



GRUR Bezirksgruppe Bayern
15. Dezember 2015

Die EuGH-Entscheidung Huawei/ZTE

Was bleibt von „Standard-Spundfass“ und
„Orange-Book-Standard“?

Prof. Dr. Torsten Körber, LL.M. (Berkeley)
Georg-August-Universität Göttingen

A. Wichtige Entscheidungen

I. BGH-Rechtsprechung zum kartellrechtl. Zwangslizenz einwand

- BGH, 13.7.2004, KZR 40/02, Z 160, 67 – *Standard-Spundfass*
- BGH, 6.5.2009, KZR 39/06, Z 180, 312 – *Orange-Book-Standard*

II. Kommissionpraxis zum Klagemissbrauch im SEP-Bereich

- KOMM., 13.2.2012, M.6381 – *Google/MMI* (indirekt)
- KOMM., 29.4.2014, AT.39939 – *Samsung*
- KOMM., 29.4.2014, AT.39985 – *Motorola*

III. EuGH-Verfahren *Huawei/ZTE*

- LG Düsseldorf, 21.3.2013, 4b O 104/12, NZKart 2013, 256
- EuGH, 16.7.2015, C-170/13, WRP 2015, 1080 – *Huawei/ZTE*

IV. Entwicklung nach EuGH *Huawei/ZTE*

- LG Düsseldorf, 3.11.2015, 4a O 144/14 – *Kommunikationsvorrichtung*

B. Orange-Book-Standard-Test und SEP

I. Orange-Book-Standard-Ausgangssituation

- Der Produzent nutzt die patentierte Lehre ohne Lizenz.
- Der Patentinhaber klagt auf Unterlassung.
- Der Produzent hält der Klage den **kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand** entgegen („Lizenz hätte ohnehin erteilt werden müssen“, „dolo agit ...“).

Kartellrechtliche Zwangslizenz nach *EuGH Magill und IMS Health* unter „außergewöhnlichen Umständen“, d.h. wenn

1. Lizenzierung unerlässlich für Marktzugang
2. Ausschluss des Wettbewerbs bei Lizenzverweigerung
3. Verhinderung eines „neuen Produkts“ durch Lizenzverweigerung
4. keine (besondere) Rechtfertigung für Lizenzverweigerung

(c) Prof. Dr. Torsten Körber, Göttingen

3

B. Orange-Book-Standard-Test und SEP

II. Der Orange-Book-Standard-Test des BGH

(1.) Lizenzverweigerung an sich wie auch (2.) Unterlassungsklage können jeweils kartellrechtlich verbotenen **Machtmissbrauch** (§ 19 GWB, Art. 102 AEUV) begründen, **nach dem BGH aber nur wenn**

1. der **Patentnutzer (Lizenzsucher)** ein unbedingtes Angebot gemacht hat, das der Patentinhaber aus kartellrechtlichen Gründen nicht ablehnen darf (**unbedingtes Angebot**) und
=> sonst kein Kartellrechtsverstoß
2. der Patentnutzer (vorgreiflich) die Verpflichtungen aus dem noch abzuschließenden Lizenzvertrag einhält (**vorgreifliche Erfüllung**).
=> sonst kein treuwidriges Handeln des Patentinhabers

(c) Prof. Dr. Torsten Körber, Jena

4

B. Orange-Book-Standard-Test und SEP

III. „SEP-Fall“

Streitigkeit über standardessentielle Patente (SEP):

- Patente sind Bestandteil eines von einer **Standardisierungsorganisation (z.B. ETSI)** gesetzten Standards mit oft tausenden von SEPs (*Huawei/ZTE*: ≥ 4700 LTE-SEP)
- **Standard dominiert und muss beachtet werden**, um standardkompatible Produkte auf den Markt zu bringen
- SEP vom Inhaber freiwillig **für standardessentiell erklärt**
- Inhaber hat eine **FRAND-Erklärung** (fair, reasonable and non-discriminatory) **abgegeben**

(ETSI verlangt FRAND-Erklärung auch, weil dies für Vereinbarkeit der Standardisierung mit Art. 101 AEUV erforderlich erscheint)

(c) Prof. Dr. Torsten Körber, Göttingen

5

B. Orange-Book-Standard-Test und SEP

IV. Vergleich BGH-Sachverhalt vs. SEP-Fall

BGH Orange-Book-Standard	SEP-Fall
de facto-Industriestandard ¹	vertraglicher SSO-Standard
FRAND-Erklärung (-) ¹	FRAND-Erklärung (+)
Patent wirksam (unstreitig)	Wirksamkeit/SE oft unklar
Patentnutzer begehrt Sonderkonditionen ggü. Standardlizenz	FRAND-Lizenz angestrebt, aber FRAND-Konditionen umstritten

⇒ **zweifelhaft, ob der BGH-Test überhaupt auf SEP-Situationen anwendbar war, wie die Instanzgerichte (z.B.: LG Mannheim und OLG Karlsruhe) meinten.**

¹ Nach Aussage von an dem Verfahren beteiligten Anwälten handelte es sich bei Orange-Book-Standard in Wirklichkeit um einen SEP-Fall und es lag auch eine FRAND-Erklärung vor. Die BGH-Entscheidung erging allerdings auf der Grundlage der (insoweit möglicherweise falschen) Sachverhaltsdarstellung des OLG Karlsruhe, die von einem de facto-Standard-Fall ausgingt.

(c) Prof. Dr. Torsten Körber, Jena

6

C. Orange-Book-Standard vor dem EuGH

I. Reichweite der Entscheidung *Huawei/ZTE*

1. keine *unmittelbare* Relevanz für BGH-Test an sich

- da EuGH nur zu Art. 102 AEUV und nicht zu dt. Recht judiziert,
- da BGH-Urteil (anders als EuGH-Urteil) keinen SEP-Fall betraf

2. aber hohe praktische Relevanz

- keine Anwendbarkeit des BGH-Tests auf SEP-Fälle (Kern)
- mittelbare Relevanz auch für „normale“ Patentsachverhalte
- Relevanz für behördliche und private Durchsetzung des Art. 102 AEUV (vgl. *KOMM.-Entscheidungen Samsung und Motorola*)

(c) Prof. Dr. Torsten Körber, Göttingen

7

C. Orange-Book-Standard vor dem EuGH

II. Ausgangspunkt: Interessenausgleich

Patentinhaber

- Geistige Eigentumsrechte
- Rechtsschutz: Art. 17 und 47 GrCh, RI 2004/48/EG
- Erhebung einer Patentunterlassungsklage ist grds. legitim und nicht bereits an sich missbräuchlich

vs.

Patentnutzer

- Art. 102 AEUV (vgl. *EuGH Magill, Courage, Manfredi*) neben FRAND-Erklärung
- (P) Wann vermittelt SEP Marktbeherrschung?**
- Rechtsschutz (Art 47 GrCh)
- Schutz vor Klagemissbrauch durch Zwangslizenz einwand

(c) Prof. Dr. Torsten Körber, Göttingen

8

C. Orange-Book-Standard vor dem EuGH

III. Abfolge der Verhandlungen („Vorverfahren“)

1. EuGH: Initiativobliegenheit des Patentinhabers

- Bezeichnung des mutmaßlich verletzten SEP
- Beschreibung der Verletzungshandlung
- und zwar *vor der Klageerhebung*
- anders BGH (Orange Book-Standard): Initiativobliegenheit des Patentnutzers (Lizenzsuchers)

=> Lösung des EuGH angesichts der für den Patentnutzer unüberschaubaren Patentvielfalt (insbesondere für SEP-Sachverhalte) sachgerechter und praxisnäher

C. Orange-Book-Standard vor dem EuGH

2. EuGH: konkretes Angebot des Patentinhabers

- Angebot zu FRAND-Bedingungen (wie der SSO versprochen)
- insbes. Lizenzgebühr und Art und Weise der Berechnung sind vom Patentinhaber anzugeben
- anders BGH (Orange Book-Standard): konkretes, unbedingtes, annahmefähiges Angebot des Patentnutzers (Lizenzsuchers)

=> Lösung des EuGH (insbesondere für SEP-Sachverhalte) sachgerechter und praxisnäher, da Patentinhaber die üblichen, oft vertraulichen Lizenzbedingungen viel besser kennt und überblicken kann als der Patentnutzer

C. Orange-Book-Standard vor dem EuGH

3. EuGH: Prüfung des Angebots und (bei Ablehnung) Gegenangebot durch Patentnutzer

- Prüfung des Angebots
- Reaktion nach Treu und Glauben
- kurzfristiges Gegenangebot zu FRAND-Bedingungen
(„FRAND“ ist ausreichend, a.A. z.B. LG Mannheim, 2.5.2012, 2 BeckRS 2012, 11804 und 11805 – Dekodierverfahren)
- keine unangemessene Verzögerung der Verhandlungen
(vgl. Samsung-Verpflichtungszusagen: max. 12 Monate)
- bei Uneinigkeit über FRAND-Maßstab ggf. **Schiedsverfahren**
(Beachte: Art. 102 nach EuGH Eco Swiss und EuGH Manfredi = ordre public-Vorschrift i.S.d. New Yorker Übereinkommens)

(c) Prof. Dr. Torsten Körber, Göttingen

11

C. Orange-Book-Standard vor dem EuGH

4. EuGH: Pflicht zur Leistung einer angemessenen Sicherheit durch Patentnutzer

- **Sicherheitsleistung (1.) in angemessener Höhe (2.) ab erstmaliger (LG Düsseldorf, 3.11.2015, 4a O 144/14) Ablehnung des Gegenangebots durch Patentinhaber (3.) in üblicher Weise (z.B. Hinterlegung oder Banksicherheiten)**
- **unklar:** Sicherheitsleistung für vergangene Nutzungen?
(LG Düsseldorf, 3.11.2015, 4a O 144/14: ja)
- **unklar:** was bedeutet „in angemessener Höhe“
=> Orientierung an FRAND-Gegenangebot des Patentnutzers (str., so aber auch LG Düsseldorf, 3.11.2015, 4a O 144/14), ggf. + Sicherheitszuschlag
- **teils abweichend BGH: Sicherheitsleistung nur durch Hinterlegung (Details weitgehend unklar)**

(c) Prof. Dr. Torsten Körber, Göttingen

12

C. Orange-Book-Standard vor dem EuGH

5. EuGH: kein Verzicht des Patentnutzers auf Verteidigung gegen Vorwurf der Patentverletzung

- Patentnutzer bleibt frei, Wirksamkeit, Standardessentialität und Patentverletzung zu bestreiten/gerichtlich prüfen zu lassen
- solche Klagen sind durch Art. 47 GrCH geschütztes „gutes Recht“ des Patentnutzers (Lizenzsuchers)
- wohl anders BGH: „unbedingtes“ Angebot erforderlich
vgl. z.B. LG Mannheim, 18.2.2011, 7 O 100/10 – UMTS-fähiges Mobiltelefon II und OLG Karlsruhe, 23.12.2012, 6 U 136/11 – GPRS-Zwangslizenz: „**bedingungslose Kapitulation**“ des Lizenzsuchers incl. Angebot eines (kartellrechtswidrigen) Sonderkündigungsrechts für den Fall, dass Patentsucher später Wirksamkeit des Patents bestreitet, erforderlich, **sonst Zwangslizenzeinwand unbeachtlich**.

C. Orange-Book-Standard vor dem EuGH

6. Exkurs: TT-GVO (Umdenken der Kommission)

- Art. 5 Abs. 1 lit. c TT-GVO 772/2004 (alt)
dt. Rspr. und früher h. Lit.: Nichtangriffsklauseln sind nicht freigestellt, aber (auch in SEP-Fällen) **Sonderkündigungs-klauseln zulässig** (a.A. Körber, NZKart 2013, 97, 96 f.)
- Art. 5 Abs. 1 lit. b TT-GVO 336/2014 (neu)
Nichtangriffsklauseln und **Sonderkündigungs-klauseln nicht freistellungsfähig** (weder bei SEP noch bei andern Patenten), Ausnahme: Exklusivlizenzen

⇒ **neue Praxis entspricht EuGH-Entscheidung Huawei/ZTE**

C. Orange-Book-Standard vor dem EuGH

IV. Konsequenzen für SEP-Fälle

- **Orange-Book-Standard-Test** des BGH ist **unanwendbar auf SEP-Fälle**.
- Die Parteien müssen **vor Klagen auf Unterlassung oder Rückruf** das vom EuGH skizzierte „**Vorverfahren**“ einhalten:
 - **Patentinhaber**, um nicht Art. 102 AEUV zu verletzen und
 - **Patentnutzer**, um ggf. erfolgreich den Zwangslizenz einwand erheben zu können.
- Das gilt **unabhängig davon, ob eine FRAND-Erklärung abgegeben** wurde, da der FRAND-Lizenzierungsanspruch auch bei Fehlen vertraglicher Ansprüche direkt aus Art. 102 AEUV folgt (str.).

(c) Prof. Dr. Torsten Körber, Göttingen

15

C. Orange-Book-Standard vor dem EuGH

V. Konsequenzen für „normale Patentsachverhalte“

- mindestens **Konkretisierungsbedarf**
- **Initiativobliegenheit** des Patentnutzers sollte überdacht werden
- „**Unbedingtheitserfordernis**“ ist mit Blick auf die neue TT-GVO **nur** eingeschränkt in der Weise haltbar, dass das Angebot **nicht unter die aufschiebende Bedingung** der Feststellung der Wirksamkeit, Standardessentialität und Patentverletzung gestellt werden darf

VI. Konsequenzen für BGH Standard-Spundfass

- Standard-Spundfass-Rspr. ist **weiterhin anwendbar**, da **Klagen auf Rechnungslegung oder Schadenersatz** nicht geeignet sind, den Marktzutritt von Wettbewerbern zu verhindern oder einen „patent hold-up“ zu erpressen

(c) Prof. Dr. Torsten Körber, Göttingen

16

D. Anwendung des Art. 102 AEUV

I. Auswirkungen auf behörtl. Kartellrechtsdurchsetzung

- Bestätigung der von der Kommission in den Entscheidungen *Samsung* (29.4.2014, AT.39939) und *Motorola* (29.4.2014, AT.39985) vertretenen Auffassung, dass missbräuchliche Unterlassungsklagen von SEP-Inhabern gegen redliche Patentnutzer Art. 102 AEUV verletzen

⇒ in Zukunft droht Bußgeldhaftung bei Klagemissbrauch

II. Bindung der Patentgerichte an Art. 102 AEUV in Auslegung des EuGH

- ⇒ **nationale Gerichtsentscheidungen**, die den (gegenüber dem deutschen Recht vorrangigen) Art. 102 AEUV missachten, **immunisieren nicht** gegen eine kartellrechtliche Bußgeld- oder Schadensersatzhaftung



Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!

Prof. Dr. Torsten Körber, LL.M. (Berkeley)

koerber@ls-koerber.de

Weiterführende Informationen:

1. *Körber*, Standardessentielle Patente, FRAND-Verpflichtungen und Kartellrecht deutsche und englische Fassung in einem Band, 2013

2. Weitere Aufsätze und Materialien auf www.ls-koerber.de