
Gerichtshof der Europäischen Union zur FRAND-Verteidigung in der Rechts- sache Huawei vs. ZTE (Entscheidung vom 16. Juli 2015 – Sache C-170/13)

Bericht von Dr. Tilman Müller-Stoy

Am 16. Juli 2015 erging die lang erwartete Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union über die wettbewerbsrechtlichen Auswirkungen standard-essentieller Patente (SEPs).

Mit der jetzigen Entscheidung findet der Gerichtshof einen Mittelweg zwischen der recht patentinhaberfreundlichen Praxis der deutschen „Orange-Book“-Rechtsprechung und den ziemlich vagen – eher verletzterfreundlichen – vorläufigen Ansichten der Europäischen Kommission in den Samsung- und Motorola-Untersuchungen, die auf dem Konzept des „willigen Lizenznehmers“ basieren.

Der Gerichtshof gibt Antwort auf einige sehr wichtige Fragen und sorgt für eine gewisse Rechtssicherheit. Wie erwartet, bleibt jedoch eine Reihe von Fragen offen, welche höchstwahrscheinlich Anlass zu weiteren Verweisen an den Gerichtshof und nachfolgende Entscheidungen geben werden.

A. Hintergrund

Industrielle Standards und SEPs sind von entscheidender Bedeutung in der Telekommunikations- und IT-Industrie und mehr und mehr auch auf anderen Sektoren wie der Automobil- und der Sportindustrie, wo IT-basierte Lösungen immer stärkere Verwendung finden.

Den Hintergrund der gegenwärtigen Entscheidung bildet ein Antrag auf eine Vorabentscheidung des Landgerichts Düsseldorf, Deutschland. Im März 2013 setzte dieses vorliegende Gericht ein Verletzungsverfahren

zwischen Huawei und ZTE aus, und stellte dem Gericht im Wesentlichen die Frage, unter welchen Umständen die Durchsetzung von SEPs den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung im Sinne des von Art. 102 TFEU darstellen kann. Vor der Verweisung hatte die EU-Kommission ähnliche Fälle untersucht, die von Samsung und Motorola eingeleitet worden waren. Im November 2014 gab der Generalanwalt Whatelet seine Stellungnahme in dem Verfahren vor dem Gerichtshof der Europäischen Union ab und kam im Wesentlichen zu dem Ergebnis, dass der SEP-Inhaber vor der Beantragung einer gerichtlichen Verfügung durch ihn im Allgemeinen den Verletzer auf die Verletzung hinweisen muss und verpflichtet ist, ein schriftliches Lizenzangebot zu fairen, vernünftigen und nichtdiskriminierenden (FRAND) Bedingungen zu übermitteln.

B. Wichtigste Schlussfolgerung (Unterlassungsverfügung und Rückruf): Ping-Pong-Wechselwirkung

Die wichtigste Schlussfolgerung aus der Entscheidung des Gerichts ist – allgemein gemäß der Auffassung des Generalanwalts – dass eine Art Ping-Pong-Wechselwirkung zwischen dem Patentbesitzer und dem (angeblichen) Verletzer stattfinden muss, bevor ein Unterlassungsanspruch und/oder Korrekturmaßnahmen wie z. B. Rückruf bei Gericht geltend gemacht werden kann. Diese Ping-Pong-Wechselwirkung sieht folgendermaßen aus:

- Zuerst muss der Patentinhaber den Verletzer warnen, indem er das fragliche Patent genau bezeichnet und die Art und Weise, in der es verletzt wurde, spezifiziert.



Dr. Tilman Müller-Stoy
Rechtsanwalt,
Partner

BARDEHLE PAGENBERG
Partnerschaft mbB
Patentanwälte Rechtsanwälte

Prinzregentenplatz 7
81675 München
T +49.(0)89.928 05-0
F +49.(0)89.928 05-444
info@bardehle.de
www.bardehle.com

ISO 9001 certified

- Sofern der Verletzer seine Bereitschaft zum Abschluss einer Lizenzvereinbarung zu FRAND-Bedingungen erklärt hat, muss der Patentinhaber dem Verletzer ein spezifisches schriftliches Angebot einer Lizenz zu solchen FRAND-Bedingungen vorlegen, unter genauer Bezeichnung der Lizenzgebühr im Besonderen und der Art, wie diese berechnet wird.
- Diese Pflichten des Patentinhabers gelten so lange, wie der Verletzer auf dieses Angebot gewissenhaft in Übereinstimmung mit anerkannten Geschäftspraktiken auf diesem Gebiet und nach Treu und Glauben reagiert. Ob Letzteres der Fall ist, muss auf der Grundlage objektiver Faktoren festgestellt werden und bedeutet, dass keine Verzögerungstaktik im Spiel ist. Insbesondere muss der Verletzer, falls er das unterbreitete Angebot nicht annehmen sollte, dem Patentinhaber unverzüglich schriftlich ein konkretes Gegenangebot zu FRAND-Bedingungen machen. Nur dann kann der Verletzer behaupten, dass das Lizenzangebot des Patentinhabers nicht den FRAND-Bedingungen entsprach und dass sein Antrag auf eine Unterlassungsverfügung/Rückruf einen Verstoß gegen das Kartellrecht darstellt.
- Wenn darüber hinaus der Verletzer das in Frage stehende Patent benutzt, bevor eine Lizenzvereinbarung abgeschlossen wurde, ist es Sache des Verletzers, ab dem Zeitpunkt, an welchem sein Gegenangebot abgelehnt wurde, gemäß den anerkannten Geschäftspraktiken auf dem Gebiet, angemessene Sicherheit zu leisten, zum Beispiel durch Stellung einer Bankgarantie oder durch Hinterlegung der erforderlichen Beträge in einem Depot. Die Berechnung dieser Sicherheit muss unter anderem die Anzahl von in der Vergangenheit erfolgten Benutzungshandlungen des betreffenden Patents berücksichtigen,

und der Verletzer muss imstande sein, hinsichtlich dieser Benutzungshandlungen Rechenschaft abzulegen.

C. Rechnungslegung & Schadensersatz

Eine weitere wichtige Feststellung – mit Bezug auf die Geltendmachung von Ansprüchen auf Rechenschaft über in der Vergangenheit erfolgte Benutzungshandlungen und eine diesbezügliche Haftung für Schadensersatz – ist folgende:

- Dem Patentinhaber ist es nicht untersagt, eine Verletzungsklage gegen den Verletzer wegen Rechnungslegung hinsichtlich in der Vergangenheit erfolgter, dieses Patent betreffender Benutzungshandlungen oder der Zuerkennung von Schadensersatz im Hinblick auf diese Benutzungshandlungen zu erheben.

D. Neue Strategische Option

Diese letztere Feststellung bietet dem Patentinhaber eine sehr interessante strategische Option – zumindest nach deutschem Recht: Vor oder während der Verhandlungen mit dem Verletzer, innerhalb der oben beschriebenen Ping-Pong-Wechselwirkung, kann der Patentinhaber bereits eine Verletzungsklage erheben, um Ansprüche auf Rechnungslegung und die Feststellung der Haftung für aus der Vergangenheit resultierendem Schadensersatz geltend zu machen. Eine solche Klage könnte später leicht erweitert werden, indem Ansprüche auf Unterlassung und weitere korrigierende Maßnahmen geltend gemacht werden, sofern die Verhandlungen aufgrund nicht-pflichtgemäßen Verhaltens des Verletzers fehlschlagen. Eine solche Erweiterung hätte regelmäßig keine negative Auswirkung auf den zeitlichen Ablauf des bereits anhängigen Verletzungsverfahrens, d. h. eine Entscheidung über alle Ansprüche kann ungefähr innerhalb eines Jahres seit der Einreichung der ursprüngli-

chen Verletzungsklage erwartet werden. Das bedeutet, dass die Verhandlungszeit das Interesse des Patentinhabers an einem effektiven Rechtsschutz nicht beeinträchtigt.

E. Weitere interessante Feststellungen

Schließlich gibt es ein paar andere interessante Anmerkungen in der Entscheidung:

- Wird auf das Gegenangebot des Verletzers keine Einigung über die Einzelheiten der FRAND-Bedingungen erzielt, so können die Parteien im gegenseitigen Einvernehmen beantragen, dass der Lizenzbetrag von einem unabhängigen Dritten durch eine Entscheidung ohne Verzögerung festgelegt wird.
- Der Verletzer kann weder dafür kritisiert werden, dass er parallel zu den Verhandlungen über die Lizenzgewährung die Gültigkeit jener Patente und/oder die wesentliche Bedeutung jener Patente bezüglich des Standards, in welchem sie enthalten sind und/oder ihren derzeitigen Gebrauch in Frage stellt, noch dafür, dass er sich das Recht vorbehält, dies in Zukunft zu tun.

F. Spezifische Entscheidungsumstände

Insbesondere gelten alle oben genannten Feststellungen ausdrücklich für einen spezifischen Tatsachenbestand:

- Das in Frage stehende Patent muss ein Patent sein, welches für einen Standard von Bedeutung ist, der von einem Standardisierungsgremium festgelegt wurde.
- Der Patentinhaber muss gegenüber diesem Standardisierungsgremium eine unwiderrufliche Verpflichtung abgegeben haben, Dritten eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu gewähren.

- Es muss eine beherrschende Stellung des Patentinhabers bestehen.
- Die Besonderheiten der Entscheidung beziehen sich auf einen Standard, der sich aus einer großen Anzahl von SEPs zusammensetzt (und möglicherweise auf einen Kläger, der eine große Anzahl an SEPs für den fraglichen Standard besitzt).

G. Offene Fragen

Eine Reihe wichtiger Fragen ist jedoch noch offen und kann Anlass zu weiteren Verweisungen an den Gerichtshof der Europäischen Union geben, zum Beispiel:

- Unter welchen Umständen resultiert das Eigentumsrecht an einer SEP in einer marktbeherrschenden Stellung?
- Wie sind die gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich *de facto*-Standards?
- Wie sind die gesetzlichen Bestimmungen, wenn es keine FRAND-Verpflichtung gab? Wie sind die gesetzlichen Bestimmungen, wenn keine FRAND-Verpflichtung des Patentinhabers bestand, sondern nur die eines Rechtsvorgängers?
- Ist die Ping-Pong-Wechselwirkung auch im Falle von Standards erforderlich, die nur eine geringe Anzahl von SEPs aufweisen?
- Was sind insbesondere die objektiven Faktoren für die Beurteilung, ob der Verletzer *„in Übereinstimmung mit anerkannten Geschäftspraktiken auf dem Gebiet und nach Treu und Glauben“* reagiert oder nicht? Wann ist die Schwelle zur *„Verzögerungstaktik“* überschritten?

- Kann der Verletzer vom Patentinhaber verlangen, ihm ein SEP-spezifisches Angebot zu machen und sich weigern, eine Portfolio-Lizenz auszuhandeln?
- Können die FRAND-Bedingungen von einem Gericht festgelegt werden, falls es keine gemeinsame Übereinkunft der Parteien dahingehend gibt, Dritte entscheiden zu lassen?

Anmerkungen

Die Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union wird sicherlich eine signifikante Auswirkung auf die Art und Weise haben, wie Patentinhaber sowie Standardbenutzer FRAND-belastete SEPs in Zukunft angehen. Der nunmehr festgelegte Kernansatz ist der, dass es die Pflicht des Patenteigentümers ist, den Verletzer zu warnen und ein FRAND-Angebot zu unterbreiten, bevor eine Unterlassungsverfügung angestrebt wird. Dies, sowie die Pflicht des Standardbenutzers, gewissenhaft und nach Treu und Glauben zu reagieren, macht es sowohl für Patentinhaber als auch für Standardbenutzer unumgänglich, sich mit diesen Erfordernissen gründlich zu befassen, und zwar nicht erst während bereits anhängiger Patentverletzungsverfahren, sondern in erster Linie bereits lange vor einem möglichen Rechtsstreit.