhalten des Nutzers als FRAND anzusehen sei (im Fall verneint). Die weitergehende Prüfung erscheint folgerichtig, denn die jeweiligen FRAND-Pflichten hängen vom Verhalten der anderen Partei ab (z.B. Rn. 198, 201), so dass stets der gesamte Verhandlungsvorgang zu bewerten ist. Zudem trägt dies dem Wunsch nach einer primär privatautonom erzielten Verhandlungslösung statt einer rein ökonomischen Lizenzhöhebestimmung Rechnung (Rn. 192, 201). Für die Beratungspraxis ist zudem zu beachten, dass Beanstandungen so früh wie möglich gemacht, relevante Informationen geliefert und widersprüchliches Verhalten vermieden werden. Erscheint eine Begutachtung notwendig, ist diese vorgerichtlich einzuholen. Werden claim-charts angefordert, müssen etwaige Fragen zügig gestellt werden. Es ist auf das Gesamtbild zu achten und darauf, dass die Verhaltenspflichten der eigenen Partei auch von dem Verhalten der anderen abhängen (und umgekehrt), weshalb es als Berater essenziell ist, auf die Besonderheiten des Einzelfalls einzugehen.