

Herausgeber

Prof. Dr. Helmut Köhler

Wissenschaftlicher Beirat

Prof. Dr. Wolfgang Büscher

Prof. Dr. Franz Hacker

Dr. Gangolf Hess

Prof. Dr. Stefan Leible

Dr. Reiner Münker

In Zusammenarbeit mit der
Zentrale zur Bekämpfung
unlauteren Wettbewerbs e.V.

Deutscher Fachverlag GmbH
Frankfurt am Main

Editorial: Prof. Dr. Wolfgang Berlit

Vom Zwetschgenwasser zum Likör der Marula-Pflaume

- 705 Prof. Dr. Inge Scherer**
Der EuGH und der mündige Verbraucher – eine Beziehungskrise?
- 710 Dr. Horst Helm**
Hohes Verbraucherschutzniveau
- 716 Prof. Dr. Christian Alexander**
Bedarf § 5 a UWG einer Korrektur?
- 723 Prof. Dr. Helmut Köhler**
„Haircut“ bei der Preisangabenverordnung am 12.06.2013
- 728 Prof. Dr. Tobias Lettl, LL.M.**
Rechtsprechungsübersicht zum Kartellrecht 2012
- 734 Prof. Dr. Torsten Körber, LL.M.**
Machtmissbrauch durch Erhebung patentrechtlicher Unterlassungsklagen?
- 742 René Kliebisch**
Keine Amtshaftung bei rechtswidriger Untersagungsverfügung eines Zusammenschlusses durch das Bundeskartellamt?
- 748 Henning Fischer**
Gesonderte Abmahnung einzelner AGB-Klauseln durch denselben Mitbewerber – eine neue Herausforderung für § 8 Abs. 4 UWG?
- 751 Dr. Gernot Schmitt-Gaedke, LL.M. und Matthias Arz**
Die Störung der Gleichgewichtslage und das Recht der Gleichnamigen
- 756 Dr. Lucas Elmenhorst, M.A.**
Einen „Playboy am Sonntag“ muss man sich leisten können
- 759 Gutachten des Gutachterausschusses für Wettbewerbsfragen März 2013**
- 761 Colloseum/Levi Strauss**
EuGH, Urteil vom 18.04.2013 – C-12/12
- 764 Preisrätselgewinn auslobung V**
BGH, Urteil vom 31.10.2012 – I ZR 205/11
- 799 Morpheus**
BGH, Urteil vom 15.11.2012 – I ZR 74/12
- 802** Kommentar von **Dr. Nils Rauer und Dr. Fabian Pfuhl**

Prof. Dr. Torsten Körper, LL.M. (Berkeley), Göttingen*

Machtmissbrauch durch Erhebung patentrechtlicher Unterlassungsklagen?

Eine Analyse unter besonderer Berücksichtigung standardessentieller Patente

INHALT

- I. **Marktbeherrschende Stellung von SEP-Inhabern**
 1. **Marktabgrenzung**
 2. **Marktbeherrschung**
- II. **Machtmissbrauch**
 1. **Allgemeiner Maßstab**
 2. **Rechtsdurchsetzung als Rechtsmissbrauch?**
 3. **Durchsetzungsrichtlinie 2004/48/EG und TRIPS-Abkommen**
 4. **Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs als Missbrauch i. S. d. Art. 102 AEUV**
 - a) ITT-Promedia und weitere Fallpraxis
 - b) Die Entscheidung Patentverwertungsgesellschaft des OLG Karlsruhe
 - c) Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und SEP-Situation

- d) EU-Kommission und FTC
- e) Entscheidungen anderer europäischer Gerichte
- f) US-Justiz vs. LG Mannheim

III. Fazit

Im Rahmen der derzeitigen „Patentkriege“ auf den Märkten für Smartphones und Tablet-Computer ist auf beiden Seiten des Atlantik verstärkt die Frage aufgeworfen, ob und unter welchen Bedingungen die Erhebung einer patentrechtlichen Unterlassungsklage einen kartellrechtlich verbotenen Machtmissbrauch darstellen kann bzw. ob und unter welchen Voraussetzungen einer solchen Klage ein kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand entgegengehalten werden kann.¹⁾ Die erste Frage ist Gegenstand zweier, auf der Grundlage des Art. 102 AEUV im Januar bzw. April 2012 einge-

* Der Autor ist Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Kartellrecht, Versicherungs-, Gesellschafts- und Regulierungsrecht an der Georg-August-Universität Göttingen. Mehr über den Autor erfahren Sie auf S. 837.

1) Der vorliegende Beitrag beruht auf einem im Dezember 2012 fertig gestellten Gutachten im Auftrag von Apple, Inc., das auch zahlreiche andere Aspekte behandelt und in deutscher und englischer Sprache unter dem Titel „Standardessentielle Patente, FRAND-Verpflichtungen und Kartellrecht“ als Band 6 der Reihe „Kartell- und Regulierungsrecht“ im Nomos-Verlag erschienen ist. Aktuelle Entwicklungen wurden für diesen Aufsatz bis zum 25.04.2013 nachgetragen.

Körper – Machtmissbrauch durch Erhebung patentrechtlicher Unterlassungsklagen?

leiteter Prüfverfahren der Kommission gegen Samsung bzw. Motorola.²⁾ In Deutschland hat der BGH beide Fragen 2009 in seiner Entscheidung *Orange-Book-Standard* im Grundsatz bejaht, allerdings unter sehr restriktive und in vielerlei Hinsicht unklare Voraussetzungen gestellt.³⁾ Der Entscheidung des BGH lag, wie schon in der Entscheidung *Standard-Spundfass*,⁴⁾ ein de facto-Industriestandard zugrunde. Gegenstand der aktuellen Streitigkeiten sind demgegenüber sog. „SEP-Situationen“. Der Begriff „SEP-Situation“ bezeichnet dabei Streitigkeiten über standardessentielle Patente (SEP), die Bestandteile von kollektiven, unter Beteiligung einer Standardsetzungsorganisation (SSO) gesetzten Standards sind (z. B. GSM- oder 3G-Standard), die beachtet werden müssen, um am Produktwettbewerb auf einem bestimmten Markt teilzunehmen, die ihr Inhaber freiwillig für standardessentiell erklärt hat und in Bezug auf die er sich verpflichtet hat, anderen eine Lizenz zu erteilen (FRAND-Erklärung). Für diese Situation setzt sich in den USA, aber auch auf europäischer Ebene zunehmend die Erkenntnis durch, dass eine Erhebung patentrechtlicher Unterlassungsklagen durch den marktbeherrschenden Inhaber eines SEP, der eine FRAND-Erklärung abgegeben hat, grundsätzlich als kartellrechtlich verbotener Machtmissbrauch gewertet werden kann und daher nicht zum Erfolg führen darf. Das LG Düsseldorf hat am 21.03.2013 einen Vorlagebeschluss gefasst, in dem es den EuGH fragt, ob in diesem Fall ein Machtmissbrauch vorliegt oder ein solcher erst anzunehmen ist, wenn die *Orange-Book-Standard-Kriterien* erfüllt sind und wie sich das EU-Kartellrecht ganz allgemein zum *Orange-Book-Standard-Test* verhält.⁵⁾ Der nachfolgende Beitrag spürt diesen Fragen zum Verhältnis von EU-Kartellrecht und patentrechtlicher Unterlassungsklage in SEP-Situationen nach.

I. Marktbeherrschende Stellung von SEP-Inhabern

- 2 Die Erhebung einer patentrechtlichen Unterlassungsklage durch den Inhaber eines SEP kann nur dann einen kartellrechtlich verbotenen Machtmissbrauch darstellen, wenn dieser Adressat der einschlägigen Verbotsnormen ist. Art. 102 AEUV setzt dafür (ebenso wie § 19 GWB) voraus, dass er über eine marktbeherrschende Stellung verfügt.⁶⁾ Nach ständiger Rechtsprechung des EuGH liegt eine marktbeherrschende Stellung vor, wenn ein Unternehmen eine wirtschaftliche Machtstellung besitzt, „die dieses in die Lage versetzt, die Aufrechterhaltung eines wirksamen Wettbewerbs auf dem relevanten Markt zu verhindern, indem sie ihm die Möglichkeit verschafft, sich seinen Wettbewerbern, seinen Abnehmern und letztlich den Verbrauchern gegenüber in einem nennenswerten Umfang unabhängig zu verhalten.“⁷⁾ Jüngere Definitionen seitens der Kommission sind am *more economic approach* ausgerichtet und beziehen sich deutlicher auf die Möglichkeit, die Wettbewerbsbedingungen negativ und letztlich zum Schaden der Verbraucher zu verändern. Im

Diskussionspapier zu Art. 82 EGV (Art. 102 AEUV) aus dem Jahre 2005 betont die Kommission, Marktmacht liege vor, wenn das betreffende Unternehmen in der Lage sei, über einen signifikanten Zeitraum hinweg die Preise zu erhöhen oder andere Wettbewerbsparameter zu seinen Gunsten zu verändern.⁸⁾

1. Marktabgrenzung

Als „Markt“ bezeichnet man gemeinhin den Ort, an dem Angebot und Nachfrage aufeinander treffen. Zur Feststellung einer marktbeherrschenden Stellung muss zunächst der relevante Markt in sachlicher, räumlicher und zeitlicher Hinsicht abgegrenzt werden. In Bezug auf die Wettbewerbswirkungen einer Lizenzierungsverweigerung oder diskriminierenden Lizenzierungspraxis kommen in sachlicher Hinsicht zwei miteinander verbundene Märkte in Betracht: der vorgelagerte Markt für die Lizenzierung des Patents (Lizenzierungsmarkt) und der nachgelagerte Markt, auf dem das mit Hilfe der Lizenz gefertigte Produkt angeboten wird (nachgelagerter Produktmarkt). Der BGH hat in seiner Entscheidung *Standard-Spundfass* für die Feststellung der Normadressateneigenschaft klar auf den Lizenzierungsmarkt als solchen abgestellt: „Ist durch eine Industrienorm oder durch ein anderes, von den Nachfragern wie eine Norm beachtetes Regelwerk eine standardisierte, durch Schutzrechte geschützte Gestaltung eines Produkts vorgegeben, so bildet die Vergabe von Rechten, die potenzielle Anbieter dieses Produkts erst in die Lage versetzen, das Produkt auf den Markt zu bringen, regelmäßig einen eigenen, dem Produktmarkt vorgelagerten Markt. Denn die Erlangung solcher Rechte ist für ein Unternehmen, welches das ‚Normprodukt‘ herstellen oder vertreiben will, unersetzlich.“⁹⁾

3 Fragt man weiter, welcher Lizenzierungsmarkt relevant ist, so wird in der Literatur vereinzelt behauptet, ein Markt bestehe nicht für einzelne Patente, sondern immer nur für ein ganzes Patentportfolio.¹⁰⁾ Das überzeugt nicht. Märkte werden durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Besteht eine getrennte Nachfrage sowohl nach Einzellizenzen als auch nach Portfolio- oder Poollizenzen, so spricht nichts dagegen, insoweit mehrere separate Märkte anzunehmen. Diese Frage nach der Marktabgrenzung ist nicht abstrakt-generell, sondern ausgehend von der Realität von Angebot und Nachfrage für jeden Einzelfall zu beantworten. Wenn der SEP-Inhaber nicht bereit ist, eine Einzellizenz zu erteilen und es insoweit an einem Angebot fehlt, ist dies nach Maßgabe der Entscheidung *IMS Health GmbH* des EuGH irrelevant, solange eine entsprechende Nachfrage existiert.¹¹⁾

5 Die Kommission sieht dies ebenso. Sie hat hierzu in der Entscheidung *Google/MMI* betont: „SEPs [standard essential patents] are patents which are, or have been declared, essential to the implementation of a standard in a SSO [standard setting organizations] and which cannot be designed around (...) A company wishing to produce goods complying with a certain standard cannot do so without either a licence to the technology incorporated in that standard or by infringing the patents covering that technology (...) i. e. there is by definition no alternative or substitute for each such patent. Therefore, each SEP constitutes a separate relevant technology market on its own.“¹²⁾

2) KOMM., Pressemitteilungen „Kartellrecht: Kommission eröffnet Prüfverfahren gegen Samsung“, IP/12/89 vom 31.01.2012 und „Kartellrecht: Kommission leitet Prüfverfahren gegen Motorola ein“, IP/12/345 vom 03.04.2012; dazu noch unten Abschnitt II. 4. d.

3) BGH, 06.05.2009 – KZR 39/06, WRP 2009, 858 – *Orange-Book-Standard*; dazu ausführlich Körper (Fn. 1), S. 107 ff. m. w. N. sowie ders., NZKart 2013, 87; vgl. auch Überblick bei Deichfuß, WuW 2012, 1156 sowie Barthelemy/Rudolf, WuW 2013, 116.

4) BGH, 13.07.2004 – KZR 40/02, WRP 2004, 1159 – *Standard-Spundfass*.

5) LG Düsseldorf, 21.03.2013 – 4 O 104/12, WRP 2013, 681; zu all diesen Fragen schon monographisch Körper (Fn. 1).

6) Dies gilt entgegen missverständlichen instanzgerichtlichen Formulierungen (s. LG Düsseldorf, 24.04.2012 – 4b O 273/10 und 274/10, BeckRS 2012, 09682 und 09736 – *UMTS Mobilstation* unter (fehlgehender) Berufung auf Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 5. Aufl. 2011, Rn. 1299; LG Mannheim, 02.05.2012 – 2 O 240/11 und 2 O 376/11, BeckRS 2012, 11804 und 11805 – *Dekodierverfahren*) auch dann, wenn der SEP-Inhaber eine sog. „FRAND-Erklärung“ abgegeben hat. Die Anwendbarkeit des zwingenden Kartellrechts steht nicht zur Disposition der Parteien.

7) EuGH, 13.02.1979 – Rs. 85/76, Slg. 1979, 461 Rn. 38 – *Hoffmann-La Roche*; EuGH, 09.11.1983 – Rs. 322/81, Slg. 1983, 3461 Rn. 30 – *Michelin*; EuG, 25.03.1999 – T-102/96, Slg. 1999, II-753 Rn. 200 – *Gencor/Lonrho*.

8) GD Wettbewerb, Diskussionspapier, Rn. 24 (www.kartellverfahren.eu); s. auch eingehend KOMM., Mitteilung der Kommission – Erläuterungen zu den Prioritäten der Kommission bei der Anwendung von Artikel 82 des EG-Vertrags auf Fälle von Behinderungsmissbrauch durch marktbeherrschende Unternehmen (Prioritätenmitteilung), ABl. 2009 C 45/7 Rn. 9–11.

9) BGH, 13.07.2004 – KZR 40/02, WRP 2004, 1372 – *Standard-Spundfass* (zu § 20 GWB).

10) *Geradin/Rato*, ECJ 2007, 101, 144 f.; *Geradin*, 76 Antitrust LJ (2009) 329, 335 f.

11) EuGH, 29.04.2004 – C-418/01, Slg. 2004, S. I-5039 Rn. 44 f. – *IMS Health GmbH*.

12) KOMM., 13.02.2012, COMP/M.6381, Rn. 51 ff. – *Google/MMI* unter Berufung auf die Definition des Begriffs „essential“ durch ETSI, http://www.etsi.org/WebSite/document/Legal/ETSI_IPR-Policy.pdf; s. auch OLG Karlsruhe, 13.12.2006 – 6 U 174/02, GRUR-RR 2007, 177, 179 – *Orange-Book-Standard* (zu §§ 19, 20 GWB und Art. 102 AEUV).

Körper – Machtmissbrauch durch Erhebung patentrechtlicher Unterlassungsklagen?

2. Marktbeherrschung

- 6 Der Inhaber eines SEP verfügt auf dem Lizenzierungsmarkt für dieses Patent begriffsnotwendig über ein Monopol und ist deshalb als Marktbeherrscher Adressat der kartellrechtlichen Missbrauchsverbote. Dieser Markt wird räumlich durch den Geltungsbereich des Patents und zeitlich durch dessen Geltungsdauer definiert. Entscheidend ist insoweit nicht, dass der SEP-Inhaber (wie jeder Patentinhaber) jeden anderen aufgrund seines geistigen Eigentums von der Benutzung der technischen Lehre des Patents ausschließen kann, sondern dass das SEP aufgrund seiner Standardessentialität auch nicht substituierbar ist. Die in ihm verkörperte technische Lehre steht – anders als bei einem normalen Patent – aufgrund der Standardisierung nicht mehr im Technologiewettbewerb mit anderen technischen Lehren. In einer SEP-Situation ist daher nicht nur der Imitationswettbewerb ausgeschlossen wie durch jedes andere Patent auch; infolge der Standardisierung ist vielmehr auch der Substitutionswettbewerb zwischen verschiedenen Technologien ausgeschaltet, der normalerweise gerade durch Gewährung von Patenten und durch die damit verbundene Ausschließlichkeitsfunktion gefördert wird.¹³⁾ Die Beschränkung des Imitationswettbewerbs wird nicht durch eine Steigerung des Innovationswettbewerbs kompensiert.
- 7 Für die Normadressateneigenschaft i. S. d. Art. 102 AEUV ausschlaggebend ist dabei allein, dass der SEP-Inhaber marktbeherrschend ist, nicht warum er dies ist. Für die Normadressateneigenschaft als solche spielt es daher keine Rolle, ob die marktbeherrschende Stellung erst durch die Aufnahme in den von der SSO (z. B. ETSI) gesetzten Standard entstanden ist oder ob sie bereits vorher bestanden hat (z. B. weil das eingebrachte Patent eine technische Lehre betraf, deren Einhaltung bereits zuvor *de facto*-Industriestandard war).¹⁴⁾
- 8 Der SEP-Inhaber verfügt neben der beherrschenden Stellung auf dem Lizenzierungsmarkt auch über die Fähigkeit, den Zugang zum nachgelagerten Produktmarkt zu kontrollieren und damit den Wettbewerb auf diesem signifikant zu beeinflussen, weil ein legaler Vertrieb standardkonformer Produkte definitionsgemäß eine Lizenzierung aller SEP voraussetzt. Dass er nicht nur den Imitationswettbewerb, sondern jeglichen Wettbewerb auf dem Produktmarkt verhindern kann, kann eine zusätzliche marktbeherrschende Stellung auch auf dem nachgelagerten Markt begründen.¹⁵⁾ Für die Normadressateneigenschaft i. S. v. Art. 102 AEUV erforderlich ist diese Stellung aber nicht.¹⁶⁾ Deshalb sind auch reine Patentverwertungsgesellschaften, die über eine beherrschende Stellung auf dem Lizenzierungsmarkt verfügen, aber nicht selbst auf dem nachgelagerten Produktmarkt aktiv sind, Normadressaten des Art. 102 AEUV.¹⁷⁾

13) Vgl. BGH, 13.07.2004 – KZR 40/02, WRP 2004, 1372; OLG Karlsruhe, 13.12.2006 – 6 U 174/02, GRUR-RR 2007, 177, 179 (zu §§ 19, 20 GWB und Art. 102 AEUV); *Madero Villarejo/Banasevic*, GCP May 2008 (1), S. 1 ff.

14) Die letztgenannte Differenzierung hinsichtlich der Erlangung der marktbeherrschenden Stellung kann aber bei der Bemessung des Wertzuwachses relevant werden, den ein Patent durch Aufnahme in den Standard erfahren hat, dazu *Layne-Farrar/Padilla*, *Assessing the Link between Standard Setting and Markt Power*, <http://ssrn.com/abstract=1567026>, S. 1 ff.

15) Vgl. KOMM., 09.12.2009, COMP/38.636, Rn. 21 ff. – *Rambus; Fuchs/Möschel*, in: *Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht*, 5. Aufl. 2012, Art. 102 AEUV Rn. 81.

16) Vgl. etwa *Bechtold*, GWB, 5. Aufl. 2008, § 19 Rn. 103; *Nothdurft*, in: *Langen/Bunte*, 11. Aufl. 2010, § 19 GWB Rn. 168; a. A. *Möschel*, in: *Immenga/Mestmäcker*, 4. Aufl. 2007, § 19 GWB Rn. 193; *Dreher*, DB 1999, 833, 835; *Temple Lang*, *Anticompetitive Abuses under Article 82 Involving Intellectual Property Rights*, <http://www.eu.eu/RSCAS/Research/Competition2003/200306COMP-TempleLang-sIII.pdf>, S. 4.

17) *Fuchs/Möschel*, in: *Immenga/Mestmäcker* (Fn. 15), Art. 102 AEUV Rn. 192; aus der deutschen Praxis vgl. z. B. LG Mannheim, 18.02.2011 – 7 O 100/10 – *UMTS-fähiges Mobiltelefon II*.

II. Machtmissbrauch

1. Allgemeiner Maßstab

Ein SEP-Inhaber ist als marktbeherrschendes Unternehmen zwar Normadressat des Art. 102 AEUV, aber nicht notwendig allein deshalb auch Kartellrechtsverletzer. Nicht die Marktmacht an sich, sondern erst ihr Missbrauch ist durch das Kartellrecht verboten. Der EuGH hat dies in seiner *Michelin*-Entscheidung unterstrichen: „Die Feststellung, daß eine marktbeherrschende Stellung gegeben ist, beinhaltet für sich allein keinen Vorwurf gegenüber dem betreffenden Unternehmen, sondern bedeutet nur, daß dieses unabhängig von den Ursachen dieser Stellung eine besondere Verantwortung dafür trägt, daß es durch sein Verhalten einen wirksamen und unverfälschten Wettbewerb auf dem Gemeinsamen Markt nicht beeinträchtigt.“¹⁸⁾ Art. 102 AEUV verbietet dementsprechend auch nur die „missbräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden Stellung auf dem Binnenmarkt oder auf einem wesentlichen Teil desselben durch ein oder mehrere Unternehmen, soweit dies dazu führen kann, den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen“ und nicht bereits den Erwerb einer solchen Stellung.

2. Rechtsdurchsetzung als Rechtsmissbrauch?

Auf den ersten Blick mag zweifelhaft erscheinen, dass das Anstreben gerichtlichen Rechtsschutzes durch Beantragung einer Unterlassungsverfügung durch den SEP-Inhaber überhaupt einen kartellrechtlich verbotenen Machtmissbrauch darstellen kann, denn grundsätzlich ist es „das gute Recht“ jedes Inhabers eines geistigen Eigentumsrechtes, andere von dessen Nutzung auszuschließen und dieses Recht durch Erhebung von Unterlassungsklagen zu schützen. Dies gilt auch dann, wenn der Rechtsinhaber marktbeherrschend ist. Dementsprechend räumt § 139 PatG dem Patentinhaber nicht nur einen Schadensersatzanspruch bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Patentverletzung (Abs. 2), sondern auch (und nach der Konzeption des deutschen Patentrechts sogar in erster Linie) einen Unterlassungsanspruch (Abs. 1) ein. Insoweit unterscheidet sich das deutsche Recht vom US-Recht, das bei Patentverletzungen ganz allgemein in erster Linie einen Anspruch auf Schadensersatz zuerkennt und nur, wenn dieser nicht ausreicht, nach Maßgabe des sog. *Four-Factor-Tests* unter Abwägung der Parteiinteressen und des öffentlichen Interesses ausnahmsweise die Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen ermöglicht.¹⁹⁾ Steht die Patentverletzung fest, besteht zudem nach wohl h. M. nach deutschem Recht ein Unterlassungsanspruch, ohne dass es dafür der Darlegung eines besonderen Interesses oder einer Verhältnismäßigkeitsprüfung bedürfte.²⁰⁾

Auf der anderen Seite verbietet das europäische Machtmissbrauchsverbot des Art. 102 AEUV aber einem marktbeherrschenden Patentinhaber jedweden Missbrauch seiner marktbeherrschenden Stellung. Nach ständiger Rechtsprechung des EuGH trägt ein marktbeherrschendes Unternehmen eine „besondere Verantwortung“ für den Restwettbewerb.²¹⁾ Aufgrund dieser besonderen Verantwortung darf ein Marktbeherrscher keine Handlungen vornehmen, die geeignet sind, den ohnehin schon eingeschränkten Wettbewerb weiter zu beeinträchtigen. Das EuG hat dazu in der Entscheidung *ITT Promedia* im Jahre 1998

18) EuGH, 09.11.1983 – Rs. 322/81 Slg. 1983, 3461, 3511 Rn. 57 – *Michelin*.

19) Dazu *eBay Inc. vs. MercExchange, LLC*, 547 U. S. 388, 391 ff. (2006); s. auch *Geradin/Rato*, ECJ 2010, 129, 146 Fn. 62.

20) Vgl. etwa *Mes*, Kommentar zum Patentgesetz u. Gebrauchsmustergesetz, 3. Aufl. 2011, § 139 PatG Rn. 42; für eine Verhältnismäßigkeitsprüfung dagegen zu Recht eine vordringende Auffassung, etwa auch *Ohly*, GRUR Int. 2008, 787, 795 ff.; *Heusch*, in: FS Meibom, 2010, S. 135 ff., insbesondere S. 145 ff. Dazu auch unten bei Fn. 44.

21) Grundlegend EuGH, 09.11.1983 – Rs. 322/81, Slg. 1983, 3461, 3511 Rn. 57 – *Michelin*; vgl. auch KOMM., *Prioritätenmitteilung Rn. 1 und 9*.

Körper – Machtmissbrauch durch Erhebung patentrechtlicher Unterlassungsklagen?

festgestellt, „daß Unternehmen in beherrschender Stellung unter besonderen Umständen das Recht zu bestimmten Verhaltensweisen und Maßnahmen abzusprechen ist, die für sich genommen nicht mißbräuchlich sind und die sogar nicht zu beanstanden wären, wenn sie von nichtbeherrschenden Unternehmen an den Tag gelegt oder vorgenommen würden“. ²²⁾

- 12 Ist ein Lizenzsucher willens und in der Lage, eine Lizenz an einem SEP zu FRAND-Bedingungen zu nehmen und den Lizenzvertrag zu erfüllen, handelt es sich also um einen „redlichen Lizenzsucher“, so könnte es Ausdruck der „besonderen Verantwortung“ des SEP-Inhabers sein, auf die Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen zu verzichten, bis eine Einigung erzielt oder (schieds)gerichtlich über die Lizenzierungsbedingungen entschieden ist, um zu vermeiden, dass der Lizenzsucher vom Marktzutritt abgeschreckt bzw. sogar vom Markt verdrängt wird und um sicherzustellen, dass der Wettbewerb auf dem nachgelagerten Produktmarkt und die Konsumentenwohlfahrt nicht beeinträchtigt werden. ²³⁾ Wenn dem so wäre, dürfte ein deutsches Gericht, wie der BGH in seiner *Orange-Book-Standard*-Entscheidung festgestellt hat, einer Unterlassungsklage nicht stattgeben: „Ein kartellrechtlich verbotenes Verhalten darf jedoch nicht von den staatlichen Gerichten angeordnet werden“. ²⁴⁾
- 13 Aus dem kartellrechtlichen Missbrauchsverbot folgt mithin auch, dass ein marktbeherrschendes Unternehmen nicht staatliche Stellen einspannen darf, um unter missbräuchlicher Berufung auf Immaterialgüterrechte den Wettbewerb zu beschränken. Dies hat nicht nur der deutsche BGH, sondern auch das EuG in seiner Entscheidung *AstraZeneca* unterstrichen, in der es um die missbräuchliche Beantragung eines Patents durch ein marktbeherrschendes Unternehmen ging. ²⁵⁾ In diesem Zusammenhang ist hervorzuheben, dass nach ständiger Rechtsprechung des EuGH *keine* kausale Verknüpfung zwischen Marktbeherrschung und Ausübung einer „dem Leistungswettbewerb fremden Praxis“ in dem Sinne bestehen muss, dass ein Unternehmen gerade kraft seiner Marktbeherrschung zu dieser Praxis in der Lage ist. ²⁶⁾ Auch auf einen Missbrauchsvorsatz kommt es grundsätzlich nicht an. Entscheidend sind allein die Auswirkungen der betreffenden Maßnahme. Der EuGH hat dazu in ständiger Rechtsprechung seit *Hoffmann-La Roche* unterstrichen: „Der Qualifizierung als einer mißbräuchlichen Ausnutzung einer beherrschenden Stellung läßt sich auch nicht die (...) Auslegung entgegenhalten, der Begriff der mißbräuchlichen Ausnutzung setze voraus, daß die durch eine beherrschende Stellung erlangte Wirtschaftskraft als Mittel für die Verwirklichung des Mißbrauchs eingesetzt werde. Der Begriff der mißbräuchlichen Ausnutzung ist vielmehr ein objektiver Begriff. Er erfaßt die Verhaltensweisen eines Unternehmens in beherrschender Stellung, die die Struktur eines Marktes beeinflussen können, auf dem der Wettbewerb gerade wegen der Anwesenheit des fraglichen Unternehmens bereits geschwächt ist, und die die Aufrechterhaltung des auf dem Markt noch bestehenden Wettbewerbs oder dessen Entwicklung durch die Verwendung von Mitteln behindern, welche von den Mitteln eines normalen Produkt- oder Dienstleistungswettbewerbs auf der Grundlage der Leistungen der Marktbürger abweichen“. ²⁷⁾

Als Zwischenbefund ist festzuhalten, dass die Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen durch einen marktbeherrschenden Patentinhaber durchaus einen kartellrechtswidrigen Machtmissbrauch darstellen *kann*. Unter welchen Voraussetzungen dies der Fall ist, soll nachfolgend erörtert werden (4.). Zuvor soll allerdings noch kurz überprüft werden, ob diesem Befund möglicherweise die Durchsetzungsrichtlinie 2004/48/EG oder das TRIPS-Abkommen entgegenstehen (3.).

3. Durchsetzungsrichtlinie 2004/48/EG und TRIPS-Abkommen

In der Erhebung einer Unterlassungsklage einen kartellrechtlich verbotenen Machtmissbrauch zu sehen, könnte auf den ersten Blick in Konflikt mit der Durchsetzungsrichtlinie bzw. mit dem TRIPS-Abkommen geraten, die beide die Wichtigkeit der Rechtsschutzmöglichkeiten des Patentinhabers unterstreichen. Bei genauerer Betrachtung erweist sich diese Befürchtung indes als unbegründet.

15 Nach Art. 9 Abs. 1 lit. a der Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums stellen die Mitgliedstaaten sicher, „dass die zuständigen Gerichte die Möglichkeit haben, auf Antrag des Antragstellers a) gegen den angeblichen Verletzer eine einstweilige Maßnahme anzuordnen, um eine drohende Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums zu verhindern oder einstweilig und, sofern die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften dies vorsehen, in geeigneten Fällen unter Verhängung von Zwangsgeldern die Fortsetzung angeblicher Verletzungen dieses Rechts zu untersagen oder die Fortsetzung an die Stellung von Sicherheiten zu knüpfen, die die Entschädigung des Rechtsinhabers sicherstellen sollen“. ²⁸⁾

16 Die *Möglichkeit* des Erlasses einer Unterlassungsverfügung wird nicht dadurch in Frage gestellt, dass ihre Beantragung unter besonderen Umständen als Missbrauch einzuordnen ist. Es besteht daher, abgesehen davon, dass eine Richtlinie als sekundärrechtliche Regelung ohnehin nicht die Anwendung des primärrechtlichen Missbrauchsverbots des Art. 102 AEUV ausschließen könnte, kein Konflikt mit Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie. Nach Art. 3 Abs. 2 und Erwägungsgrund 22 der Richtlinie sind einstweilige Maßnahmen zum Schutz von Immaterialgüterrechten zudem unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit mit Blick auf die besonderen Umstände des Einzelfalles zu erlassen. Sie sind danach insbesondere dann gerechtfertigt, „wenn jegliche Verzögerung nachweislich einen nicht wieder gutzumachenden Schaden für den Inhaber eines Rechts des geistigen Eigentums mit sich bringen würde“. ²⁹⁾ Ein irreparabler Schaden des SEP-Inhabers bei Ablehnung des Erlasses einer Unterlassungsverfügung ist aber nicht zu befürchten, wenn der Lizenzsucher redlich ist, da in diesem Fall nicht das „Ob“ der Lizenzierung, sondern nur das „Wie“ (die Lizenzierungsbedingungen) in Frage steht. Im Gegenteil kann sich aus dem Gebot der Verhältnismäßigkeit der Maßnahme in einem solchen Fall sogar eine Pflicht ergeben, § 139 Abs. 1 PatG richtlinienkonform dahingehend auszulegen, dass eine Unterlassungsverfügung nicht bereits wegen der Patentverletzung als solcher, sondern nur dann erlassen werden darf, wenn ihr Erlass unter Abwägung der Interessen des Patentinhabers, des Lizenzsuchers und der Allgemeinheit nicht unverhältnismäßig erscheint. ³⁰⁾

18 Art. 44 Abs. 1 TRIPS verlangt ebenfalls lediglich eine *Befugnis* der Gerichte, Unterlassungsverfügungen zum Schutz geistiger Eigentumsrechte zu erlassen. Art. 31 lit. b TRIPS erlaubt umgekehrt die Zuerkennung eines Rechts auf Benutzung des Patent-

22) EuG, 17.07.1998 – T-111/96, Slg. 1998, II-2937 Rn. 139 – *ITT Promedia*.

23) Dafür z. B. *Chappatte*, ECJ 2009, 319, 333.

24) So zu Recht BGH, 06.05.2009 – KZR 39/06, WRP 2009, 858 Rn. 27 – *Orange-Book-Standard*; s. auch OLG Düsseldorf, 20.01.2011 – I-2 U 92/10 WuW/E-DE-R 3215, 3217 – *Zwangslizenzinwand*.

25) EuG, 01.07.2010 – T-321/05, Slg. 2010, II-2805 Rn. 355 – *AstraZeneca*; s. auch KOMM., 15.06.2005, COMP/A. 37.507/F3, Rn. 626 ff. – *AstraZeneca*.

26) So schon EuGH, 21.03.1973 – Rs. 6/72, Slg. 1973, 215 Rn. 27 – *Continental Can*.

27) EuGH, 13.02.1979 – Rs. 85/76, Slg. 1979, 461 Rn. 91 – *Hoffmann-La Roche*.

28) Berichtigte Fassung in ABIEG 2004, L 195/16.

29) Erwägungsgrund 22.

30) Vgl. *Heusch*, in: FS von Meibom, 2010, S. 142.

Körper – Machtmissbrauch durch Erhebung patentrechtlicher Unterlassungsklagen?

gegenstands ohne Zustimmung des Rechtsinhabers, wenn sich der Nutzer vergeblich um eine Lizenz bemüht hat. Art. 31 lit. k TRIPS entbindet die Mitgliedstaaten sogar explizit von der Anwendung der Regelung in lit. b, „wenn eine solche Benutzung gestattet ist, um eine in einem Gerichts- oder Verwaltungsverfahren festgestellte wettbewerbswidrige Praktik abzustellen“. Auch das TRIPS-Abkommen schließt es mithin nicht aus, die Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen durch marktbeherrschende Patentinhaber unter bestimmten Voraussetzungen als einen kartellrechtlich verbotenen Machtmissbrauch einzuordnen.

4. Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs als Missbrauch i. S. d. Art. 102 AEUV

a) ITT-Promedia und weitere Fallpraxis

- 19 Als Maßstab für die Frage, unter welchen Voraussetzungen die Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs als solche gegen Art. 102 AEUV verstoßen kann, wird verbreitet die Entscheidung *ITT Promedia* des EuG herangezogen. Darin hat das EuG zur Frage eines Verstoßes gegen Art. 102 AEUV durch missbräuchliche Rechtsverfolgung betont, dass „der Zugang zu den Gerichten ein Grundrecht ist und ein allgemeines Prinzip darstellt, das die Wahrung des Rechts sicherstellt, (...) [weshalb] die Erhebung einer Klage nur unter ganz außergewöhnlichen Umständen als Mißbrauch einer beherrschenden Stellung im Sinne des Artikels 86 des Vertrages [Art. 102 AEUV] zu beurteilen sein [kann]“. ³¹⁾ Es hat aber auch betont, „daß Unternehmen in beherrschender Stellung unter besonderen Umständen das Recht zu bestimmten Verhaltensweisen und Maßnahmen abzusprechen ist, die für sich genommen nicht mißbräuchlich sind und die sogar nicht zu beanstanden wären, wenn sie von nichtbeherrschenden Unternehmen an den Tag gelegt oder vorgenommen würden“. ³²⁾
- 20 Die Kommission hatte für die Feststellung einer schikanösen und damit letztlich für sich genommen durch Art. 102 AEUV verbotenen Klageerhebung (*vexatious litigation*) im Fall *ITT Promedia* vorgeschlagen, zwei Kriterien zu prüfen, die kumulativ vorliegen müssten: „Erstens dürfe die Klage vernünftigerweise nicht als Geltendmachung der Rechte des betreffenden Unternehmens verstanden werden und daher nur dazu dienen können, den Gegner zu belästigen, und zweitens Teil eines Planes sein, mit dem der Wettbewerb beseitigt werden solle“. ³³⁾ Damit hat die Kommission für den konkreten Fall einen sehr strengen Maßstab aufgestellt. Die Klägerin hatte im Verfahren vor dem EuG allerdings lediglich die Anwendung dieser Kriterien auf den vorliegenden Sachverhalt gerügt. Sie hatte weder in Zweifel gezogen, dass Art. 102 AEUV verletzt ist, wenn diese Kriterien erfüllt sind, noch behauptet, dass Art. 102 AEUV nur bei Erfüllung dieser Kriterien verletzt sein kann. Deshalb betonte das EuG ausdrücklich „im vorliegenden Fall lediglich zu prüfen, ob die Kommission diese beiden kumulativen Kriterien ordnungsgemäß angewandt hat, ohne daß es sich dazu zu äußern hätte, ob die Kommission in der angefochtenen Entscheidung diese Kriterien zu Recht zugrunde gelegt hat“. ³⁴⁾ Unter dieser Maßgabe sprach sich das EuG (die Berechtigung dieser Kriterien unterstellt) dafür aus, einen grundsätzlich strengen Maßstab anzulegen. ³⁵⁾ Eine besondere Fallkonstellation lag auch der aktuellen Entscheidung *Protégé* zugrunde, in welcher das EuG erneut auf die Frage nach einer schikanösen Rechtsdurchsetzung (*vexatious*

litigation) nach Maßgabe der in *ITT Promedia* vorgestellten Kriterien zu sprechen kam. ³⁶⁾ Entscheidend ist insoweit, dass eine schikanöse Rechtsdurchsetzung, die in den Fällen *ITT Promedia* und *Protégé* den Kern des kartellrechtlichen Missbrauchsvorwurfs bildete, nur *einen* möglichen Fall, aber nicht zwingend den einzigen beschreibt, in dem die Geltendmachung von Rechtsbehelfen durch ein marktbeherrschendes Unternehmen gegen Art. 102 AEUV verstoßen kann.

Dieser Befund wird durch die übrige Fallpraxis untermauert. Neben dem bereits erwähnten Fall *AstraZeneca* ³⁷⁾ hat die Kommission schon 1987 im Fall *Eurofix-Bauco/Hilti* betont, dass es, wenn dem Grunde nach ein Lizenzierungsanspruch bestehe, einen kartellrechtlich verbotenen Machtmissbrauch darstellen könne, wenn ein marktbeherrschendes Unternehmen versuche, das Zustandekommen eines Lizenzvertrages durch unangemessen hohe Lizenzgebührenforderungen zu verhindern oder zumindest in objektiv nicht vertretbarer Weise hinauszuzögern. ³⁸⁾ Gleiches muss gelten, wenn eine Unterlassungsklage erhoben wird, um unangemessen hohe Lizenzgebühren (hold-up) zu erzwingen. Kommission und EuGH haben den *ITT Promedia* zugrunde liegenden Ansatz zudem gerade für die Geltendmachung von Patenten und anderen Immaterialgüterrechten in der Folgezeit präzisiert und relativiert, wie nachfolgend skizziert wird.

In *ITT Promedia* ging es um einen Streit über die Verwendung von für die Erstellung von Telefonbüchern erforderlichen Daten. Näher an der hier untersuchten Fallkonstellation liegt die fusionskontrollrechtliche Entscheidung *Google/MMI*, in welcher die Kommission u. a. der Frage nach möglichen Wettbewerbsbehinderungen durch die neue Einheit *Google/MMI* als SEP-Inhaberin nachspürte. In diesem Zusammenhang führte die Kommission aus, sie habe in *ITT Promedia*, „in a case different from the one at hand“, eine enge Sichtweise zur kartellrechtlichen Bewertung der Erhebung von Unterlassungsklagen durch marktbeherrschende Unternehmen eingenommen, und auch das EuG habe insoweit den Ausnahmecharakter der Annahme eines Missbrauchs betont. Jedoch habe der EuGH im jüngeren Fall *Scarlet Extended* unterstrichen, die geistigen Eigentumsrechte seien nicht absolut geschützt, sondern müssten mit anderen ebenso fundamentalen Rechten wie der unternehmerischen Freiheit der Wirtschaftsteilnehmer abgewogen werden. ³⁹⁾ Das in Art. 47 der Grundrechtecharta ausgedrückte Recht, bei einem Gericht einen wirksamen Rechtsbehelf einzulegen, findet insoweit nach Maßgabe des Art. 52 der Grundrechtecharta in anderen Grundrechten, aber auch in dem ebenfalls Verfassungsrang genießenden Schutz des Wettbewerbs durch Art. 102 AEUV Schranken. All diese Rechte müssen nach Maßgabe des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes in praktische Konkordanz gebracht werden.

Mit Blick auf die insoweit gebotene Rechts- und Interessenabwägung führte die Kommission in *Google/MMI* weiter aus, dass die Drohung mit einer Unterlassungsverfügung, der Antrag auf eine solche Verfügung oder ihre Durchsetzung gegenüber einem redlichen Lizenzsucher je nach den Umständen des konkreten Falles durchaus zu einer erheblichen Behinderung wirksamen Wettbewerbs führen könne, beispielsweise wenn der Lizenzsucher dadurch gezwungen werde, ihn belastende Lizenzbedingungen (z. B. überhöhte Lizenzgebühren oder Kreuzlizenzen an Nicht-SEP) zu akzeptieren, denen er ohne dieses Drohpotential nicht zugestimmt hätte. Würde die Verfügung durchgesetzt, so habe dies zudem möglicherweise weitere unmittelbar negative Aus-

31) EuG, 17.07.1998 – T-111/96, Slg. 1998, II-2937 Rn. 60 – *ITT Promedia*.

32) EuG, 17.07.1998 – T-111/96, Slg. 1998, II-2937 Rn. 139 – *ITT Promedia*.

33) Zitiert nach EuG, 17.07.1998 – T-111/96, Slg. 1998, II-2937 Rn. 55 – *ITT Promedia*.

34) EuG, 17.07.1998 – T-111/96, Slg. 1998, II-2937 Rn. 58 – *ITT Promedia*.

35) EuG, 17.07.1998 – T-111/96, Slg. 1998, II-2937 Rn. 56 f., 61 – *ITT Promedia*.

36) EuG, 12.09.2012 – T-119/02 Rn. 47 ff. – *Protégé*.

37) EuG, 01.07.2010 – T-321/05, Slg. 2010, II-2805 Rn. 355 – *AstraZeneca*; s. auch KOMM., 15.06.2005, COMP/A. 37.507/F3, Rn. 626 ff. – *AstraZeneca*.

38) KOMM., 22.12.1987 – IV/30.787 und 31.488 Rn. 78 – *Eurofix-Bauco/Hilti*.

39) KOMM., 13.02.2012, COMP/M.6381, Rn. 106 Fn. 50 – *Google/MMI* mit Verweis auf EuGH 24.11.2011 – C-70/10 Rn. 41 ff. – *Scarlet Extended*.

Körper – Machtmissbrauch durch Erhebung patentrechtlicher Unterlassungsklagen?

wirkungen auf die Konsumenten, wenn dadurch Produkte vom Markt ausgeschlossen würden. Auch wenn dieser Ausschluss nur vorübergehend bis zu einer Einigung über einen Lizenzvertrag erfolge, könne dies auf einem schnelllebigem Markt wie demjenigen für Smartphones zu ernsthaften Nachteilen führen.⁴⁰⁾

- 24 Unterlassungsklagen durch den SEP-Inhaber gewinnen vor diesem Hintergrund einen gänzlich anderen Stellenwert als in einem normalen Patentsachverhalt: In einer SEP-Situation steht von Anfang an fest, dass den SEP-Inhaber eine Lizenzierungspflicht nach Kartellrecht und aus der FRAND-Erklärung trifft. Das schützenswerte Interesse des SEP-Inhabers ist vom Zeitpunkt der Standardisierung an allein auf die Erzielung einer angemessenen Lizenzgebühr gerichtet. Selbst wenn es sich bei dem SEP-Inhaber um ein produzierendes Unternehmen handelt, das auf dem nachgelagerten Markt in Konkurrenz zum Lizenzsucher steht, besteht kein schützenswertes Interesse mehr daran, durch Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen die eigenen Marktanteile auf dem nachgelagerten Markt zu schützen oder auszubauen oder seine Gewinne auf diesem Markt auf Kosten widerrechtlich vom Markt ausgeschlossener Lizenzsucher zu steigern. Im Gegenteil zielen FRAND-Erklärung und kartellrechtliche Lizenzierungspflicht gerade darauf ab, den zügigen Marktzutritt redlicher Lizenzsucher zu ermöglichen, was notwendig auch die Gewinne des Patentinhabers als Wettbewerber auf diesem Markt schmälert. Dies geschieht mit Einwilligung des SEP-Inhabers, der sich darauf freiwillig durch Teilnahme an der Standardisierungsvereinbarung eingelassen hat und sich später, wenn es darum geht, die Früchte der Standardisierung zu ernten, an dieser Einwilligung festhalten lassen muss. Da das Interesse eines SEP-Inhabers legitimerweise nicht auf eine Unterbindung der Nutzung des Patents, sondern nur auf eine angemessene Vergütung gerichtet ist (und auch nur darauf gerichtet sein darf), liegt es nahe, dass eine Unterlassungsklage gegen einen redlichen Lizenzsucher nicht dem Schutz des geistigen Eigentums, sondern vielmehr dem Zweck dient, unangemessene Lizenzierungsbedingungen i. S. eines hold-up zu erzielen.
- 25 Die US-amerikanische Kartellbehörde Federal Trade Commission (FTC) hat diesen Aspekt jüngst in einer Stellungnahme gegenüber der International Trade Commission (ITC) unterstrichen: „Simply put, we are concerned that a patentee can make a RAND commitment as part of the standard setting process, and then seek an exclusion order for infringement of the RAND-encumbered SEP as a way of securing royalties that may be inconsistent with that RAND commitment. (...) A RAND commitment provides evidence that the SEP owner planned to monetize its IP through broad licensing on reasonable terms rather than through exclusive use. Consistent with the proper role of the patent system, remedies that reduce the chance of patent hold-up associated with RAND encumbered SEPs can encourage innovation by increasing certainty for firms investing in standards-compliant products and complementary technologies. Such remedies may also prevent the price increases associated with patent hold-up without necessarily reducing incentives to innovate.“⁴¹⁾
- 26 Der europäische Test hat sich damit für Fälle der missbräuchlichen Verweigerung von Lizenzen an SEP im Ergebnis dem US-amerikanischen *Four-Factor-Test* angenähert, nach welchem Unterlassungsverfügungen nur in Betracht kommen, wenn ein monetärer Schadensersatz unzureichend ist und eine Abwägung

der Parteiinteressen und der öffentlichen Interessen (namentlich des Interesses an Schutz und Förderung des Innovationswettbewerbs, das Patentrecht wie Kartellrecht zugrunde liegt) eine solche Verfügung als geboten erscheinen lässt.⁴²⁾ Diese Abwägung erfolgt in Europa allerdings bereits bei Prüfung der Voraussetzungen des Art. 102 AEUV, d. h. auf der materiell-rechtlichen Ebene und nicht bei der Frage nach der Statthaftigkeit der Unterlassungsklage.

b) Die Entscheidung Patentverwertungsgesellschaft des OLG Karlsruhe

Ein interessantes Schlaglicht auf die Bewertung nach Maßgabe deutschen Rechts wirft eine Entscheidung des OLG Karlsruhe aus dem Jahre 2009. Im Fall *Patentverwertungsgesellschaft* verfügte das OLG unstreitig auch nach geltendem deutschem Recht über ein Ermessen, denn es musste nicht über einen Anspruch aus § 139 Abs. 1 PatG entscheiden, sondern nach §§ 719, 707 ZPO über die Einstellung der Zwangsvollstreckung aus dem Tenor eines vorläufig vollstreckbaren Urteils, das einer Patentverwertungsgesellschaft einen Unterlassungsanspruch zusprach. Die Patentverwertungsgesellschaft hatte diesen Unterlassungsanspruch gegen einen Anbieter von Mobiltelefonen geltend gemacht. Ob tatsächlich eine Patentverletzung vorlag, war nach Auffassung des OLG völlig offen. Dagegen hielt es das Gericht im Rahmen einer summarischen Prüfung für wahrscheinlich, dass die Patentinhaberin selbst bei Vorliegen einer Verletzung nicht ohne Weiteres einen Unterlassungsanspruch geltend machen könne.

Das OLG betonte, mit Blick auf die Essentialität der vom Klagepatent geschützten Lehre für das Angebot von Mobiltelefonen, neige es der Auffassung zu, dass sich Einwendungen gegen den Unterlassungsanspruch sowohl aus der ETSI-FRAND-Erklärung als auch aus dem kartellrechtlichen Missbrauchsverbot (Art. 102 AEUV; §§ 19, 20 GWB) ergeben könnten. Anschließend nahm das OLG eine Interessenabwägung vor, in welcher es betonte, die Patentinhaberin sei eine reine Patentverwertungsgesellschaft, die selbst keine Mobiltelefone herstelle. Zwar werde eine reine Patentverwertungstätigkeit von der Rechtsordnung gebilligt und rechtfertige daher für sich genommen keine Einwendung gegen den Unterlassungsanspruch. Doch sei gleichwohl von einer anderen Interessenlage auszugehen als bei einem selbst am Produktmarkt aktiven Schutzrechtsinhaber, denn die Patentverwertungsgesellschaft schütze keine eigene Marktposition und habe an einer Unterlassung des Angebots der Nutzerin kein erhebliches wirtschaftliches Interesse; im Gegenteil sei aus ihrer Sicht eine möglichst hohe Marktvielfalt zur Erzielung möglichst hoher Mobiltelefon-Verkäufe (und entsprechender Lizenzgebühren) wünschenswert. Bestehe der Anspruch, so begründe die Benutzung des Patents durch die Nutzerin Schadensersatzansprüche, welche die Patentinhaberin auf dem üblichen Wege durchsetzen könne. Ihr Interesse, die Nutzerin schon vorher zum Abschluss eines Lizenzvertrags zu günstigeren Bedingungen als den bisher angebotenen zu bewegen, erscheine vor diesem Hintergrund wenig schutzwürdig, während eine Vollstreckung des Unterlassungstitels bei der Nutzerin unmittelbar zu erheblichen Schäden führen würde.⁴³⁾

c) Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und SEP-Situation

Mit Blick auf den patentrechtlichen Unterlassungsanspruch als solchen geht die wohl h. M. noch davon aus, dass dafür nach § 139 Abs. 1 PatG nur der Nachweis der unbefugten Benutzung

40) KOMM., 13.02.2012, COMP/M.6381, Rn. 107 – *Google/MMI*.

41) FTC 06.06.2012, Inv. No. 337-TA-745. Der in den USA gebräuchliche Begriff „RAND“ (Reasonable And Non-Discriminatory) bezeichnet in der Sache den gleichen Maßstab wie der in Europa gebräuchliche Terminus „FRAND“ (Fair, Reasonable And Non-Discriminatory).

42) Vgl. *eBay Inc. vs. MercExchange, LLC.*, 547 U. S. 388, 391 ff. (2006).

43) OLG Karlsruhe, 11.05.2009 – 6 U 38/09, GRUR-RR 2010, 120, 121 f. – *Patentverwertungsgesellschaft*.

Körper – Machtmissbrauch durch Erhebung patentrechtlicher Unterlassungsklagen?

einer patentierten Erfindung erforderlich sei. Die Verhältnismäßigkeit werde nicht geprüft, und dem Richter sei insoweit kein Ermessen eingeräumt.⁴⁴⁾ Dies erscheint jedenfalls mit Blick auf SEP-Situationen zweifelhaft. Neben dem bereits angesprochenen Gebot der richtlinienkonformen Auslegung⁴⁵⁾ spricht auch der allgemeine, im deutschen wie europäischen Verfassungs- und Zivilrecht verankerte Verhältnismäßigkeitsgrundsatz dafür, Unterlassungsverfügungen nach § 139 Abs. 1 PatG nicht gleichsam „blind“, sondern nur dann zu erlassen, wenn dies unter Berücksichtigung der Interessen von Patentinhaber, Lizenzsucher und Allgemeinheit verhältnismäßig erscheint.⁴⁶⁾ Dies wird in normalen Patentverletzungsverfahren regelmäßig der Fall sein, ist es aber gerade nicht in einer SEP-Situation.

- 30** In einer SEP-Situation ist das Interesse des SEP-Inhabers (wie dasjenige der Patentverwertungsgesellschaft im gleichnamigen Fall) allein auf die Erzielung möglichst hoher Lizezeinnahmen gerichtet, weil er aufgrund der FRAND-Erklärung und/oder kartellrechtlichen Verpflichtungen verpflichtet ist, jedem redlichen Lizenzsucher eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erteilen. Sein Interesse, durch Drohung mit einer Unterlassungsklage eine möglichst hohe Lizenzgebühr (hold-up) durchzusetzen, ist ebenso wenig schutzwürdig wie in dem vom OLG Karlsruhe entschiedenen Fall. Handelt es sich bei dem SEP-Inhaber um ein produzierendes Unternehmen, so ist – anders als bei einem normalen Patentsachverhalt und bei einem *de facto*-Industriestandard – das Interesse daran, durch Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen die eigenen Marktanteile auf dem nachgelagerten Markt zu schützen oder auszubauen, ebenfalls nicht schützenswert. Im Gegenteil zielen FRAND-Erklärung wie Kartellrecht gerade darauf, den Marktzutritt redlicher Lizenzsucher zu ermöglichen und zwar mit Einwilligung des SEP-Inhabers, der sich darauf freiwillig durch Teilnahme an der Standardisierungsvereinbarung eingelassen hat und sich später, wenn es darum geht, die Früchte der Standardisierung zu ernten, an dieser Einwilligung festhalten lassen muss.⁴⁷⁾
- 31** Dies gilt umso mehr, wenn man bedenkt, dass in einem solchen Fall regelmäßig Patentgeflechte aus unter Umständen Tausenden von SEP existieren. Dem Inhaber eines vielleicht nur marginalen SEP zu ermöglichen, die Vermarktung eines komplexen Endprodukts und damit auch die wohlverdienten Gebührenansprüche vieler anderer SEP-Inhaber zu blockieren und Wettbewerb und Konsumentenwohlfaht einzuschränken, erscheint unverhältnismäßig.⁴⁸⁾

d) EU-Kommission und FTC

- 32** Die EU-Kommission führt, wie bereits eingangs vermerkt, Untersuchungen wegen Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung durch Erhebung patentrechtlicher Unterlassungsklagen gegen Samsung und Motorola.⁴⁹⁾ Sie hat in dieser Sache am 21.12.2012 Samsung die Beschwerdepunkte übermittelt. In ihrer dazu veröffentlichten Presseerklärung positioniert sich die Kommission im Einklang mit ihren Ausführungen im Verfahren *Google/MMI*⁵⁰⁾ (aber natürlich ohne einer finalen Entscheidung vorzugreifen) klar im hier vertretenen Sinne: „Während im Falle von Patentverletzungen Unterlassungsverfügungen durchaus

eine mögliche Abhilfemaßnahme sind, kann ein solches Vorgehen auch eine missbräuchliche Verhaltensweise darstellen, wenn es um SEPs geht und der potenzielle Lizenznehmer bereit ist, eine Lizenz zu fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien Bedingungen (sogenannte FRAND-Bedingungen) auszuhandeln.“⁵¹⁾

Noch deutlicher als die EU-Kommission hat sich die US-amerikanische FTC geäußert. Die US-Wettbewerbsbehörde hatte schon Mitte 2012 in einer Stellungnahme gegenüber der International Trade Commission (ITC) ihre Sorge darüber ausgedrückt, dass Patentinhaber in einer SEP-Situation die Möglichkeit der Erhebung einer Unterlassungsklage ausnutzen könnten, um im Widerspruch zu ihren (F)RAND-Verpflichtungen unangemessene Patentrechtsgebühren (hold-up) zu erzwingen, was auch nicht im Sinne des Patentrechts sei.⁵²⁾ Am 03.01.2013 stellte die FTC den Entwurf einer Verfügung zur öffentlichen Diskussion,⁵³⁾ mit welcher sie Google und Motorola gebieten würde, FRAND-Verpflichtungen grundsätzlich nicht zu widerrufen (Abschnitt II), über FRAND-Lizenzgebühren ausschließlich in einem von der FTC umschriebenen Verfahren zu verhandeln (Abschnitt III) und insbesondere keine Unterlassungsklage gegen einen Lizenzsucher zu erheben, ohne dass der SEP-Inhaber dem Lizenzsucher zumindest sechs Monate vor einer solchen Klage ein angemessenes Lizenzangebot unterbreitet und mit ihm darüber verhandelt habe (Abschnitt IV).⁵⁴⁾

Kai-Uwe Kühn (Chefökonom der EU-Kommission) hat im März 2013 zusammen mit *Fiona Scott Morton* (frühere Chefökonomin der US Antitrust Division) und *Howard Shelanski* (Direktor der FTC) einen bemerkenswerten, in die gleiche Richtung gehenden Vorschlag zur konsensualen Lösung des (F)RAND-Problems unterbreitet, der auf eine Verhandlungslösung setzt: Auch nach diesem Vorschlag muss u. a. zunächst der SEP-Inhaber ein angemessenes Angebot unter Bezifferung der gewünschten Patentrechtsgebühr machen und es müssen Verhandlungen stattfinden, bevor eine patentrechtliche Unterlassungsklage erhoben werden kann.⁵⁵⁾ Interessant ist, dass all diese Vorschläge zu Recht davon ausgehen, dass ein die angemessene Lizenzgebühr umfassendes Angebot vom SEP-Inhaber und nicht etwa (wie nach der deutschen *Orange-Book-Standard*-Rechtsprechung) vom Lizenzsucher ausgehen muss.

e) Entscheidungen anderer europäischer Gerichte

Eine patentrechtlichen Unterlassungsklagen in SEP-Situationen grundsätzlich kritisch gegenüberstehende Sicht wird in aktuellen Entscheidungen auch vom englischen High Court of Justice (Chancery Division) im Fall *Nokia/IPCom* sowie vom Patentgericht Erster Instanz Den Haag im Fall *Samsung/Apple* geteilt. Darin lehnten es diese Gerichte zu Recht ab, Unterlassungsverfügungen zu erlassen, bevor laufende Verhandlungen über eine Lizenzierung auf der Grundlage einer FRAND-Erklärung abgeschlossen waren (und dem Patentinhaber auf diese Weise ein Druckmittel zur Realisierung eines über den angemessenen Erfinderlohns hinausgehenden strategischen Wertes des Patents i. S. eines hold-up zu verschaffen).⁵⁶⁾

44) Vgl. etwa *Mes* (Fn. 20), § 139 PatG Rn. 42.

45) Dazu oben bei Fn. 30.

46) Dazu *Ohly*, GRUR Int. 2008, 787, 795 ff.; *Heusch*, in: FS von Meibom, 2010, S. 135 ff.

47) Gegen besondere Maßstäbe für Patentverwertungsgesellschaften in SEP-Fällen auch LG Düsseldorf, 24.04.2012 – 4b O 273/10 und 274/10, BeckRS 2012, 09682 und 09736 – *UMTS-Mobilstation*.

48) *Ohly*, GRUR Int. 2008, 787, 797; *Heusch*, in: FS von Meibom, 2010, S. 145.

49) KOMM., Pressemitteilungen „Kartellrecht: Kommission eröffnet Prüfverfahren gegen Samsung“, IP/12/89 vom 31.01.2012 und „Kartellrecht: Kommission leitet Prüfverfahren gegen Motorola ein“, IP/12/345 vom 03.04.2012.

50) Dazu bereits oben bei Fn. 12 und 39.

51) KOMM., Pressemitteilung „Kartellrecht: Kommission übermittelt Samsung Mitteilung der Beschwerdepunkte wegen möglichen Patentmissbrauchs auf dem Mobiltelefonmarkt“, IP/12/1448 vom 21.12.2012.

52) FTC, 06.06.2012, Inv. No. 337-TA-745.

53) <http://ftc.gov/os/caselist/1210120/130103googlemotorolastmtofcomm.pdf>.

54) <http://www.ftc.gov/os/caselist/1210120/130103googlemotorolado.pdf>.

55) <https://www.competitionpolicyinternational.com/assets/Free/ScottMortonetalMar-13Special.pdf>.

56) Vgl. 2012 EWHC 1446 (Ch), Case No. HC10 C01233, 18.05.2012, *Nokia/IPCom*, Rn. 5 f.; Patentgericht Erster Instanz Den Haag, 14.03.2012, 400367/HA ZA 11-2212, 400376/HA ZA 11-2213 und 400385/ HA ZA 11-2215, Rn. 4.31 ff. – *Samsung/Apple*.

Körper – Machtmissbrauch durch Erhebung patentrechtlicher Unterlassungsklagen?

- 36 Die letztgenannte Entscheidung ist dabei besonders interessant, weil das Patentgericht Erster Instanz Den Haag in seiner Entscheidung *Philips/SK Kassetten* 2010 der *Orange-Book-Standard*-Entscheidung des BGH noch ausdrücklich entgegengetreten war und für das holländische Recht die Möglichkeit verneint hatte, einer Patentverletzungsklage einen kartellrechtlichen Zwangslizenzinwand entgegenzuhalten. Stattdessen hatte es den Lizenzsucher auf die Durchsetzung von Lizenzierungs- und Schadensersatzansprüchen im Wege einer kartellrechtlichen Leistungsklage bzw. mittels eines Antrags auf eine einstweilige Verfügung verwiesen.⁵⁷⁾
- 37 Im März 2012 hat das Gericht diese Position dann aber in der Entscheidung *Samsung/Apple* trotz formeller Aufrechterhaltung der früheren Entscheidung in der Sache revidiert und betont, es habe in der früheren Entscheidung zwar ausgeführt, dass die FRAND-Verpflichtung der Durchsetzung patentrechtlicher Ansprüche nicht grundsätzlich entgegenstehe. Doch folge daraus nicht, dass der Patentinhaber diese Rechte im Widerspruch zur FRAND-Verpflichtung ausüben dürfe. Die Erhebung einer Unterlassungsklage bzw. die Drohung mit einer solchen Klage während laufender Lizenzierungsverhandlungen könne vielmehr einen Machtmissbrauch bzw. einen Verstoß gegen Treu und Glauben (*breach of precontractual good faith*) darstellen, weil sie den Lizenzsucher unter unangemessenen Druck setze.⁵⁸⁾ An dieser Bewertung ändere sich auch dann nichts, wenn der Lizenzsucher bereits mit der Vermarktung des die patentierte Lehre nutzenden Produkts begonnen habe⁵⁹⁾ bzw. wenn er Lizenzgebühren angeboten habe, die zwar unter den Forderungen des Patentinhabers lägen, aber nachvollziehbar begründet und nicht so niedrig seien, dass daraus eine Unredlichkeit des Lizenzsuchers folge.⁶⁰⁾ Das Gericht wies daher den auf Unterlassung und Rückruf gerichteten Antrag des Patentinhabers im Ergebnis ab.⁶¹⁾
- 38 Im Gegensatz zur deutschen *Orange-Book-Standard*-Rechtsprechung haben die beiden Gerichte keine weiteren, verschärften Anforderungen im Sinne eines „unbedingten Angebots“ oder einer „vorgreiflichen Erfüllung“ an den Lizenzsucher gestellt. Sie haben ihr Augenmerk vielmehr zu Recht auf das Verhalten des marktbeherrschenden Patentinhabers gerichtet, der durch Verletzung der FRAND-Verpflichtung vertragsuntreu gehandelt und zugleich seine Macht in kartellrechtlich verbotener Weise missbraucht hatte, während der Lizenzsucher sich redlich um die Erteilung einer Lizenz zu FRAND-Bedingungen bemüht hatte. Dass die Gerichte dies ausreichen ließen, trug auch dem vom EuGH in den Entscheidungen *Crehan/Courage*⁶²⁾ und *Manfredi*⁶³⁾ betonten *effet utile* des EU-Kartellrechts Rechnung, der

von der deutschen Justiz bei Patentstreitigkeiten leider nicht immer hinreichend beachtet worden ist.⁶⁴⁾

f) US-Justiz vs. LG Mannheim

Welche seltsame Blüten die missbräuchliche Geltendmachung von Patentunterlassungsansprüchen treiben kann, zeigt ein Konflikt zwischen deutschen und US-amerikanischen Gerichten in einem Rechtsstreit zwischen Motorola und Microsoft. Motorola hält 50 standardessentielle Patente am H.264-Videostandard, der u. a. in der Microsoft-Spielkonsole Xbox Verwendung findet. Obwohl Motorola eine FRAND-Verpflichtung eingegangen war, verlangte es für diese 50 Patente eine Patentlizenzgebühr, die sich nach einer Analyse Microsofts auf eine Gesamtsumme von ca. 4 Mrd. Dollar/Jahr summieren würde, während Microsoft dem MPEG LA-Pools für die 2.239 Patente des Pools an demselben Standard nur insgesamt 6,5 Mio. Dollar/Jahr (ohne Deckelung 60 Mio. Dollar/Jahr) zahlen müsste.⁶⁵⁾ Microsoft wollte sich auf eine derart gewaltige und aller Wahrscheinlichkeit nach exzessive Forderung (die Motorola gleichwohl als „FRAND“ ansieht) nicht einlassen. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, beantragte Motorola daraufhin beim LG Mannheim eine patentrechtliche Unterlassungsverfügung gegen Microsoft – und hatte damit am 02.05.2012 Erfolg.⁶⁶⁾ Microsoft wiederum hatte vorsorglich in den USA eine kartellrechtliche Unterlassungsverfügung gegen Motorola beantragt, welche der zuständige District Court bereits am 12.04.2012 im Vorgriff auf die deutsche Entscheidung gewährte und durch die es Motorola verboten wurde, Ansprüche aus einer deutschen Verfügung gegen Microsoft in dieser Sache geltend zu machen. Diese Verfügung wurde am 28.09.2012 vom US Court of Appeals (9th Circuit) bestätigt.⁶⁷⁾ Die die kartellrechtlichen Vorgaben missdeutende Verfügung des LG Mannheim lief dadurch zwar im Ergebnis zu Recht ins Leere, doch ist dieser „kreative“ Lösungsweg mit Hilfe der US-Justiz nicht nur unter Comity-Gesichtspunkten mehr als unglücklich. Es muss dringend eine sachgerechte Lösung auf der Ebene des deutschen oder besser noch des europäischen Rechts gefunden werden.

Zwischenzeitlich hat der zuständige District Court für den Western District of Washington at Seattle auch in der Sache entschieden. Am 25.04.2013 setzte das Gericht eine (F)RAND entsprechende Lizenzgebühr fest. Statt der von Motorola begehrten Gebühr von 2,25 % des Xbox-Endverkaufspreises (d. h. insgesamt rund 4 Mrd. US\$ p. a.) hielt das Gericht nur einen Betrag vom 0,555 Cents pro Xbox (d. h. insgesamt rund 1,4 – 1,8 Mio. US\$ p. a.) für angemessen und damit einen Betrag, der nur knapp über dem Angebot von Microsoft liegt und noch nicht einmal ein halbes Promille des von Motorola geforderten Betrages ausmacht.⁶⁸⁾

III. Fazit

In einer normalen Patentsituation ist es das gute Recht eines Patentinhabers, seine Rechte auch durch Erhebung von Unterlassungsklagen zu schützen. In einer SEP-Situation stellt die Erhebung einer patentrechtlichen Unterlassungsklage gegen einen redlichen Lizenzsucher demgegenüber regelmäßig einen kartellrechtlich durch Art. 102 AEUV (bzw. bei rein innerstaatlichen Sachverhalten durch §§ 19, 20 GWB) verbotenen Machtmissbrauch dar. Diese Erkenntnis von FTC, EU-Kommission und

57) Entscheidung vom 17.03.2010, 316533/HA ZA 08-2522 en 316535/HA ZA 08-2524, <http://www.ipege.eu/blog/wp-content/uploads/100317-Rb-Dh-Philips-Kassetten.pdf>, Rn. 6.19 ff.; dazu *Maume/Tapia*, GRUR Int. 2010, 923, 930.

58) Patentgericht Erster Instanz Den Haag, 14.03.2012, 400367/HA ZA 11-2212, 400376/HA ZA 11-2213 und 400385/HA ZA 11-2215, Rn. 4.31 – *Samsung/Apple*. Ob die Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs bei Vorliegen einer FRAND-Erklärung und während der laufenden Lizenzierungsverhandlungen gegen das niederländische Kartellrecht oder Art. 102 AEUV verstoße, ließ das Gericht in Rn. 4.42 letztlich offen, weil es darin jedenfalls einen eindeutigen Verstoß gegen Treu und Glauben sah.

59) Patentgericht Erster Instanz Den Haag, 14.03.2012, 400367/HA ZA 11-2212, 400376/HA ZA 11-2213 und 400385/HA ZA 11-2215, Rn. 4.33 – *Samsung/Apple*.

60) Patentgericht Erster Instanz Den Haag, 14.03.2012, 400367/HA ZA 11-2212, 400376/HA ZA 11-2213 und 400385/HA ZA 11-2215, Rn. 4.36 – *Samsung/Apple*.

61) Patentgericht Erster Instanz Den Haag, 14.03.2012, 400367/HA ZA 11-2212, 400376/HA ZA 11-2213 und 400385/HA ZA 11-2215, Rn. 4.50 – *Samsung/Apple*.

62) EuGH, 20.09.2001 – C-453/99, Slg. 2001, I-6297 Rn. 23 ff. – *Crehan/Courage*.

63) EuGH, 13.07.2006 – verb. Rs. C-295/04 bis C-298/04, Slg. 2006, I-6619 Rn. 58 ff. – *Manfredi*.

64) Zur Unvereinbarkeit der *Orange-Book-Standard*-Rechtsprechung mit dem EU-Kartellrecht s. *de Bronnert*, WuW 2009, 899, 902; *Ulrich*, IIC 2010, 337, 342; *Körper* (Fn. 1), S. 104 ff. und 153 ff.

65) S. <http://www.fosspatents.com/2012/03/these-two-charts-show-that-motorolas.html>.

66) LG Mannheim, 02.05.2012 – 2 O 240/11, BeckRS 2012, 11804.

67) Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., Case No. 12-35352 (9th Cir. Sept. 28, 2012), <http://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2012/10/04/12-35352.pdf> (auch zur Entscheidung des District Court); dazu auch *Kaltner*, GRUR Int. 2012, 1078.

68) Microsoft Corp. v. Motorola Inc., Case C-10-1823-JLR (April 25, 2013), <http://de.scribd.com/doc/138032128/13-04-25-Microsoft-Motorola-FRAND-Rate-Determination>.

Kliebisch – Keine Amtshaftung bei rechtswidriger Untersagungsverfügung durch das BKartA?

ausländischen Gerichten dürfte über kurz oder lang auch die deutsche Patentgerichtsbarkeit erreichen, die derzeit den kartellrechtlichen Grenzen und damit dem Wettbewerbsschutz, aber auch dem allgemeinen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zumeist noch nicht hinreichend Rechnung trägt, indem sie nicht hinreichend zwischen normalen Patentsachverhalten und SEP-Situationen differenziert.

- 42 Derzeit besteht in der Gerichtspraxis große Unsicherheit über die Reichweite der kartellrechtlichen Missbrauchsverbote und über ihr Verhältnis zum Immaterialgüterrecht. Es ist unklar, ob und unter welchen Voraussetzungen einer patentrechtlichen Schadensersatz- oder Unterlassungsklage ein kartellrechtlicher Zwangslizenzinwand entgegen gehalten werden kann⁶⁹⁾ und welche Relevanz die von den SSOs und von der EU-Kommission im Rahmen von Standardisierungsverfahren geforderten FRAND-Erklärungen besitzen.⁷⁰⁾
- 43 Diese Unsicherheit und die bestehende Uneinheitlichkeit der Rechtsprechung zwischen den Mitgliedstaaten, aber auch innerhalb der Mitgliedstaaten sind der praktischen Wirksamkeit des EU-Kartellrechts abträglich. Eine Klarstellung durch die EU-Kommission in den laufenden Missbrauchsverfahren oder besser noch durch den zur verbindlichen Auslegung des Unionsrechts berufenen EuGH in einem Vorlageverfahren erscheint dringend geboten, um eine kohärente Anwendung des EU-Kartellrechts in allen Mitgliedstaaten zu gewährleisten und auf diese Weise der drohenden Beeinträchtigung von Innovationswettbewerb und Konsumentenwohl durch missbräuchliche Unterlassungsklagen in SEP-Situationen entgegenzutreten.
- 44 Umso erfreulicher ist es, dass das LG Düsseldorf genau diese Klärung nunmehr durch seinen Vorlagebeschluss an den EuGH vom 21.03.2013 ermöglicht hat.⁷¹⁾ Das Landgericht sah sich zu dem Vorlagebeschluss durch die von ihm zu Recht erkannte

Diskrepanz zwischen der *Orange-Book-Standard*-Rechtsprechung des BGH⁷²⁾ und der Auslegung des Art. 102 AEUV in der Presseerklärung der Kommission zur Mitteilung der Beschwerdepunkte an Samsung vom 21.12.2012⁷³⁾ veranlasst.⁷⁴⁾ Zwar geht das LG im Grundsatz weiterhin davon aus, dass auch in einer SEP-Situation die Verhandlungsbereitschaft des Lizenzsuchers und die FRAND-Erklärung des Patentinhabers nicht ausreichen, um patentrechtliche Unterlassungsklagen per se als missbräuchlich zu bewerten. Vielmehr tritt es dafür ein, den *Orange-Book-Standard*-Test im Grundsatz beizubehalten und es dem Patent-sucher aufzuerlegen, ein ausformuliertes, annahmefähiges Angebot zu unterbreiten und den angestrebten Lizenzvertrag vorgefährlich zu erfüllen.⁷⁵⁾ Das LG erkennt aber immerhin an, dass das Unbedingtheitserfordernis des *Orange-Book-Standard*-Tests „nicht zwingend“ erscheint, soweit es den Vorbehalt des Lizenzsuchers ausschließt, nur bei Verletzung und Rechtsbeständigkeit des Patents leisten zu wollen.⁷⁶⁾ Das ist – ebenso wie die Aussetzung des Verfahrens bis zur Klärung dieser Fragen durch den EuGH – ein Schritt in die richtige Richtung.

69) Dazu ausführlich *Körber* (Fn. 1), S. 107 ff. m. w. N. sowie *ders.*, NZKart 2013, 87; vgl. auch Überblick bei *Deichfuß*, WuW 2012, 1156 sowie *Barthemey/Rudolf*, WuW 2013, 116.

70) Dazu ausf. *Körber* (Fn. 1), S. 38 ff. (schuld- und kartellrechtliche Relevanz von FRAND-Erklärungen) und 80 ff. (inhaltliche Präzisierung des FRAND-Maßstabs) jeweils m. w. N.; vgl. auch monographisch *Tapia*, Industrial Property Rights, Technical Standards and Licensing Practices (FRAND) in the Telecommunications Industry, 2010; *Väisänen*, Enforcement of FRAND Commitments under Article 102 TFEU, 2010.

71) LG Düsseldorf, 21.03.2013 – 4b O 104/12, WRP 2013, 681.

72) BGH, 06.05.2009 – KZR 39/06, WRP 2009, 858 – *Orange-Book-Standard*;

73) Dazu oben II. 4. d).

74) LG Düsseldorf, 21.03.2013 – 4b O 104/12, WRP 2013, 681 Rn. 15 ff.

75) LG Düsseldorf, 21.03.2013 – 4b O 104/12, WRP 2013, 681 Rn. 31 ff. bzw. 46 ff.

76) LG Düsseldorf, 21.03.2013 – 4b O 104/12, WRP 2013, 681 Rn. 44 f.; zum Unbedingtheitserfordernis ausführlich *Körber*, NZKart 2013, 87, 94 ff.; *ders.* (Fn. 1), S. 136 ff.