

## IT-RECHT

RA Hon.-Prof. Dr. Clemens Thiele, LL.M. Tax (GGU) • Salzburg

# Marktmissbrauch durch Standardessenzielle Patente (SEP) – EuGH zum FRAND-Einwand im Patentverletzungsprozess

» jusIT 2016/1

✦ Patentrecht; Wettbewerbsrecht; essential facilities; Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung; Standardessenzielles Patent; Verhandlungsbereitschaft des Verletzers über eine Lizenz; Zwangslizenz einwand, kartellrechtlicher; Unterlassungs-, Rechnungslegungs-, Rückruf- oder Schadenersatzanspruch, patentrechtlicher.

§ GRC: Art 17 Abs 2, Art 47; EPÜ: Art 2 Abs 2, Art 64; AEUV: Art 102; RL 2004/48/EG: Art 9, 10; GWB: §§ 19, 20; PatG (D): §§ 139 ff; BGB: § 242

Die „patent wars“ sind um eine Facette bereichert. Nach den „patent trolls“<sup>1</sup> gibt es eine spannende Entwicklung aus Deutschland zu berichten, der Bedeutung für ganz Europa zukommt. Es geht um Patente, die Teil eines Industriestandards sind. Also um Patente für Techniken, die notwendig sind, um ein Gerät herstellen und in den Verkehr bringen zu können, das nach einem bestimmten branchenüblichen technischen Standard funktioniert. Bspw ein Handy, das in 4G empfängt, eine WLAN-Station, die in 802.11n senden kann, oder ein Smartphone, das Filme aufnehmen, komprimieren und ausgeben kann. Solche Standards bauen auf komplexen technischen Vorgaben auf, die durch zahlreiche Patente (unterschiedlicher Inhaber) geschützt sein können (sog „Standardessenzielle Patente“ [SEP]). Der EuGH hatte in einem viel beachteten Vorabentscheidungsersuchen aus Deutschland<sup>2</sup> letztlich die Frage zu beantworten, wann sich der angebliche Patentverletzer mit dem Argument verteidigen kann, er habe einen Anspruch auf eine Lizenz des SEP zu fairen und nicht-diskriminierenden Konditionen.<sup>3</sup> Nunmehr liegt der Richterspruch aus Luxemburg vor. Der folgende Beitrag erörtert ihn und zeigt die Konsequenzen daraus auf.

### 1. Der Ausgangsfall<sup>4</sup>

Im Ausgangsfall erhob der chinesische Telekom-Konzern Huawei beim LG Düsseldorf eine Patentverletzungsklage gegen ZTE, ebenfalls ein chinesisches Unternehmen, gerichtet auf Unterlassung, Rechnungslegung, Rückruf und Schadenersatz. Huawei besitzt ein europäisches Patent, das als „essenziell“ für den „Long Term Evolution“ (LTE)-Standard gilt, der vom Europäischen Institut für Telekommunikationsnormen (ETSI) normiert wird. Der LTE-Standard ist ein Mobilfunkstandard der nächsten (4.) Generation. Weil bei Nutzung dieses Standards die Lehre des Patents von Huawei zwangsläufig verwirklicht wird, wurde es als „essenziell“ eingestuft. Huawei zeigte sein Patent gegenüber ETSI an, dem das Unternehmen als Mitglied angehört. Zudem verpflichtete sich Huawei zur Erteilung von Lizenzen an Dritte zu fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien Bedingungen, die generell auf Englisch als FRAND<sup>5</sup> bezeichnet werden. ZTE vertrieb in Deutschland ua Basisstationen mit LTE-Software, die unweigerlich, durch technische Abläufe bedingt, das Patent von Huawei benutzten. Nachdem die Gespräche zwischen Huawei und ZTE über den Abschluss eines Lizenzvertrags zu FRAND-Bedingungen scheiterten, klagte Huawei auf dem deutschen Markt. Nach Auffassung von ZTE stellte die Patentverletzungsklage aber den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung dar, da ZTE seine Bereitschaft zu Verhandlungen über eine Lizenz erklärt hatte.

Das LG Düsseldorf unterbrach den Patentverletzungsprozess und legte dem EuGH folgende fünf (Haupt-)Fragen zur Vorabentscheidung vor:

1 Statt vieler *Osterrieth*, Patent-Trolls in Europa – braucht das Patentrecht neue Grenzen?, GRUR 2009, 540 mwN.  
2 LG Düsseldorf 21. 3. 2013, 4b O 104/12 (LTE-Standard) = GRUR 2013, 614 = GRUR-RR 2013, 200 (*Hoppe-Jänisch*) = ZTR 2013, 152; dazu *Harmsen/Pearson*, Der kartellrechtliche Zwangslizenz einwand auf dem Prüfstand, IPRB 2014, 90.  
3 Instruktiv *Wittmann*, Marktmissbrauch durch Inhaber standardessentieller Patente, MR-Int 2014, 52; *Heinemann*, Immaterialgüterrecht und Wettbewerbsrecht: Divergenz oder Konvergenz?, MRInt 2014, 85 jeweils mwN.

4 LG Düsseldorf 21. 3. 2013, 4b O 104/12 (LTE-Standard) = GRUR 2013, 614 = GRUR-RR 2013, 200 (*Hoppe-Jänisch*) = ZTR 2013, 152; dazu *Harmsen/Pearson*, Der kartellrechtliche Zwangslizenz einwand auf dem Prüfstand, IPRB 2014, 90.  
5 Fair, Reasonable and Non-Discriminatory terms (FRAND).



- „1. Missbraucht der Inhaber eines standardessentiellen Patentes, der gegenüber einer Standardisierungsorganisation seine Bereitschaft erklärt hat, jedem Dritten eine Lizenz zu fairen, angemessenen und nicht-diskriminierenden Bedingungen zu erteilen, seine marktbeherrschende Stellung, wenn er gegenüber einem Patentverletzer einen Unterlassungsanspruch gerichtlich geltend macht, obwohl der Patentverletzer seine Bereitschaft zu Verhandlungen über eine solche Lizenz erklärt hat, oder ist ein Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung erst dann anzunehmen, wenn der Patentverletzer dem Inhaber des standardessentiellen Patentes ein annahmefähiges unbedingtes Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages unterbreitet hat, das der Patentinhaber nicht ablehnen darf, ohne den Patentverletzer unbillig zu behindern oder gegen das Diskriminierungsverbot zu verstoßen, und der Patentverletzer im Vorgriff auf die zu erteilende Lizenz für bereits begangene Benutzungshandlungen die ihn treffenden Vertragspflichten erfüllt?
2. Sofern der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung bereits infolge der Verhandlungsbereitschaft des Patentverletzers anzunehmen ist:  
Stellt Art. 102 AEUV besondere qualitative und/oder zeitliche Anforderungen an die Verhandlungsbereitschaft? Kann eine solche insbesondere bereits dann angenommen werden, wenn der Patentverletzer lediglich in allgemeiner Art und Weise (mündlich) erklärt hat, bereit zu sein, in Verhandlungen einzutreten, oder muss der Patentverletzer bereits in Verhandlungen eingetreten sein, indem er beispielsweise konkrete Bedingungen nennt, zu denen er bereit ist, einen Lizenzvertrag abzuschließen?
3. Sofern die Abgabe eines annahmefähigen unbedingten Angebots auf Abschluss eines Lizenzvertrages Voraussetzung für den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung ist: Stellt Art. 102 AEUV besondere qualitative und/oder zeitliche Anforderungen an dieses Angebot? Muss das Angebot sämtliche Regelungen enthalten, die üblicherweise in Lizenzverträgen auf dem in Rede stehenden Technikgebiet enthalten sind? Darf das Angebot insbesondere unter die Bedingung gestellt werden, dass das standardessentielle Patent tatsächlich benutzt wird und/oder sich als rechtsbeständig erweist?
4. Sofern die Erfüllung von Pflichten aus der zu erteilenden Lizenz seitens des Patentverletzers Voraussetzung für den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung ist: Stellt Art. 102 AEUV besondere Anforderungen bezüglich dieser Erfüllungshandlungen? Ist der Patentverletzer namentlich gehalten, über vergangene Benutzungshandlungen Rechnung zu legen, und/oder Lizenzgebühren zu zahlen? Kann eine Pflicht zur Zahlung der Lizenzgebühren gegebenenfalls auch mittels Leistung einer Sicherheit erfüllt werden?
5. Gelten die Bedingungen, unter denen ein Machtmissbrauch durch den Inhaber eines standardessentiellen Patents an-

zunehmen ist, auch für die klageweise Geltendmachung der sonstigen aus einer Patentverletzung herzuleitenden Ansprüche (auf Rechnungslegung, Rückruf, Schadenersatz)?“

In seinen Schlussanträgen<sup>6</sup> betonte GA *Wathelet* zunächst, dass eine marktbeherrschende Stellung nicht offenkundig wäre, und überließ die nähere Prüfung dieses Fragenbereiches dem nationalen Gericht.

## 2. Die Entscheidung des EuGH<sup>7</sup>

Der EuGH folgt im Wesentlichen dem Generalanwalt,<sup>8</sup> präzisiert jedoch dessen Schlussfolgerungen in geeigneter Weise. Die wohl wichtigste Klarstellung betrifft die Ansprüche auf Unterlassung, Rückruf, endgültiges Entfernen aus den Vertriebswegen und auf Vernichtung.

Auf den Punkt gebracht, fordert die Fünfte Kammer in ihrer Interessenabwägung ein außer- bzw vorgerichtliches Prozedere<sup>9</sup> ein, das – mE zwingend<sup>10</sup> – vor Führung einer Patentverletzungsklage aufgrund einer standardessentiellen Erfindung zu beachten ist:

- Zunächst muss der Patentinhaber den Verletzer informieren, indem er das fragliche Patent genau bezeichnet und die Art und Weise, in der es verletzt wurde, spezifiziert.
- Sofern der Verletzer daraufhin seine Bereitschaft zum Abschluss einer Lizenzvereinbarung zu FRAND-Bedingungen erklärt, muss der Patentinhaber dem Verletzer ein spezifisches schriftliches Angebot einer Lizenz zu solchen FRAND-Bedingungen vorlegen, unter genauer Bezeichnung der Lizenzgebühr und Erläuterung, wie dieses berechnet wird.
- Diese Pflichten des Patentinhabers gelten solange, wie der Verletzer auf dieses Angebot gewissenhaft in Übereinstimmung mit anerkannten Geschäftspraktiken auf dem betroffenen Gebiet und nach Treu und Glauben reagiert. Ob Letzteres der Fall ist, muss auf der Grundlage objektiver Faktoren festgestellt werden und bedeutet insb, dass der Verletzer keine Verzögerungstaktik verfolgen darf. Insb muss der Verletzer, falls er das unterbreitete Angebot nicht annehmen sollte, dem Patentinhaber unverzüglich schriftlich ein konkretes Gegenangebot zu FRAND-Bedingungen machen.
- Wird auf das Gegenangebot des Verletzers hin keine Einigung über die Einzelheiten der FRAND-Bedingungen erzielt, so können die Parteien im gegenseitigen Einvernehmen beantragen, dass der Lizenzbetrag unverzüglich von einem unabhängigen Dritten durch Entscheidung festgelegt werde (zB von einem Gericht oder Schiedsgericht). Der Verletzer darf parallel zu den Verhandlungen über die Lizenzgewährung den Rechtsbestand

<sup>6</sup> GA 20. 11. 2014, C-170/13 (Huawei/ZTE) = ECLI:EU:C:2014:2391.

<sup>7</sup> EuGH 16. 7. 2015, C-170/13 (Huawei Technologies/ZTE) = eCollex 2015/434, 987 (Stegbauer/Woller) = GRUR 2015, 764 = GRUR-Prax 2015, 323.

<sup>8</sup> Vgl Rz 62 und 64 des Urteils unter Hinweis auf Rz 81 und 86 der SA vom 20. 11. 2014 in der Rs C-170/13 (Huawei/ZTE) = ECLI:EU:C:2014:2391.

<sup>9</sup> Dargelegt in den Rz 59 bis 69 des Urteils.

<sup>10</sup> Rz 60 des Urteils: „[...] keine Ansprüche auf Unterlassung [...] ohne [...] vorher anzuhören [...]“.

und die Standard-Essenzialität bzw Benutzung der geltend gemachten Patente infrage stellen oder sich das Recht vorbehalten, dies in Zukunft zu tun.

Genügt der Patentinhaber diesem außergerichtlichen Prozedere nicht, liegt ein kartellrechtswidriges Verhalten vor, das zur Abweisung der Patentverletzungsklage im Umfang der genannten Ansprüche führt. Genügt andererseits der Verletzer diesen Anforderungen nicht, geht sein FRAND-Einwand ins Leere, und er hat zu haften. Die Überprüfung dieser Vorgangsweise im Einzelnen bleibt dem nationalen Gericht überlassen.<sup>11</sup>

Benutzt davon abgesehen der Verletzer das Standardessenzielle Patent, bevor eine FRAND-Lizenzvereinbarung abgeschlossen wurde, liegt es an ihm, ab dem Zeitpunkt, an welchem sein Gegenangebot abgelehnt wurde, gemäß den anerkannten Geschäftspraktiken auf dem betroffenen Gebiet angemessene Sicherheit zu leisten, zB durch Bankbürgschaft oder Hinterlegung. Die Berechnung der Sicherheitsleistung muss ua den Umfang der in der Vergangenheit erfolgten Benutzungshandlungen des betreffenden Patents berücksichtigen.

Schließlich nimmt der EuGH<sup>12</sup> eine Klärung zu den geltend gemachten Ansprüchen auf Rechnungslegung und Schadenersatz für in der Vergangenheit liegende Benutzungshandlungen vor. Der vorliegende Richterspruch gestattet es dem Patentinhaber ausdrücklich, eine Klage auf Rechnungslegung über in der Vergangenheit erfolgte Benutzungshandlungen oder auf Feststellung bzw Zuerkennung von Schadenersatzverpflichtungen im Hinblick auf diese Benutzungshandlungen zu erheben. Der EuGH gelangt zum Schluss, dass unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens die Geltendmachung dieser Ansprüche nicht als missbräuchlich iSv Art 102 AEUV anzusehen ist.<sup>13</sup>

### 3. Eigene Stellungnahme

Industrielle Standards und Standardessenzielle Patente (SEP) sind insb in der Telekommunikations- und IT-Industrie von großer Bedeutung. Dies gilt zunehmend auch auf anderen Sektoren wie der Automobil- und der Sportindustrie, wo IT-basierte Lösungen immer häufiger und umfangreicher verwendet werden.

Das Problem des Ausgangsfalls bildet zusammengefasst die Frage, unter welchen Umständen die Durchsetzung von SEP den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung iSv Art 102 AEUV darstellen kann. Als Antwort darauf hat die bisherige Rechtspraxis unterschiedliche Ansätze verfolgt.

#### 3.1. Ansicht der EU-Kommission

Die Europäische Kommission (EK) war zunächst (in ihrer Pressemitteilung vom 21. 12. 2012<sup>14</sup> zum Samsung-Verfahren) der

Ansicht, dass die Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen aus SEP idR dem Wettbewerb abträglich ist und eine missbräuchliche Verhaltensweise darstellt. Den tieferen Grund für die Beurteilung dieses Verhaltens als rechtsmissbräuchlich sieht die EK in dem „spezifischen Sachverhalt“; nämlich dass der Inhaber eines Standardessenziellen Patents eine FRAND-Lizenzbereitschaftserklärung gegenüber einer Standardisierungsorganisation abgegeben hat, der Wettbewerber das SEP nutzen muss, um überhaupt am Markt teilnehmen zu können, und dieser Wettbewerber bzw Patentverletzer zu Lizenzverhandlungen bereit ist. Wann ein Patentverletzer verhandlungsbereit ist, wurde von der EK nicht näher dargelegt.

Am 6. 5. 2013, also nach der Veröffentlichung des Vorlagebeschlusses des LG Düsseldorf, hat die EK eine weitere Pressemitteilung<sup>15</sup> herausgegeben. Darin bezieht sie sich zwar wiederum nicht auf das Huawei-Verfahren, sondern auf das kartellrechtliche Untersuchungsverfahren gegen den amerikanischen Elektronikkonzern *Motorola*. Gleichwohl präzisiert die EK ihre Auffassung eines Marktmissbrauchs durch Inhaber von SEP. Demzufolge reiche es für die Annahme eines Rechtsmissbrauchs aus, dass der potenzielle Lizenznehmer bereit ist, eine Lizenz zu faires, zumutbaren und diskriminierungsfreien Bedingungen (eben FRAND-Bedingungen) zu erwerben. Die EK erläutert – in ihren auch in deutscher Sprache verfügbaren – Fragen und Antworten (FAQ) diese Ansicht näher. Demzufolge kann es als eindeutiger Hinweis auf die Lizenzbereitschaft des potenziellen Lizenznehmers angesehen werden, wenn er sich für den Fall, dass die Lizenzverhandlungen nicht zum Erfolg führen, der bindenden Festsetzung der Bedingungen einer FRAND-Lizenz durch einen Dritten unterwirft. Dagegen könne ein potenzieller Lizenznehmer, der sich auf die Aufforderung, in Lizenzverhandlungen einzutreten, passiv verhalte oder der eindeutig eine Verzögerungstaktik an den Tag lege, grundsätzlich nicht als lizenzbereit angesehen werden. Als wesentlicher Unterschied zur früher – 2012 – geäußerten Ansicht stellt die EK nun auf die Bereitschaft des Lizenznehmers ab, eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erwerben, anstatt bloß darüber zu verhandeln. Nach heimischen juristischen Kategorien ist also der Patentinhaber mit einer Art „Vorlizenzrecht“ beschwert.

Wendete man diese Auslegung des Art 102 AEUV auf den Ausgangsfall an, wäre die Unterlassungsklage als rechtsmissbräuchlich abzuweisen.

#### 3.2. Orange Book-Standard in Deutschland

Die deutsche Rsp<sup>16</sup> hat (damals noch nach Art 82 EGV) zu § 20 Abs 1 GWB und § 242 BGB in der Entscheidung Orange-Book-Standard<sup>17</sup> früh Grundsätze zum Einwand der Zwangslizenz im

<sup>11</sup> Rz 70 des Urteils.

<sup>12</sup> Rz 73 und 74 des Urteils.

<sup>13</sup> Rz 75 des Urteils.

<sup>14</sup> Abrufbar unter <[http://europa.eu/rapid/press-release\\_MEMO-12-1021\\_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-1021_en.htm)> (21. 9. 2015).

<sup>15</sup> IP/13/406, abrufbar unter <[http://europa.eu/rapid/press-release\\_IP-13-406\\_de.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-406_de.htm)> (21. 9. 2015).

<sup>16</sup> Jüngst BGH 11. 4. 2013, I ZR 152, 153/11 (Internet-Videorecorder II) = GRUR 2013, 618 = ZUM 2013, 556 mwH zur Vorjudikatur.

<sup>17</sup> BGH 6. 5. 2009, KZR 39/06 (Orange Book Standard) = BGHZ 180, 312 = GRUR 2009, 694.



Patentverletzungsprozess eines SEP-Inhabers entwickelt.<sup>18</sup> Ein Kläger, der den Unterlassungsanspruch aus seinem Standardessenziellen Patent geltend macht, obwohl dem Beklagten ein Anspruch auf Einräumung einer Lizenz am Patent zusteht, missbraucht nur dann seine marktbeherrschende Stellung, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- Zum einen muss der Beklagte dem Kläger ein unbedingtes (dh insb nicht unter einen Verletzungsvorbehalt gestelltes) Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrags gemacht haben, an das er sich gebunden hält und das der Kläger nicht ablehnen darf, ohne den Beklagten unbillig zu behindern oder gegen das Diskriminierungsverbot zu verstoßen.
- Hält der Beklagte die Lizenzforderung des Klägers für missbräuchlich überhöht oder weigert sich der Kläger, die Lizenzgebühren zu beziffern, genügt dem Erfordernis eines unbedingten Angebots ein Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages, bei dem der Kläger die Höhe der Lizenzgebühr nach billigem Ermessen bestimmt.
- Zum anderen muss der Beklagte, wenn er den Gegenstand des Patents bereits benutzt, bevor der Kläger sein Angebot angenommen hat, jene Verpflichtungen einhalten, die der abzuschließende Lizenzvertrag vorsieht. Das hat vor allem zur Folge, dass der Beklagte zu den Bedingungen eines nicht diskriminierenden Vertrags über den Umfang seiner Benutzungshandlungen abzurechnen hat, und dass er seinen sich aus der Abrechnung ergebenden Zahlungspflichten nachkommen muss.
- Zur Erfüllung seiner Zahlungspflicht ist der Beklagte nicht gehalten, die Lizenzgebühr direkt an den Kläger zu zahlen. Ihm steht vielmehr die Möglichkeit offen, die Lizenzgebühren bei einem Amtsgericht zu hinterlegen.

Bei Anwendung der vom BGH aufgestellten Kriterien bliebe der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand der Beklagten im Ausgangsfall ohne Erfolg. Der Verletzungsklage wäre daher stattzugeben. Bemerkenswert ist daher zunächst, dass sich das LG Düsseldorf nicht an die durch das deutsche Höchstgericht vorgegebene Judikaturlinie gebunden erachtet hat. Allerdings ging es im *Orange Book*-Fall nicht um FRAND-Erklärungen.

### 3.3. Rechtsmissbrauch als Einwendung im Immaterialgüterrechtsstreit

Nach stRsp gehört die Ausübung eines mit einem Recht des geistigen Eigentums verbundenen ausschließlichen Rechts, hier des Rechts, eine Verletzungsklage zu erheben, zu den Vorrechten des Inhabers eines Rechts des geistigen Eigentums, sodass sie als solche keinen Missbrauch einer beherrschenden Stellung darstellen kann, selbst wenn sie von einem Unternehmen in beherrschender Stellung ausgeht.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Vgl statt vieler *Körber*, Kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand und standardessentielle Patente, NZKart 2013, 87 mwN.

<sup>19</sup> Deutlich EuGH 16. 7. 2015, C-170/13 Rz 46 mH auf EuGH 6. 4. 1995, C-241/91 P (Magill) Rz 49 und 29. 4. 2004, C-418/01 (IMS Health) Rz 34 = ecolex 2005/64, 141 (Schedl) = ÖBl 2004/73, 284 (Tremmel).

Zunächst lässt sich einhellig festhalten: Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand ist gegenüber einem Unterlassungsanspruch wegen Patentverletzung nach Art 64 EPÜ, §§ 147 PatG ein zulässiges Verteidigungsmittel, unabhängig davon, ob ein Beklagter die Benutzung des Patents bestreitet oder nicht.

Die österreichische Rechtsordnung kennt bestimmte Fälle, in denen durch rechtsgestaltende Entscheidungen sog „Zwangslizenzen“<sup>20</sup> erteilt werden (im Patentrecht nach § 36 PatG vom Patentamt [Nichtigkeitsabteilung]; im Urheberrecht nach § 58 UrhG vom Gericht). Gewissermaßen spiegelbildlich kann im Verletzungsprozess daher Rechtsmissbrauch geltend gemacht werden, wenn an sich ein Fall einer (kartellrechtlichen) „Zwangslizenz“ vorliegen würde.<sup>21</sup>

Nach gesicherter Ansicht kann demnach die Ausübung eines mit einem Recht des geistigen Eigentums verbundenen ausschließlichen Rechts durch den Inhaber unter außergewöhnlichen Umständen ein missbräuchliches Verhalten iSv Art 102 AEUV darstellen.<sup>22</sup>

### 3.4. Besonderheiten für SEP bei FRAND

Hervorzuheben ist,<sup>23</sup> dass die vorliegende Entscheidung auf der Grundlage spezifischer Tatumstände getroffen wurde, die im Folgenden zu betonen sind. Eine generelle Anwendung des *Huawei-Standards* für andere Patentverletzungsfälle ist zumindest zweifelhaft, hat jedoch unter folgenden Voraussetzungen ihren zwingenden Anwendungsbereich:

- Das infrage stehende Patent muss ein Patent sein, das für einen Standard von Bedeutung ist, der von einem „offiziellen“ Standardisierungsgremium<sup>24</sup> festgelegt wurde.
- Der Patentinhaber muss gegenüber diesem Standardisierungsgremium eine unwiderrufliche Erklärung abgegeben haben, Dritten eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu gewähren.
- Es muss eine marktbeherrschende Stellung des Patentinhabers bestehen.
- Es ist ein Standard betroffen, für den eine große Anzahl von Standardessenziellen Patenten vorhanden war.

Im Ergebnis kommt es zu einer Weiterentwicklung jener Praxis, die dem *Orange Book*-Standard zugrunde liegt: Nach jener musste der potenzielle Lizenznehmer dem Inhaber eines Standardessenziellen Patents ein Lizenzangebot machen – nunmehr ist es umgekehrt. Der EuGH nimmt die SEP-Inhaber in die kartellrechtliche Pflicht. Der SEP-Inhaber ist nach Art 102 AEUV nur ver-

<sup>20</sup> Zum Begriff siehe *Schönherr*, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht – Grundriss Allgemeiner Teil (1982) Rz 411.1.

<sup>21</sup> Dies gilt vice versa auch im Markenrecht vgl OGH 17. 9. 2014, 4 Ob 98/14m (Feeling/Feel II) = ecolex 2014/461, 1077 (Horak) = jusIT 2015/6, 19 (Thiele) = MR 2014, 322 (Pöchhacker/Liertzer) = ÖBl 2015/6, 28 (Heidinger); 13. 11. 2001, 4 Ob 244/01p (Alpentrio Tirol) = JUS Z/3332 = ÖBl 2002/71, 302.

<sup>22</sup> Bereits in diesem Sinne vgl die Urteile EuGH 5. 10. 1988, 238/87 (Volvo/Veng) Rz 9 = Slg 1988, 6211; 6. 4. 1995, C-241/91 P (Magill) Rz 50 und 29. 4. 2004, C-418/01 (IMS Health) Rz 35 = ecolex 2005/64, 141 (Schedl) = ÖBl 2004/73, 284 (Tremmel).

<sup>23</sup> Ebenso GA 20. 11. 2014, C-170/13 (Huawei/ZTE) Rz 70.

<sup>24</sup> ZB dem Europäischen Institut für Telekommunikationsnormen (ETSI).

pflichtet, eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erteilen. Sind die FRAND-Bedingungen im Einzelnen zwischen den (potenziellen) Abschlusspartnern strittig, muss der Inhaber eines SEP, damit eine Klage auf Unterlassung oder Rückruf nicht als missbräuchlich angesehen werden kann, Bedingungen erfüllen, durch die ein gerechter Ausgleich der betroffenen Interessen gewährleistet werden soll. Es ist dann Aufgabe des vorlegenden Gerichts, zu prüfen, ob die oben genannten Kriterien hier erfüllt sind.

#### 4. Ausblick

Abschließend sei eine Prognose für die weitere Entwicklung gestattet. Das vorliegende Urteil des EuGH hat erhebliche Auswirkungen für die Patentpraxis, besonders auf die Art und Weise, wie Patentinhaber sowie Standardbenutzer FRAND-belastete Standardessenzielle Patente in Zukunft behandeln. Es ist nunmehr sowohl für Patentinhaber als auch für potenzielle Verletzer unumgänglich, sich mit der Frage des möglichen wettbewerblichen Rechtsmissbrauchs auseinanderzusetzen. Dies nicht erst anlässlich eines Patentverletzungsverfahrens, sondern in erster Linie vor einem möglichen Rechtsstreit. Für Nutzer von Standardessenziellen Patenten, die bereit sind, zu FRAND-Bedingungen zu lizenzieren, stellt sich uU die Frage nach einer (negativen) Feststellungsklage bzw einer Leistungsklage.

Der soeben eingeführte *Huawei-Standard* lässt eine Reihe wichtiger Fragen offen. Es dürfte voraussichtlich zu weiteren Vorabentscheidungsersuchen bzw Kommissionsklagen vor dem EuGH kommen, um zB folgende Aspekte zu klären:

- Unter welchen Umständen führt das Recht aus einem Standardessenziellen Patent zu einer marktbeherrschenden Stellung?
- Wie ist die Rechtslage bei de facto-Standards?
- Wie ist die Rechtslage, wenn es überhaupt keine FRAND-Erklärung gab?
- Wie ist die Rechtslage, wenn es zwar keine FRAND-Erklärung des Patentinhabers gab, aber die eines Rechtsvorgängers?
- Ist das geschilderte außergerichtliche Prozedere auch bei Standards erforderlich, für die nur eine geringe Anzahl von Standardessenziellen Patenten vorliegt?
- Was sind die objektiven Faktoren für die Beurteilung, ob der Verletzer „in Übereinstimmung mit anerkannten Geschäftspraktiken auf dem betroffenen Gebiet und nach Treu und Glauben“ reagiert oder nicht?
- Wann ist die Schwelle zur „Verzögerungstaktik“ überschritten?
- Kann der Verletzer vom Patentinhaber verlangen, ihm ein auf das konkrete Patent bezogenes Angebot zu unterbreiten, und sich weigern, eine Portfolio-Lizenz zu akzeptieren?
- Können die FRAND-Bedingungen zwingend von einem Gericht festgelegt werden, falls es keine Einigung der Parteien dahingehend gibt, einen Dritten entscheiden zu lassen?

Darüber hinaus eröffnet sich für SEP-Inhaber eine neue strategische Option: Nach dem klaren Richterspruch aus Luxem-

burg kann der Patentinhaber vor oder während der Verhandlungen mit dem (potenziellen) Verletzer bereits eine Klage auf Rechnungslegung nach § 151 PatG sowie Schadenersatz wegen schuldhafter Patentverletzung in der Vergangenheit nach § 150 Abs 2 PatG erheben; eleganterweise auch in Form einer Stufenklage nach Art 42 EGZPO. Eine solche Klage könnte später leicht um Ansprüche auf Unterlassung ausgedehnt werden, sollten die Verhandlungen aufgrund nicht-pflichtgemäßen Verhaltens des Verletzers fehlschlagen. Dadurch könnte die unionsrechtlich einzuhaltende Verhandlungszeit das Interesse des Patentinhabers an einem effektiven Rechtsschutz kaum beeinträchtigen.

#### 5. Zusammenfassung

Nach allgemein unterstützter Ansicht hat der EuGH entschieden, dass ein marktbeherrschendes Unternehmen, das Inhaber eines Standardessenziellen Patents ist und sich gegenüber einer Standardisierungsorganisation verpflichtet hat, jedem Dritten zu fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien Bedingungen (sog FRAND-Bedingungen: „fair, reasonable and non-discriminatory“) eine Lizenz für dieses Patent zu erteilen, nicht tatenlos zusehen muss, wie ein Fremdunternehmen das Patent rechtswidrig einsetzt. Hat der Rechteinhaber dem Fremdunternehmen den Abschluss einer Lizenz unter FRAND-Bedingungen angeboten und nimmt dieses das Angebot nicht an, kann der Rechteinhaber patentrechtlich Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung verlangen, wie jeder andere Rechteinhaber. Umgekehrt werden durch diese Entscheidung auch die Rechte von Patentverletzern gestärkt, da sie zukünftig nicht mehr ohne Vorwarnung mit Verkaufsverboten überzogen werden können.



##### Der Autor:

RA Hon.-Prof. Dr. **Clemens Thiele**, LL.M. Tax (GGU) studierte US-amerikanisches Steuerrecht in San Francisco; Gründer der RA-Kanzlei EUROLAWYER® in Salzburg; Fachbuch-Autor; Verfasser des Standardkommentars zum RATG<sup>3</sup> (2011); gerichtlich beeideter Sachverständiger für Urheberfragen aller Art, insb Neue Medien und Webdesign.

##### Publikationen:

Werbeabgabegesetz Kommentar<sup>2</sup> (2012); EuGH: Unrichtige Kundenauskunft als irreführende Geschäftspraktik, jusIT 2015/54, 138; Datenschutz- und Lauterkeitsrecht, jusIT 2014/98, 201; gemeinsam mit Elisabeth Staudegger Mitherausgeber des Jahrbuchs Geistiges Eigentum 2012, 2013, 2014 und 2015; Rechtssicherer Betrieb von Sozialen Trauerplattformen – Persönlichkeitsrechtliches zur Parte 2.0, RdW 2015, 148; Co-Autor in Ciresa (Hrsg), Österreichisches Urheberrecht Kommentar.

✉ [Anwalt.Thiele@eurolawyer.at](mailto:Anwalt.Thiele@eurolawyer.at)

🌐 [lesen.lexisnexis.at/autor/Thiele/Clemens](http://lesen.lexisnexis.at/autor/Thiele/Clemens)