
FRAND-Einwand: Bundesgerichtshof, Urteil vom 5. Mai 2020 – Az. KZR 36/17

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

Mit seinem kürzlich veröffentlichten Urteil vom 5. Mai 2020, Az. KZR 36/17, hat der BGH erstmalig die vom EuGH in seiner Entscheidung „ZTE vs. Huawei“ (C-170/13, nachfolgend *EuGH-Entscheidung*) definierten Voraussetzungen für den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand ausgelegt und angewendet. Entgegen der bisherigen Rechtsprechung der Instanzgerichte stellt der BGH dabei hohe Anforderungen an die Lizenzwilligkeit des angeblichen Patentverletzers. In anderen Punkten bestätigt er hingegen die Position der Instanzgerichte.

I. Sachverhalt

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

In drei Schreiben im Dezember 2012 und im Jahr 2013 wies die Klägerin die Muttergesellschaft der Beklagten auf die Verletzung des Klagepatents hin und bot dieser eine Lizenzierung zu FRAND-Bedingungen an. Die Muttergesellschaft der Beklagten reagierte hierauf erst im Dezember 2013, indem sie die Hoffnung äußerte, dass man in Verhandlungen eintreten könne, sowie

um Informationen über einen Rabatt bat. In der Folge kam es zu Verhandlungen über eine Lizenz sowie den Austausch mehrerer Lizenzangebote. Nachdem ein Vertragsabschluss jedoch scheiterte, machte die Klägerin ihre Rechte gerichtlich geltend.

II. 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 93/14). 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 hat. 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 66/15). Nach Ansicht des Oberlandesgerichts Düsseldorf hätte das Landgericht Düsseldorf nicht offenlassen dürfen, ob die Klägerin ihre Pflichten nach der EuGH-Entscheidung erfüllt hat, insbesondere ihre Pflicht, ein FRAND-Lizenzangebot zu unterbreiten, bevor es die Pflichten der Beklagten zur Abrechnung und Sicherheitsleistung prüfte.



Prof. Dr. iur. Tilman Müller-Stoy
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz, Wirtschaftsmediator (MuCDR), 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 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 66/15). Das OLG Düsseldorf kam zu dem Ergebnis, dass die Beklagte hinreichend ihre Lizenzwilligkeit erklärt hatte, die Klägerin daraufhin jedoch kein Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen unterbreitet hatte, da das Lizenzangebot der Klägerin die Beklagte gegenüber einem Drittlizenznehmer diskriminierte.

III. Entscheidung des BGH

Der BGH hat die Verletzung des Klagepatents bestätigt, den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand der Beklagten jedoch zurückgewiesen und das Urteil des OLG Düsseldorf folglich insoweit aufgehoben, als es zum Nachteil der Klägerin erkannt hat.

Die Zurückweisung des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes hat der BGH damit begründet, dass die Beklagte sich nicht zum Abschluss eines Lizenzvertrages zu FRAND-Bedingungen bereit erklärt hatte. Der BGH verlangt hierfür, dass sich der Verletzer klar und eindeutig bereit erklären muss, mit dem Patentinhaber einen Lizenzvertrag zu angemessenen und nicht-diskriminierenden Bedingungen abzuschließen und zielgerichtet an den Lizenzvertragsverhandlungen mitwirken muss. Dies hat die Beklagte versäumt, indem sie zunächst gar nicht auf den Verletzungshinweis der Klägerin reagierte und später ihre Lizenzbereitschaft lediglich unverbindlich oder bedingt erklärte.

In einem obiter dictum stellte der BGH schließlich noch fest, dass das Lizenzangebot der Klägerin nach den Feststellungen der Instanzgerichte möglicherweise nicht-diskriminierend war, da die Ungleichbehandlung gegenüber einem Drittlizenznehmer gerechtfertigt sein könnte.

IV. Analyse

In seiner Entscheidung adressiert der BGH eine Reihe von Fragen, die bislang zwischen den verschiedenen Instanzgerichten umstritten waren, und konkretisiert damit die Pflichten der Parteien im Rahmen eines Streits betreffend standardessentielle Patente.

1. Marktbeherrschende Stellung

Der BGH bestätigt zunächst die herrschende Rechtsprechung, nach der eine marktbeherrschende Stellung vorliegt, wenn ein Patent standardessentiell ist und seine technische Lehre darüber hinaus nicht durch eine andere technische Gestaltung des Produkts substituierbar ist (Rn. 58). Dies ist nach Ansicht des BGH bei dem für den GPRS Standard essentiellen Klagepatent der Fall, insbesondere ist der GPRS Standard nicht durch Vorgänger- oder Nachfolgestandards substituierbar (Rn. 59).

Der BGH weist darüber hinaus das Argument der Klägerin zurück, eine marktbeherrschende Stellung könne schon deshalb nicht vorliegen, weil die Nutzung der vom Klagepatent geschützten Lehre und damit der Marktzutritt auch ohne Lizenzierung möglich sei. Die Marktzutrittsschranke ergibt sich laut BGH schon daraus, dass der Marktauftritt ohne Lizenzierung unzumutbar ist (Rn. 63).

Der BGH stellt schließlich klar, dass die marktbeherrschende Stellung mit dem Ablauf der Schutzdauer des jeweiligen Patents endet (Rn. 65).

2. Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung

Der BGH bestätigt zunächst seine Entscheidung „Orange-Book-Standard“, wonach ein Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung dann vorliegt, wenn der Verletzer dem Patentinhaber ein unbedingtes Lizenzangebot gemacht hat, das der Patentinhaber nicht ablehnen darf, ohne gegen das Missbrauchs- oder das Diskriminierungsverbot zu verstoßen (Rn. 71 mit Verweis auf BGHZ 180, 312, Rn. 27, 29 -Orange-Book-Standard).

Unter Verweis auf die Entscheidung des EuGH in Sachen „ZTE vs. Huawei“ (C-170/13) führt der BGH dann eine weitere Situation ein, in der die Geltendmachung eines SEP missbräuchlich sein kann, nämlich wenn der Verletzer zwar noch nicht zum Abschluss eines Lizenzvertrages bereit ist, der Patentinhaber sich aber nicht hinreichend bemüht hat, dem lizenzwilligen Verletzer den Abschluss eines Lizenzvertrages zu FRAND-Bedingungen zu ermöglichen (Rn. 72).

Unter diesem Aufhänger nimmt der BGH zu einigen der vom EuGH vorgegebenen Pflichten der Parteien Stellung und konkretisiert diese wie folgt:

a. Verletzungshinweis

Bezüglich des Verletzungshinweises bestätigt der BGH weitestgehend die bisherige Rechtsprechung der Instanzgerichte:

- Für den Verletzungshinweis ist es ausreichend, wenn das Patent, die Verletzungshandlung und die angegriffene Ausführungsform bezeichnet werden (Rn. 85).
- Detaillierte technische oder rechtliche Erläuterungen sind nicht erforderlich. Der Verletzer muss lediglich in die Lage versetzt werden, den Verletzungsvorwurf überprüfen zu können, ggf. mittels externem Rat (Rn. 85).
- Die Darlegung des Verletzungsvorwurfs anhand von „Claim Charts“ ist regelmäßig ausreichend, aber nicht zwingend geboten (Rn. 85).
- Wenn dem Verletzer die ihm zur Verfügung gestellten Informationen nicht genügen, darf der Patentinhaber erwarten, dass der Verletzer dies innerhalb kurzer Frist mitteilt (Rn. 87).
- Der Verletzungshinweis an die Muttergesellschaft des Verletzers kann ausreichend sein (Rn. 89).

b. Lizenzbereitschaftserklärung des Verletzers

Entgegen der bisherigen Rechtsprechung der Instanzgerichte stellt der BGH deutlich strengere Anforderungen an die Lizenzbereitschaftserklärung des Verletzers. Ein bloßes „Lippenbekenntnis“ ist hierfür nicht ausreichend:

- Der Verletzer muss sich klar und eindeutig bereit erklären, einen Lizenzvertrag zu angemessenen und nicht-diskriminierenden Bedingungen abzuschließen, und muss in der Folge zielgerichtet an den Verhandlungen mitwirken (Rn. 83).

- Die bloße Erwägung des Abschlusses eines Lizenzvertrages bzw. des Eintritts in Verhandlungen darüber, ist nicht ausreichend (Rn. 83).
 - Mit anderen Worten: „*A willing licensee must be one willing to take a FRAND license on whatever terms are in fact FRAND.*“ (Rn. 83 mit Verweis auf EWHC, Urteil vom 5. April 2017, [2017] EWHC 711 (Pat) Rn. 708 - Unwired Planet v Huawei).
 - Der Verletzer darf sich zwar vorbehalten, die Verletzung und den Rechtsbestand des Patents gerichtlich überprüfen zu lassen, die Lizenzbereitschaft darf aber nicht darauf bedingt werden (Rn. 96).
- c. FRAND-Lizenzangebot des Patentinhabers**
- Obwohl es für die Entscheidung des BGH auf das Lizenzangebot der Klägerin nicht ankam, hat der BGH auch hierzu einige allgemeine Feststellungen getroffen:
- Der Verletzer trägt die Darlegungs- und Beweislast für eine Ungleichbehandlung und eine Behinderung durch den Patentinhaber. Der Patentinhaber trägt die Darlegungs- und Beweislast für die Rechtfertigung einer Ungleichbehandlung (Rn. 76).
 - Der Patentinhaber kann aber verpflichtet sein, seine Lizenzforderung zu begründen, um dem Verletzer die Überprüfung der Lizenzforderungen zu ermöglichen (Rn. 76).
 - Ein Portfolio-Lizenzangebot ist unbedenklich, so lange dieses keine nicht-standardessentiellen Patent umfasst und die Vergütung so berechnet wird, dass ein Anwender, der ein Produkt nur für ein geografisch begrenztes Gebiet entwickeln will, nicht benachteiligt wird (Rn. 78).
 - Verhandlungen über weltweite Portfolio-Lizenzen sind praxisüblich und kommen unter Effizienzgesichtspunkten auch dem Patentnutzer zugute (Rn. 78).
 - Wenn der Patentinhaber ein Portfolio-Lizenzangebot unterbreitet, muss er hierzu dieselben Informationen zur Verfügung stellen, wie beim Verletzungshinweis bezüglich des Klagepatents, also die Patente, die Verletzungshandlungen und die angegriffenen Ausführungsformen, aber keine weitergehenden technischen oder rechtlichen Detailinformationen (Rn. 98).
 - Der Umfang, Detaillierungsgrad und Zeitpunkt der Informationen hängt von den Umständen des Einzelfalls und insbesondere von der Reaktion des Verletzers ab (Rn. 79).
 - Der Patentinhaber ist nicht grundsätzlich verpflichtet, allen Nutzern Lizenzen zu gleichen Bedingungen einzuräumen. Angemessene Bedingungen stehen regelmäßig nicht objektiv fest, sondern sind das Ergebnis ausgehandelter Marktprozesse. Daher kommt der ernsthaften und zielgerichteten Mitwirkung des Verletzers entscheidende Bedeutung zu (Rn. 81).
 - Die fehlende Möglichkeit der gerichtlichen Durchsetzung von Patenten sowie drohende persönliche oder wirtschaftliche

Nachteile können die Lizenzierung eines Patentportfolios zu günstigeren Bedingungen rechtfertigen (Rn. 102).

3. Rechtsfolgen des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwands

Ebenfalls in einem obiter dictum stellt der BGH abschließend fest, dass der Schadensersatzanspruch des Patentinhabers nicht auf

dasjenige beschränkt ist, was sich nach dem Maßstab der Lizenzanalogie ergibt (Rn. 110). Damit erteilt der BGH der bisherigen Rechtsprechungspraxis der Düsseldorfer Instanzgerichte, nach der der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand auch den Ansprüchen auf Auskunft und Rechnungslegung entgegengehalten werden konnte, sofern der Kläger Informationen über Kosten und Gewinne verlangte, eine Absage.

Zusammenfassung und Ausblick

Die Entscheidung des BGH ist zu begrüßen, weil sie hinsichtlich bedeutender Fragen über die Voraussetzungen des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwands Rechtssicherheit schafft.

Besonders hervorzuheben ist, dass der BGH eine angemessene Balance zwischen hold-up und hold-out herstellt, indem er passivem Verhalten der Parteien bzw. aufgrund der instanzgerichtlichen Rechtsprechung häufiger aufgetretenen Verzögerungstaktiken eine klare Absage erteilt. Der BGH legt zu Recht realitätsnahe Verhandlungen zu Grunde, nämlich dass ernsthaft an dem Abschluss eines Lizenzvertrages interessierte Parteien vernünftig konvergieren und nicht *per se* blockieren.

Der BGH nähert sich damit deutlich der Rechtsprechung der Patentstreitgerichte des Vereinigten Königreichs an, was nicht zuletzt der konkrete Verweis auf eine Entscheidung des High Court of England and Wales (J. Birss) zeigt.

Dennoch ist die Entscheidung des BGH vorsichtig, nämlich unter zwei Vorbehalten zu lesen:

Zum einen hat der BGH einen Einzelfall entschieden, dessen konkrete Umstände im Rahmen einer Gesamtschau des Verhaltens der Parteien für die Zurückweisung des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwands entscheidend waren.

Zum anderen hat der BGH zwar die Pflichten der Parteien teilweise konkretisiert, wie oben dargelegt, die Vergangenheit hat jedoch gezeigt, dass jede Gerichtsentscheidung über die Voraussetzungen des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwands wieder neue Fragen aufwirft. Die vorliegende Entscheidung ist daher ein wichtiger Anfang, jedoch noch keinesfalls das Ende auf dem Weg zu einem rechtssicheren Umgang mit dem kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand.