



Hinweise zur Handhabung des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes nach Huawei v. ZTE innerhalb des Münchener Verfahrens in Patentstreitsachen

(Stand: Februar 2020)

Diese Hinweise regeln die Handhabung des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes in Patentstreitsachen nach den vom Gerichtshof der Europäischen Union in der Entscheidung Huawei v. ZTE (Az. C-170/13) niedergelegten Grundsätzen durch die beiden Patentstreitkammern des Landgerichts München I. Sie gelten bis zur Veröffentlichung aktualisierter Hinweise für Patentstreitsachen sowie für Verfahren nach dem GebrMG und dem HalblSchG. Die Kammern behalten sich vor, im Einzelfall, nach vorherigem gerichtlichen Hinweis, hiervon abzuweichen. Maßgeblich ist die jeweilige deutsche Fassung.

**BARDEHLE
PAGENBERG**

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

I. Anwendungsbereich

Die EuGH-Entscheidung und diese Hinweise betreffen alleine Klagen auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung aus standardessentiellen Patenten, soweit sie dem Inhaber eine marktbeherrschende Stellung verleihen und soweit der Inhaber oder sein Rechtsvorgänger eine FRAND-Zusage gegenüber einer standardsetzenden Organisation abgegeben hat. Durch eine Übertragung des Patents kommt eine einmal abgegebene FRAND-Zusage nicht in Wegfall. Für andere Fallgestaltungen gelten die Grundsätze der Entscheidungen des Gerichtshofs der Europäischen Union in „IMS/Health“ (Az. C-418/01) bzw. des Bundesgerichtshofs in „Standard-Spundfass“ (Az. KZR 40/02) und „Orange-Book“ (Az. KZR 39/06).

BARDEHLE PAGENBERG
Partnerschaft mbB
Patentanwälte Rechtsanwälte
Amtsgericht München
Partnerschaftsregister 1152
ISO 9001 certified

In cooperation with:



YUSARN AUDREY

www.yusarn.com
Singapore

II. Überblick über das einzuhaltende vorprozessuale Vertragsverhandlungs-Procédere

Nach den Grundsätzen der EuGH-Entscheidung „Huawei v. ZTE“ und deren Verständnis durch die beiden Patentstreitkammern des Landgerichts München I haben der Patentinhaber und der die patententzierte Lehre bereits Benutzende grundsätzlich vor Klageerhebung verschiedene Stufen zu durchlaufen:

- 1) Verletzungshinweis, umfassend mindestens das spätere Klagepatent, durch den Patentinhaber an den Patentbenutzer
- 2) Übermittlung des Lizenzierungswunsches vom Patentbenutzer an den Patentinhaber, umfassend mindestens das spätere Klagepatent, wobei sich der Patentbenutzer vorbehalten kann, die Nichtigkeit und/oder Nicht-Benutzung der zu lizenzierenden Patente gleich oder später geltend zu machen
- 3) Übermittlung eines FRAND-Lizenzvertragsentwurfs vom Patentinhaber an den Patentbenutzer, umfassend mindestens das spätere Klagepatent
- 4) Bei Nicht-Annahme: Übermittlung eines alternativen FRAND-Lizenzvertragsentwurfs vom Patentbenutzer an den Patentinhaber, umfassend mindestens das spätere Klagepatent, wobei sich der Patentbenutzer (erneut) vorbehalten kann, die Nichtigkeit und/oder Nicht-Benutzung der zu lizenzierenden Patente gleich oder später geltend zu machen
- 5) Bei Nicht-Annahme: Rechnungslegung und Sicherheitsleistung durch den Patentbenutzer
- 6) fakultative und freiwillige Drittbestimmung der Lizenzbedingungen

zu 3) Der Patentinhaber hat dabei sein Lizenzierungskonzept zu erläutern und ferner anzugeben, ob und mit welchem Inhalt er bereits zeitlich und sachlich vergleichbare Lizenzverträge abgeschlossen hat und ferner warum er – falls zutreffend - neben den vom Patentbenutzer gewünschten Patenten auch andere Patente in sein Lizenzangebot einbezogen hat. Soweit der Patentbenutzer eine angemessene Geheimhaltungsvereinbarung abschließt, hat der Patentinhaber – soweit ihm dies im Rahmen der bereits eingegangenen

Geheimhaltungsverpflichtungen formal dann möglich ist – auch weitere, geheimhaltungsbedürftige Details zu bereits abgeschlossenen Verträgen mitzuteilen. Soweit dies formal nicht ohne eine gerichtliche Anordnung möglich ist, ist diese gerichtliche Anordnung vom Kläger im Verletzungsprozess so schnell als möglich zu erwirken, auf die Hinweise zur Handhabung von Anträgen auf Geheimhaltung in und außerhalb der mündlichen Verhandlung in Patentstreitsachen vor dem Landgericht München I wird verwiesen.

III. Nachholungsmöglichkeit bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung

Ob diese Schritte ordnungsgemäß abgearbeitet worden sind, ist zum Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung zu beurteilen, § 136 Abs. 4 ZPO. Innerhalb des Münchner Verfahrens in Patentstreitsachen ist dies das Ende des Haupttermins. Einzelne Defizite können demnach im laufenden Verfahren unter Einhaltung von gesetzlichen oder richterlichen Fristen behoben werden. Im Rahmen des Münchner Verfahrens in Patentstreitsachen steht hierfür insbesondere der Zeitraum zwischen dem frühen ersten Termin und dem Haupttermin zur Verfügung, soweit die Behebung von einzelnen Defiziten spätestens im frühen ersten Termin angekündigt worden ist. Die beiden Patentverletzungskammern werden - nach Möglichkeit - über den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand bei einzelnen Klagen bereits im frühen ersten Termin verhandeln, um so den Parteien Gelegenheit zu geben, bei einzelnen Defiziten nachzubessern. Bei mehreren Klagen desselben Patentinhabers vor derselben Kammer mit einheitlichem Zwangslizenzeinwand soll dies in einem gemeinsamen frühen ersten (nichttechnischen) Termin erfolgen. Soweit mehrere Klagen mit einheitlichem Zwangslizenzeinwand vor beiden Kammern zu verhandeln sind, werden die Kammern um eine enge Abstimmung untereinander bemüht sein.

IV. Überblick über das prozessuale Vorgehen:

1. Voraussetzungen für eine sachliche Erörterung des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes:

- a)** Geltendmachung des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes durch den Beklagten.
- b)** Die Klage ist auf Unterlassung und/oder Rückruf und/oder Vernichtung gerichtet.
- c)** Der Beklagte hat – soweit mindestens ein Angebot umfassend mindestens das spätere Klagepatent unterbreitet und nicht angenommen worden ist – mindestens ein Gegenangebot umfassend mindestens das spätere Klagepatent abgegeben und nach Ablehnung durch den Kläger Rechnung gelegt und Sicherheit geleistet.
- d)** Soweit der Beklagte bereits Lizenznehmer des Klagepatents war, diesen Lizenzvertrag aber gekündigt oder anderweitig zu dessen Beendigung beigetragen hat, zum Beispiel dadurch, dass er mit der Zahlung der Lizenzgebühr in Rückstand gekommen ist, entfällt die Möglichkeit der Geltendmachung des Zwangslizenzeinwands.
- e)** Soweit dem Beklagten eine Lizenz bezüglich des Klagepatents angeboten worden war, er dieses aber nicht in sein Gegenangebot aufgenommen hat, entfällt die Möglichkeit der Geltendmachung des Zwangslizenzeinwands.

zu a) Der Beklagte hat den Zwangslizenzeinwand so früh als möglich geltend zu machen, also in der Regel in der Klageerwiderung.

zu c) Das letzte verbindliche Angebot des Patentinhabers darf nicht schlechterdings untragbar sein (§ 242 BGB). Dies gilt auch für das Gegenangebot des Patentbenutzers. Das Gegenangebot kann dabei einen sachlich und zeitlich geringeren Umfang aufweisen, muss aber zumindest das (spätere) Klagepatent umfassen. Der Beklagte kann sich darin weiter vorbehalten, die Nichtigkeit und/oder Nicht-Verletzung in Bezug auf die zu lizenzierenden Patente gleich

oder zu einem späteren Zeitpunkt geltend zu machen. Der Beklagte kann auch, statt eine konkrete Lizenzgebühr zu benennen, eine Bestimmung durch den Patentinhaber gem. § 315 BGB anbieten. Rechnungslegung und Sicherheitsleistung haben sich zumindest am Gegenangebot bezogen auf den Zeitraum ab der ersten Benutzungsaufnahme bis zum voraussichtlichen Vorliegen einer vorläufig vollstreckbaren erstinstanzlichen Entscheidung und an den im Verkehr üblichen Gepflogenheiten zu orientieren. Bei einem nicht bezifferten Gegenangebot haben sich Rechnungslegung und Sicherheitsleistung am Angebot zu orientieren. Bei einem globalen Angebot bzw. globalen Gegenangebot können sie auf die Umsätze betreffend den Markt in der Bundesrepublik Deutschland beschränkt werden, diese können auch geschätzt werden. Es sind 110 Prozent des relevanten Betrages zu hinterlegen.

zu d) Diese Situation kann zum Beispiel dann eintreten, wenn die Parteien einen Lizenzvertrag abgeschlossen haben, der in Bezug auf einzelne Patente eine Opt-out-Klausel zu Gunsten des Patentbenutzers vorsieht. Patentbenutzern, die von diesem Opt-out Gebrauch machen, steht der kartellrechtliche Zwangslizenzseinwand nicht mehr zu Verfügung, denn sie waren bereits im Besitz einer Lizenz.

zu e) Ebenso verhält es sich in dem Fall, dass der Beklagte das Klagepatent nicht in sein Gegenangebot aufgenommen hat, denn er hätte insoweit eine Lizenz erhalten können.

2. Voraussetzungen für eine sachliche Erörterung des kartellrechtlichen Zwangslizenzseinwandes bereits im frühen ersten Termin:

- a)** (vorsorgliche) Ausführungen des Klägers in der Klage
- b)** Geltendmachung des Einwandes durch den Beklagten in der Klageerwiderung

zu a) Soweit der Kläger eine sachliche Erörterung des kartellrechtlichen Zwangslizenzinwandes bereits im frühen ersten Termin anstrebt, so soll die Klage bereits (vorsorgliche) Ausführungen zum zu erwartenden kartellrechtlichen Zwangslizenzinwand des Beklagten enthalten und zwar nicht nur dann, wenn die Klage von Anfang an auch auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung gerichtet ist, sondern auch dann, wenn eine Klageerweiterung (nach der Einführungen in den Sach- und Streitstand im frühen ersten Termin bzw. spätestens zwischen den beiden Terminen nach vorheriger Ankündigung im frühen ersten Termin) offengehalten werden soll. Im Ausnahmefall, zum Beispiel bei einem nicht vorhersehbaren Zwangslizenzinwand, kann der Klagepartei auf Antrag vor dem frühen ersten Termin auch ein weiterer Schriftsatznachlass eingeräumt werden.

zu b) Die Klageerweiterung sollte auch für den Fall der vorbehaltenen oder möglichen Erweiterung bereits (vorsorgliche) Ausführungen zum kartellrechtlichen Zwangslizenzinwand enthalten, soweit der Beklagte auch seinerseits eine sachliche Erörterung des kartellrechtlichen Zwangslizenzinwandes bereits im frühen ersten Termin anstrebt.

3. Voraussetzungen für eine Klageerweiterung um Unterlassung, Rückruf und Vernichtung:

- a)** Eine später beabsichtigte Klageerweiterung soll bereits in der Klageschrift offengelegt werden. Sie ist spätestens im frühen ersten Termin durchzuführen oder zumindest im frühen ersten Termin für die Zeit zwischen den beiden Terminen anzukündigen.
- b)** Dadurch notwendig werdende Erhöhungen des Gerichtskostenvorschusses und/oder der Prozesskostensicherheit sind zügig abzuwickeln und einzuzahlen.
- c)** Die Klage auf Auskunft, Rechnungslegung und Schadensersatzfeststellung ersetzt den Verletzungshinweis nach Schritt 1). Die noch fehlenden weiteren Verhandlungsschritte nach Huawei v. ZTE sind spätestens in der Zeit zwischen den beiden Terminen nachzuholen. Die befassende Kammer wird diese Zeit nach den Umständen des Einzelfalls bemessen. Die erforderliche Zeit kann dadurch

verkürzt werden, dass bereits in der Klageschrift (vorsorgliche) Ausführungen zum zu erwartenden Zwangslizenzeinwand enthalten sind. Soweit der Beklagte bereits in der Klageerwiderung (vorsorglich) zum zu erwartenden Zwangslizenzeinwand Stellung genommen hat, kann die Kammer zu einzelnen Aspekten bereits im frühen ersten Termin eine vorläufige Meinung kommunizieren.

4. Einzelne Anforderungen an den Vortrag der Parteien:

a) Der Beklagte hat insbesondere den Zwangslizenzeinwand zu erheben sowie vorzutragen und zu beweisen, dass dessen tatbestandliche Voraussetzungen vorliegen, also insbesondere, dass und warum das letzte verbindliche Angebot des Klägers nicht kartellgemäß (FRAND) ist.

b) Soweit der Beklagte kein Gegenangebot vorgelegt hat, hat er darzulegen und zu beweisen, dass das letzte verbindliche Angebot des Klägers unter kartellrechtlichen Gesichtspunkten schlechterdings untragbar ist bzw. dass der Kläger gehalten gewesen wäre, die Zulieferer des Beklagten zu lizenzieren. Dieser zuletzt genannte „abgeleitete“ Zwangslizenzeinwand entfällt aber dann, wenn der Beklagte selbst einen Lizenzvertrag hätte abschließen können, in welchem späteren Erschöpfungstatbeständen oder Lizenzierungen in der Wertschöpfungskette angemessen, hinreichend und rückwirkend Rechnung getragen und sichergestellt worden wäre, dass entsprechende Informationen auch von den anderen Mitgliedern der Wertschöpfungskette an den Beklagten kommuniziert werden dürfen. Ferner ist dabei sicherzustellen, dass eine doppelte Lizenzzahlung an den Patentinhaber auch nicht durch die Geltendmachung von Schadensersatz erreicht werden kann.

c) Den Kläger trifft eine sekundäre Darlegungslast in Bezug auf sein Lizenzierungskonzept sowie dazu, ob und wenn ja mit welchem Inhalt zeitlich und sachlich vergleichbare Lizenzverträge bereits abgeschlossen worden sind, soweit diese Informationen nicht frei zugänglich sind oder dem Beklagten bereits vorliegen. Dies gilt in Bezug auf früher abgeschlossene Verträge auch dann, wenn das Portfolio übertragen worden ist. Wenn durch eine Mehrzahl von Übertragungen und/oder Portfolio-Neuzusammenstellungen eine

unübersichtliche Situation (Flickenteppich) entstanden sein sollte, wird die befassende Kammer den Grad der erforderlichen Darlegung im Einzelfall definieren.

d) Soweit dem Beklagten, der die Höhe der angebotenen Lizenzgebühr kritisiert, vom Kläger ein Lizenzvertrag mit einer angemessenen, hinreichenden und rückwirkenden Meistbegünstigungsklausel angeboten worden ist, was sich insbesondere im Falle einer Erstlizenzierung anbietet, hat er vorzutragen und zu beweisen, dass die angebotene Lizenzgebühr trotzdem zu hoch ist. Soweit der Beklagte geltend macht, dass früher abgeschlossene Verträge aufgrund einer Drucksituation abgeschlossen worden seien, hat er darüber hinaus konkret vorzutragen und gegebenenfalls zu beweisen, auf welchen anderen, niedrigeren Lizenzsatz oder auf welche anderen, günstigeren Bedingungen, sich die damaligen Vertragsparteien bei Hinwegdenken der Drucksituation geeinigt hätten.

e) Soweit der Beklagte, der sich dies vorbehalten hat (vgl. Schritte 2 und 4), die Nichtigkeit und/oder Nichtbenutzung und/oder Erschöpfung und/oder Lizenzierung (nachfolgend: Einwände) von einzelnen angebotenen Portfoliopatenten, die derzeit nicht Klagepatente sind, im Verletzungsprozess als Verteidigung im Rahmen eines Einwandes geltend macht, hat er hierzu im Einzelnen vorzutragen und die Voraussetzungen im Bestreitensfalle zu beweisen. Darüber hinaus hat der Beklagte konkret vorzutragen und zu gegebenenfalls zu beweisen, dass und warum die Einwände betreffend einzelne angebotene Portfoliopatente einen nicht nur unerheblichen Einfluss auf die Höhe der angebotenen Lizenzgebühr hat. Soweit das angebotene Portfolio dynamisch ist, besteht diese Möglichkeit nur im Hinblick auf lizenzierte Patente und Patentanmeldungen, die im Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung erteilt bzw. veröffentlicht sind. Den Kläger trifft im Fall des Einwandes eine sekundäre Darlegungslast dahingehend, dass er vorzutragen hat, warum er diese Patente in das angebotene Portfolio einbezogen hat und ob und wenn ja wie sich die behaupteten Einwände betreffend einzelne Portfoliopatente auf die Höhe der angebotenen Lizenzgebühr auswirken. Die Möglichkeit, diese Einwände betreffend einzelne Portfoliopatente im Verletzungsprozess als Verteidigung geltend zu machen entfällt für den Beklagten, soweit der Kläger dem Beklagten einen Lizenzvertrag angeboten hat, in dem der späteren

Geltendmachung dieser Einwände betreffend einzelner Portfolio-Patente in eigenständigen Verfahren oder im Rahmen anderer vertraglicher Mechanismen durch eine angemessene, hinreichende und rückwirkende Anpassungsklausel Rechnung getragen wird.

f) Soweit der Beklagte die Nichtigkeit, Nicht-Verletzung, Erschöpfung und/oder Lizenzierung dieser Portfolio-Patenten in eigenständigen Verfahren und/oder - soweit zulässig - im Rahmen von Widerklagen geltend macht, bestimmt sich die Verteilung der Darlegungs- und Beweislast nach den allgemeinen Grundsätzen.

V. Handhabung von Anträgen auf Geheimhaltung in und außerhalb der mündlichen Verhandlung

Es wird auf die gesonderten Hinweise zur Handhabung von Anträgen auf Geheimhaltung in und außerhalb der mündlichen Verhandlung in Patentstreitsachen vor dem Landgericht München I verwiesen.

VI. Zeit zwischen den beiden Terminen

Die Zeit zwischen den beiden Terminen des Münchner Verfahrens in Patentstreitsachen kann von den Parteien für Nachverhandlungen, Mediationsversuche vor dem gerichtsinternen Güterichter oder für andere alternative Streitbeilegungsmechanismen gewinnbringend genutzt werden.

VII. Vertragsklauseln

Die beiden Kammern sehen vor dem Hintergrund der Vertragsfreiheit und der Privatautonomie der Marktteilnehmer davon ab, den konkreten Inhalt der angesprochenen Vertragsklauseln vorzugeben. Die gewählten Formulierungen haben aber den Erfordernissen des Einzelfalls gerecht zu werden und die gegenläufigen Interessen der beiden Vertragsparteien zu einem fairen Ausgleich zu bringen. Gegebenenfalls kann bei der Formulierung auf von dritter Seite zu diesem Zwecke kommunizierte Entwürfe zurückgegriffen werden.