
FRAND-Einwand II: Bundesgerichtshof, Urteil vom 26. November 2020 – Az. KZR 35/17

Berichtet von *Prof. Dr. Tilman Müller-Stoy* und *Dr. Jan Bösing*

Nach der Entscheidung *FRAND-Einwand* vom 5. Mai 2020, Az. KZR 36/17, hatte sich der BGH ein zweites Mal mit dem Streitkomplex zwischen Sisvel und Haier zu befassen und über den FRAND-Einwand von Haier zu entscheiden. Mit seiner neuen Entscheidung *FRAND-Einwand II* (Urteil vom 26. November 2020 – KZR 35/17) bestätigte der BGH dabei seine Entscheidung *FRAND-Einwand* nicht nur. Er nutzte darüber hinaus die Gelegenheit ein ausführlich und breit begründetes Grundsatzurteil zum Pflichtenprogramm der Parteien auf Grundlage der Entscheidung des EuGH in der Rechtsache „ZTE vs. Huawei“ (C-170/13, nachfolgend „*EuGH-Entscheidung*“) vorzulegen, das den Rechtsanwendern in zahlreichen Streitpunkten Rechtssicherheit in Form von Handlungsleitlinien verschafft, ohne dabei der notwendigen Einzelfallbetrachtung den erforderlichen Raum zu nehmen. Ferner ist die Entscheidung ein weiterer bedeutender Schritt hin zu einer Harmonisierung der europäischen Rechtsprechung insbesondere mit Bezug zum Vereinigten Königreich und den Niederlanden. Es besteht somit die begründete Hoffnung, dass die Entscheidung einen wesentlichen Beitrag zu einer Vereinheitlichung der Anforderungen an den FRAND-Einwand nicht nur betreffend die deutschen Instanzgerichte, sondern auch betreffend andere europäische Gerichte leisten wird.

1. Sachverhalt

Der Sachverhalt ist weitestgehend identisch mit dem Sachverhalt in der Vorentscheidung *FRAND-Einwand*.

Die Klägerin ist Inhaberin eines umfangreichen Portfolios standard-essentieller Patente. Hierzu gehört auch das hiesige Klagepatent, welches für den Mobilfunkstandard UMTS als essenziell deklariert worden war und für das die Klägerin gegenüber der Standardsetzungsorganisation ETSI eine Lizenzverpflichtungserklärung zu fairen, angemessenen und nicht-diskriminierenden (FRAND-) Bedingungen abgegeben hatte.

In drei Schreiben im Dezember 2012 und im Jahr 2013 wies die Klägerin die Muttergesellschaften der Beklagten auf die Verletzung des Klagepatents hin und bot diesen eine Lizenzierung zu FRAND-Bedingungen an. Die Muttergesellschaften der Beklagten reagierten hierauf erst im Dezember 2013, indem sie die Hoffnung äußerten, dass man in Verhandlungen eintreten könne, sowie um Informationen über einen „Frühbucherrabatt“ baten. In der Folge kam es zu einem Austausch über eine Lizenz, wobei die Beklagtenseite unter anderem die detaillierte Darlegung der behaupteten Verletzung der Portfolio-patente verlangte und sich nur unter der Bedingung der tatsächlichen Verletzung und der tatsächlichen Rechtsbeständigkeit der klageweise geltend gemachten Patente zur Lizenznahme bereiterklärte.



Prof. Dr. iur.
Tilman Müller-Stoy
*Rechtsanwalt, Fachanwalt
für Gewerblichen
Rechtsschutz, Wirtschafts-
mediator, Partner*



Dr. Jan Bösing
*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

Im weiteren Verlauf tauschten die Parteien auch Lizenzangebote aus, wobei die Klägerin stets eine weltweite Portfoliolizenz anbot, die Gegenangebote der Beklagten jedoch hinsichtlich der lizenzierten Schutzrechte sowie territorial beschränkt waren, also lediglich eine selektive Lizenznahme angeboten wurde.

Nachdem ein Vertragsabschluss nicht zu Stande kam, ging die Klägerin gerichtlich gegen die Beklagten vor und machte insbesondere Ansprüche auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung geltend.

2. Vorinstanzen

Das Landgericht Düsseldorf gab der Klage der Klägerin auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung, Auskunft und Rechnungslegung sowie Feststellung der Schadensersatzpflicht vollumfänglich statt (Urteil vom 03.11.2015 - 4a O 144/14). Das Landgericht Düsseldorf wies dabei den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand der Beklagten zurück, da diese entgegen ihrer Pflichten nach der EuGH-Entscheidung nicht über die vergangenen Nutzungshandlungen abgerechnet und hierfür Sicherheit geleistet hätten. Vor diesem Hintergrund lies das Landgericht Düsseldorf offen, ob die Klägerin ihrerseits ihre Pflichten nach der EuGH-Entscheidung erfüllt hatte.

Auf Antrag der Beklagten stellte das Oberlandesgericht Düsseldorf die Zwangsvollstreckung aus dem erstinstanzlichen Urteil ein (Beschluss vom 13.01.2016 – I-15 U 65/15). Nach Ansicht des Oberlandesgerichts Düsseldorf hätte das Landgericht Düsseldorf nicht offenlassen dürfen, ob die Klägerin ihre Pflichten nach der EuGH-Entscheidung – insbesondere ihre Pflicht, ein FRAND-

Lizenzangebot zu unterbreiten – erfüllt hat, bevor es die Pflichten der Beklagten zur Abrechnung und Sicherheitsleistung prüfte.

Im Berufungsverfahren bestätigte das Oberlandesgericht Düsseldorf die Verletzung des Klagepatents, wies die Klage aber aufgrund des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes der Beklagten teilweise als derzeit unbegründet ab (Urteil vom 30.03.2017 – I-15 U 65/15). Das OLG Düsseldorf kam zu dem Ergebnis, dass die Beklagten ihre Lizenzwilligkeit hinreichend erklärt hatten, die Klägerin daraufhin jedoch kein Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen unterbreitet hatte, da das Lizenzangebot der Klägerin die Beklagten gegenüber einem Drittlizenznehmer diskriminiere.

3. BGH-Entscheidung

Kurz zusammengefasst hat der BGH die Verletzung des Klagepatents bestätigt, den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand der Beklagten jedoch – wie schon in der Vorentscheidung *FRAND-Einwand* – zurückgewiesen und das Urteil des OLG Düsseldorf folglich insoweit aufgehoben, als es zum Nachteil der Klägerin erkannte.

Die Zurückweisung des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes begründet der BGH im Wesentlichen erneut damit, dass die Klägerin ihre marktbeherrschende Stellung durch die Klage auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung nicht missbraucht hat, da die Beklagten nicht hinreichend lizenzwillig waren.

In Bestätigung seiner Entscheidung *FRAND-Einwand* verlangt der BGH bezüglich der Lizenzbereitschaft, dass sich der Verletzer klar und eindeutig bereit erklären muss,

einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen abzuschließen, und in der Folge zielgerichtet an den Lizenzverhandlungen mitwirken muss (Rn. 57). Maßstab der Prüfung sei dabei dasjenige, was eine vernünftige Partei, die an einem erfolgreichen, beiderseits interessengerechten Abschluss der Verhandlungen interessiert ist, zur Förderung dieses Ziels in einem bestimmten Verhandlungsstadium jeweils tun würde (Rn. 59). Unterbreitet der SEP-Inhaber ein Lizenzangebot, muss sich der Verletzer hiermit in einer Weise auseinandersetzen, die erkennen lässt, dass er das Ziel eines beiderseits interessengerechten Ergebnisses verfolgt. Hingegen komme es nicht darauf an, ob der Inhalt des initialen Vertragsangebots bereits in jeder Hinsicht FRAND sei (Rn. 72).

Der BGH sieht sich in diesem Zusammenhang und unter Verweis auf entsprechende höchstrichterliche Rechtsprechung aus dem Vereinigten Königreich und den Niederlanden in Einklang mit den vom EuGH aufgestellten Grundsätzen und hält eine von der Beklagten angeregte erneute Vorlage daher für entbehrlich.

Ausgehend von diesen Grundsätzen verneint der BGH die nötige Lizenzbereitschaft der Beklagten, da sie zunächst gar nicht auf den Verletzungshinweis der Klägerin reagierten und später ihre Lizenzbereitschaft lediglich unverbindlich oder bedingt erklärten. Auch die Lizenzgegenangebote begründeten keine hinreichende Lizenzwilligkeit, da sie ohne sachliche Begründung hinsichtlich der lizenzierten Schutzrechte, der Lizenznehmer und des Territoriums beschränkt waren und die Beklagten daher nicht davon ausgehen konnten, dass die Gegenangebote zu einer Einigung führen würden.

Den von den Beklagten geltend gemachten Einwand des „Patenthinterhalts“ (patent ambush) lehnt der BGH ebenfalls ab.

Der BGH begründet dies damit, dass der Einwand nur gegen diejenige Partei gerichtet werden kann, die den „Patenthinterhalt“ verursacht hat, was im vorliegenden Fall nicht die Klägerin, sondern deren Rechtsvorgängerin war. Außerhalb des Sukzessionschutzes nach § 15 Abs. 3 PatG könnten Einwendungen gegen den früheren Patentinhaber nicht dem neuen Patentinhaber entgegengehalten werden (Rn. 131). Im Übrigen hätten die Beklagten nach Ansicht des BGH Anhaltspunkte dafür darlegen müssen, dass der Standard anders formuliert worden wäre, wenn der Patentanmelder die Information nicht zurückgehalten hätte, was nicht erfolgte (Rn. 132).

4. Analyse

Mit dieser Entscheidung erwidert der BGH nicht nur auf Kritik an der Vorgängerentscheidung *FRAND-Einwand*. Er nutzt weit darüber hinaus die Gelegenheit zu einem Grundsatzurteil zum Pflichtenprogramm der Parteien in FRAND Fällen und gibt den Rechtsanwendern auf fast 60 Seiten zahlreiche, in der Praxis handhabbare Leitlinien an die Hand, wobei der Aspekt der Einzelfallgerechtigkeit an keiner Stelle aus dem Blick gerät. Das Urteil dürfte zudem einen wesentlichen Beitrag zur Harmonisierung der europäischen Rechtsprechung in FRAND Fällen leisten. Man darf also durchaus stolz sein auf unser höchstes Zivilgericht.

4.1 Kartellrechtliche Erwägungen

Ein Kritikpunkt an der Vorentscheidung *FRAND-Einwand* war, dass der BGH die Frage der missbräuchlichen Ausnutzung

einer marktbeherrschenden Stellung durch den SEP-Inhaber nahezu ausschließlich anhand der Lizenzwilligkeit des Verletzers, also anhand des Verhaltens des Verletzers, bewertet hat. Zur umfassenderen rechtlichen Begründung dieses Ansatzes zieht der BGH in der neuen Entscheidung *FRAND-Einwand II* seine Rechtsprechung zum Zugang zu einer Infrastruktureinrichtung eines Marktbeherrschers (BGH, Beschluss vom 11. Dezember 2012, KVR 15/01 – *Fährhafen Puttgarden I*) heran:

Der SEP-Inhaber muss einem grundsätzlich lizenzwilligen Verletzer den Abschluss eines Lizenzvertrags zu angemessenen Bedingungen möglich machen (Rn. 53). Da der Verletzer einen Anspruch auf vertragliche Gestattung der Benutzung der geschützten technischen Lehre zu FRAND-Bedingungen hat, liegt ein Missbrauch der Marktmacht erst dann vor, wenn der Marktbeherrscher den nachgefragten Zugang schlechthin ablehnt oder auf unangemessenen Bedingungen für den Zugang besteht (Rn. 54).

Der BGH zieht die Parallele zu seiner Kartellrechtsprechung auch zur Begründung seiner Ansicht heran, dass der SEP-Inhaber zunächst ein Angebot vorlegen darf, das womöglich noch nicht in jedem Punkt FRAND-Bedingungen entspricht. Denn das Vorliegen von FRAND-Bedingungen könne im Rahmen des FRAND-Einwands nicht abstrakt überprüft werden, sondern würde sich erst aus konstruktiven Diskussionen und Verhandlungen beider Parteien ergeben (Rn. 74).

4.2 Lizenzwilligkeit

Der Fokus der Entscheidung liegt erneut auf der Frage der Lizenzwilligkeit des Verletzers.

Hier bestätigt der BGH zunächst sein Kriterium in der Entscheidung *FRAND-Einwand*, wonach der Verletzer seine Lizenzwilligkeit klar und eindeutig erklären und in der Folge zielgerichtet an den Lizenzverhandlungen mitwirken muss (Rn. 57). Bemerkenswert ist jedoch, dass der BGH an dieser Stelle nicht das Zitat „*a willing licensee must be one willing to take a FRAND license on whatever terms are in fact FRAND*“ aus der Entscheidung *FRAND-Einwand* (dort Rn. 83) wiederholt. Unter anderem aus diesem Zitat leiteten einzelne Instanzgerichte ab, bei der Prüfung des FRAND-Einwandes sei nur noch das Verhalten des Verletzers zu prüfen, während das Verhalten des SEP-Inhabers und insbesondere dessen Lizenzangebot nur nachrangig zu prüfen sei. Durch den Verzicht auf dieses Zitat dürfte der BGH andeuten, dass diese Interpretation so nicht gewollt war.

Passend hierzu erwähnt der BGH in der Folge mehrfach, dass die Lizenzbereitschaft beiderseitig vorliegen muss, sich die Anforderungen an das Verhalten der Parteien wechselseitig bedingen und der anvisierte Lizenzvertrag die Interessen beider Seiten berücksichtigt. Maßgeblich sei, was eine vernünftige Partei zum jeweiligen Zeitpunkt zur Förderung eines beiderseits interessengerechten Vertragsabschlusses tun würde (Rn. 59). Der BGH verlangt damit beiden Verhandlungsparteien ab, im gleichen Maße zu konvergieren und den bei ernsthaftem Abschlussinteresse im Wirtschaftsleben üblichen Gepflogenheiten entsprechend aufeinander zu- und einzugehen.

Unterbreitet also der SEP-Inhaber ein Lizenzangebot, muss der Verletzer dieses insbesondere hinsichtlich der Schutzrechte sowie der Höhe und Berechnungsweise der Lizenzgebühr überprüfen. Auch in diesem

Zusammenhang misst der BGH die Reaktion des Verletzers daran, was von ihm nach Treu und Glauben zur Förderung eines beiderseits interessengerechten Vertragsabschlusses erwartet werden kann (Rn. 71). Entspricht das Lizenzangebot jedoch offensichtlich nicht FRAND-Bedingungen, dreht sich die Verantwortung wieder um. In diesem Fall ist der SEP-Inhaber in der Pflicht, auf eine entsprechende Darlegung durch den Verletzer so zu reagieren, dass das Zustandekommen eines Lizenzvertrages zu FRAND-Bedingungen sachgerecht gefördert wird.

Der BGH bestätigt damit nochmals, dass ein Verletzer sich regelmäßig nicht darauf beschränken darf, die FRAND-Gemäßheit des Lizenzangebots des SEP-Inhabers zu bestreiten, sondern dass er konstruktiv auf einen Vertragsabschluss hinwirken muss. Spiegelbildlich muss sich aber auch der SEP-Inhaber verhandlungsbereit zeigen und berechtigte Interessen des Verletzers berücksichtigen.

Der BGH gelingt es damit in sachgerechter und überzeugender Weise, die beiderseitigen Interessen einem angemessenen Ausgleich zuzuführen und sowohl Fälle von „hold-out“ als auch Fälle von „hold-up“ in der Zukunft auszuschließen oder eben entsprechend zu „sanktionieren“.

4.3 Einklang mit der EuGH-Entscheidung

In Reaktion auf die Entscheidung *FRAND-Einwand* beantragten die Beklagten im vorliegenden Fall die Vorlage bestimmter Fragen an den EuGH. Nicht zuletzt aus diesem Grund (und vor dem Hintergrund einer zur Vorgängerentscheidung insoweit anhängigen Verfassungsbeschwerde sowie einer EuGH-Vorlage

aus Düsseldorf) sah sich der BGH wohl veranlasst, ein einigem Detail darzulegen, dass und weshalb seine Rechtsprechung im Einklang mit der EuGH-Rechtsprechung steht, was ihm überzeugend gelingt.

Nach Ansicht des BGH definiert die EuGH-Entscheidung Voraussetzungen, unter denen ein Verstoß regelmäßig ausgeschlossen ist; also einen „safe harbour“ für den SEP-Inhaber. Hiervon abweichend könnten besondere Umstände jedoch auch strengere oder weniger strenge Verhaltenspflichten rechtfertigen (Rn. 65).

Auch verlange der EuGH nicht zwingend die vorrangige Prüfung des Lizenzangebots des SEP-Inhabers auf dessen FRAND-Gemäßheit. Denn die Verweigerung eines FRAND-Lizenzangebots könne nur dann einen Missbrauch der Marktmacht begründen, wenn der Verletzer fortdauernd lizenzwillig ist (Rn. 66, 68).

Schließlich stehen auch die Anforderungen des BGH an die Reaktion des Verletzers auf ein Lizenzangebot des SEP-Inhabers im Einklang mit der EuGH-Entscheidung. Der BGH verweist diesbezüglich auf die vom EuGH definierte Pflicht des Verletzers, ohne Verzögerungstaktik auf das Lizenzangebot zu reagieren (Rn. 77). Dies sieht der BGH zudem als Einfallstor für eine Beurteilung der Lizenzbereitschaft des Verletzers anhand der Umstände des Einzelfalls (Rn. 78).

Zusammenfassung und Ausblick

Die vorliegende, in ihrer Tiefe überzeugend begründete Entscheidung darf durchaus als ein Meilenstein bezeichnet werden und wird die Rechtsanwendung hierzulande und andernorts wesentlich prägen. Sie kassiert in der Instanzrechtsprechung aufgetretene schematische und teils sehr formale Lösungen auf fundierter rechtlicher Basis. Sie schafft weitreichende Rechtsklarheit und Rechtssicherheit, ohne die für die Entscheidung eines Einzelfalles erforderliche Flexibilität zu nehmen. Die Entscheidung ist daher vollumfänglich zu begrüßen.

Leider hatte der BGH aufgrund der Umstände des Streitfalles keinen Anlass zu weiteren wichtigen FRAND Fragen Stellung zu nehmen, die in der Praxis große Bedeutung haben, etwa die Frage der Diskriminierung, konkreter Lizenzbedingungen oder etwa der „richtigen“ Berechnung der

Lizenzgebühr. Gleichwohl hat die Entscheidung das Feld für Folgeentscheidungen zu diesen Punkten bereitet, unter anderem durch einen Verweis auf die Schlussanträge des Generalanwalts Wathelet (Rn. 68), wonach ein „Orange-Book“-Lizenzangebot des Verletzers, also das Angebot einer konkreten Lizenzgebühr verbunden mit der Möglichkeit für den SEP-Inhaber, die FRAND-Gemäßheit nach § 315 BGB überprüfen zu lassen, als hinreichende Lizenzwilligkeit und damit als „safe harbour“ für den Verletzer anzusehen sein dürfte. Jedenfalls wird die Entscheidung *FRAND-Einwand II* zu einer Vereinheitlichung der Anforderungen der Instanzgerichte an den FRAND-Einwand führen müssen und damit die derzeit sehr unbefriedigende Situation beseitigen, dass derselbe Sachverhalt von unterschiedlichen Instanzgerichten unterschiedlich bewertet wird.