

---

## Kurze Beiträge

---

Prof. Dr. Torsten Körper, Göttingen\*

### Missbräuchliche Patentunterlassungsklagen vor dem Aus?

Die Frage, ob die Erhebung einer patentrechtlichen Unterlassungsklage einen kartellrechtlich verbotenen Machtmissbrauch darstellen kann, ist in letzter Zeit zunehmend Objekt praktischer wie wissenschaftlicher Auseinandersetzungen gewesen<sup>1</sup> und jüngst auch Gegenstand eines Vorlagebeschlusses des LG Düsseldorf an den EuGH geworden<sup>2</sup>.

In einer normalen Patentsituation ist es das gute Recht eines jeden Patentinhabers, Dritte durch Unterlassungsklagen nach § 139 Abs. 1 PatG von der unbefugten Nutzung seiner geistigen Eigentumsrechte abzuhalten. Demgegenüber stellt die

Erhebung einer solchen Klage durch den Inhaber eines stan-

---

\* Prof. Dr. Torsten Körper, LL. M. (Berkeley), ist Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Kartellrecht, Versicherungs-, Gesellschafts- und Regulierungsrecht an der Georg-August-Universität Göttingen und Mitherausgeber der NZKart.

- 1 Dazu monographisch Körper, Standardessentielle Patente, FRAND-Verpflichtungen und Kartellrecht – Standard Essential Patents, FRAND-Commitments and Competition Law, Baden-Baden 2013 sowie Picht, Strategisches Verhalten bei der Nutzung von Patenten in Standardisierungsverfahren aus der Sicht des europäischen Kartellrechts, Bern 2013.
- 2 LG Düsseldorf, 21. 03. 2013, 4b O 104/12, wiedergegeben in diesem Heft auf S. 256.

dardessentiellen Patents (SEP), der zuvor eine FRAND-Erklärung<sup>3</sup> abgegeben hat, gegen einen redlichen Lizenzsucher typischerweise einen kartellrechtlich durch Art. 102 AEUV bzw. §§ 19, 20 GWB verbotenen Machtmissbrauch dar<sup>4</sup>. Diese Erkenntnis, die sich bei amerikanischer FTC<sup>5</sup> wie EU-Kommission<sup>6</sup> und auch bei ausländischen Patentgerichten<sup>7</sup> zunehmend durchsetzt, hält nur sehr langsam und verhalten Einzug in die deutsche Patentgerichtsbarkeit. Die kartellrechtlichen Wertungen werden oft verkannt oder jedenfalls nicht hinreichend berücksichtigt.

Auch der BGH ist nicht ganz unschuldig an dieser Situation. Zwar hat der BGH noch nie über eine Unterlassungsklage in einer solchen „SEP-Situation“ entscheiden müssen. Auch hat er in seiner *Orange-Book-Standard*-Entscheidung im Grundsatz zu Recht anerkannt, dass einer patentrechtlichen Unterlassungsklage unter bestimmten Umständen ein kartellrechtlicher Zwangslizenzinwand entgegen gehalten werden kann. Doch hat er die Anforderungen, die ein redlicher Lizenzsucher für die Erhebung dieses Einwands erfüllen muss, überspannt und dem *effet utile* des Unionskartellrechts nicht hinreichend Rechnung getragen, indem er eine erfolgreiche Verteidigung gegen Machtmissbräuche marktbeherrschender Patentinhaber davon abhängig machte, dass der Lizenzsucher dem Patentinhaber ein annahmefähiges und unbedingtes Angebot macht und den angestrebten Lizenzvertrag sogar dann vorgreiflich erfüllt, wenn der Patentinhaber dessen Abschluss kartellrechtswidrig verweigert<sup>8</sup>. Die Instanzgerichte haben diese ohnehin schon sehr hohen Anforderungen teils unter Verknüpfung kartellrechtlicher Anforderungen sogar noch weiter verschärft.

Ein Beispiel: Das LG Mannheim verlangt von einem Lizenzsucher, der sich mit dem Zwangslizenzinwand gegen einen marktbeherrschenden Patentinhaber verteidigen möchte, das Angebot von Lizenzgebühren, die gerade noch nicht kartellrechtswidrig im Sinne eines durch Art. 102 AEUV bzw. §§ 19, 20 GWB verbotenen Ausbeutungsmissbrauchs sind. Ginge es nach dem LG, so wäre der Lizenzsucher gezwungen, aktiv danach zu forschen, wie er den Gewinn des Patentinhabers zum eigenen Nachteil „einen Cent unter der Missbrauchsgrenze“ maximieren kann. Dass das Angebot des Lizenzsuchers „nur“ angemessen i. S. d. FRAND-Maßstabes war, dass der Patentinhaber sich gegenüber einer Standardisierungsorganisation eigentlich zur Annahme angemessener Angebote verpflichtet hatte und dass er ähnliche Angebote anderer Lizenzsucher in der Vergangenheit auch bereits angenommen hatte, reichte dem LG nicht aus<sup>9</sup>. In einem dieser Verfahren wusste sich der Lizenzsucher daher nicht anders zu helfen, als in den USA vorsorglich eine Unterlassungsverfügung gegen den Patentinhaber zu erwirken, die es dem Patentinhaber untersagte, aus der erwarteten (und später auch erfolgten) patentrechtlichen Unterlassungsverfügung des LG Mannheim irgendwelche Rechte abzuleiten. Der zuständige US District Court erließ diese Verfügung zum Schutz des Wettbewerbs. Der US Court of Appeals (9th Circuit) bestätigte die Entscheidung des District Court trotz der Bedenken, die ein solches Vorgehen mit Blick auf die Comity aufwirft<sup>10</sup>. Die deutsche Unterlassungsverfügung wurde dadurch praktisch entwertet. Das Ergebnis ist richtig, nicht aber der Umweg über die US-Justiz.

Ein weiteres Beispiel: Das OLG Karlsruhe verlangt von einem redlichen Lizenzsucher, in sein Angebot ein Sonderkündigungsrecht zugunsten des Patentinhabers für den Fall aufzunehmen, dass der Lizenzsucher später die Wirksamkeit des Streitpatents durch eine Patentnichtigkeitsklage in Frage

stellt<sup>11</sup>. Zwar lässt Art. 5 Abs. 1 lit. c der Technologietransfer-GVO 772/2004 (TT-GVO) in normalen Patentsituationen solche Sonderkündigungsklauseln im Gegensatz zu Nichtangriffsklauseln noch zu. Doch verkennt das OLG mit diesem Erfordernis, dass eine solche Klausel jedenfalls in einer SEP-Situation gegen Art. 101 AEUV und § 1 GWB verstößt und damit kartellrechtswidrig und nichtig ist, weil sie der FRAND-Verpflichtung zuwider läuft, vor allem aber, weil eine solche Klausel es praktisch unmöglich macht, dass eine Patentnichtigkeit aufgedeckt wird. Schließlich sind in einer SEP-Situation alle Anbieter standardkonformer Produkte (und damit praktisch alle potentiellen Patentnichtigkeitskläger) auf eine Lizenzierung angewiesen<sup>12</sup>. Dem Lizenzsucher wird vom OLG also paradoxerweise abverlangt, das Kartellrecht zu verletzen, damit er erfolgreich den ebenfalls kartellrechtlichen Zwangslizenzinwand erheben kann. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass die EU-Kommission in ihrem Entwurf für eine neue TT-GVO vom Februar 2013 die Ausnahme zugunsten solcher Sonderkündigungsrechte komplett (auch für normale Patentsituationen) gestrichen hat, weil sie erkannt hat, dass solche Klauseln in Konflikt sowohl mit dem Schutz des Wettbewerbs als auch mit dem patentrechtlichen Ziel der Innovationsförderung stehen<sup>13</sup>.

Die EU-Kommission hat in ihren Beschwerdepunkten gegen Samsung bzw. Motorola<sup>14</sup> wie schon zuvor im Fusionskontrollfall *Google/MMI*<sup>15</sup> deutlich gemacht, dass sie die Erhe-

- 3 D.h. eine regelmäßig im Rahmen einer Standardisierung durch eine Standardisierungsorganisation wie ETSI verlangte Erklärung, jedem redlichen (d.h. zur Leistung der Lizenzgebühren willigen und fähigen) Lizenzsucher eine Lizenz zu fairen, angemessenen und nichtdiskriminierenden Bedingungen zu erteilen, dazu Körper (Fn. 1), S. 38 ff.
- 4 Dazu Körper (Fn. 1), S. 35 ff., 104 ff. sowie in Kürze ders. in WRP 2013, Heft 6).
- 5 S. FTC 06. 06. 2012, Inv. No. 337-TA-745.
- 6 S. KOMM., Pressemitteilung „Kartellrecht: Kommission übermittelt Samsung Mitteilung der Beschwerdepunkte wegen möglichen Patentmissbrauchs auf dem Mobiltelefonmarkt“, IP/12/1448 vom 21. 12. 2012; KOMM., 13. 02. 2012, COMP/M.6381, Rn. 106 f. – *Google/MMI*.
- 7 2012 EWHC 1446 (Ch), Case No. HC10 C01233, 18. 05. 2012 – *Nokia/IPCCom*, 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, Tz. 4.31 ff. – *Samsung/Apple* (unter Berufung auf Treu und Glauben und die kartellrechtliche Problematik offenlassend).
- 8 BGH 06. 05. 2009, Az. KZR 39/06, GRUR 2009, 694, 696 Rn. 29 – *Orange-Book-Standard*.
- 9 S. LG Mannheim 02. 05. 2012, Az. 2 O 240/11 und Az. 2 O 376/11, BeckRS 2012, 11804 und 11805 – *Dekodierverfahren*. In den USA ist am 25. 04. 2013 eine Entscheidung in der Sache ergangen, in der das Gericht eine FRAND-Gebühr festlegte, die nah bei dem Angebot des Lizenzsuchers lag, während die Gebühr, welche die Patentinhaberin durch ihre Unterlassungsklage vor dem LG Mannheim erzwingen wollte, nach Auffassung des US-Gerichts um mehr als das Zweitausendfache über dem angemessenen Satz lag, s. *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>.
- 10 *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.
- 11 S. OLG Karlsruhe 23. 01. 2012, Az. 6 U 136/11 Rn. 28 f. – *GPRS-Zwangslizenz*.
- 12 Eingehend Körper (Fn. 1), S. 142 ff.; ders., NZKart 2013, 86, 96 f. jeweils m. w. N.
- 13 KOMM. Entwurf der TT-GVO, C(2013) 921 draft, und Entwurf der neuen Leitlinien, C(2013) 924 draft, Tz. 123 ff.
- 14 S. KOMM., Pressemitteilung „Kartellrecht: Kommission übermittelt Samsung Mitteilung der Beschwerdepunkte wegen möglichen Patentmissbrauchs auf dem Mobiltelefonmarkt“, IP/12/1448 vom 21. 12. 2012 und KOMM., Pressemitteilung „Kartellrecht: Kommission übermittelt Motorola Mobility Mitteilung der Beschwerdepunkte wegen möglichen Missbrauchs standard-essentieller Mobilfunkpatente“, IP/13/406 vom 06. 05. 2013.
- 15 KOMM., 13. 02. 2012, COMP/M.6381, Rn. 106 f. – *Google/MMI*.

bung patentrechtlicher Unterlassungsklagen durch FRAND-belastete Inhaber standardessentieller Patente für potentiell kartellrechtswidrig erachtet. Das ist richtig, denn einerseits verpflichtet sich ein Patentinhaber mit Abgabe einer FRAND-Erklärung, jedem redlichen Lizenzsucher eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erteilen. Sein legitimes Interesse ist daher nicht mehr auf Unterbindung, sondern nur noch auf angemessene Vergütung der Nutzung der patentierten Lehre gerichtet. Andererseits muss nach einer Standardisierung jeder Anbieter die patentierte Lehre nutzen, um standardkonforme Produkte herstellen bzw. anbieten zu können. Die Erhebung von Unterlassungsklagen dient in einer solchen Situation typischerweise der Realisierung strategischer Gewinne, die nicht aus dem Wert des Patents, sondern aus der mit der Standardisierung erlangten marktbeherrschenden Stellung resultieren und daher auch aus der Warte des Patentrechts „unverdient“ sind (sog. hold-up). Anderes gilt erst dann, wenn eine Unterlassungsklage erhoben wird, nachdem nach Art und Dauer angemessene Verhandlungen über einen Lizenzvertrag gescheitert sind, weil sich der Lizenzsucher nicht auf eine Lizenzierung zu FRAND-Bedingungen einlassen wollte, also nicht redlich agiert hat. Erste Ansätze für die Ausgestaltung eines solchen „Vorverfahrens“, das redliche SEP-Inhaber nutzen können, um in einer ausgewogenen Verhandlungssituation einen angemessenen Erfinderlohn zu erzielen, stehen zur Diskussion<sup>16</sup>.

Vor diesem Hintergrund ist es sehr erfreulich, dass nunmehr Bewegung in die Diskussion gekommen ist. Nachdem die Kommission sich schon 2012 der Frage des Machtmiss-

brauchs durch patentrechtliche Unterlassungsklagen in Gestalt kartellrechtlicher Untersuchungen gegen Samsung und Motorola angenommen hatte<sup>17</sup>, hat das LG Düsseldorf am 21. März 2013 einen Vorlagebeschluss an den EuGH gefasst, um die mutmaßlichen Widersprüche zwischen der deutschen *Orange-Book-Standard*-Rechtsprechung und der Interpretation des Art. 102 AEUV durch die Kommission zu klären. Das LG möchte insbesondere erfahren, ob und unter welchen Voraussetzungen die Erhebung einer patentrechtlichen Unterlassungsklage in SEP-Situationen gegen Art. 102 AEUV verstößt<sup>18</sup>. Bis der EuGH entscheidet, wird noch einige Zeit ins Land gehen. Doch sollten es die Patentgerichte dem LG Düsseldorf gleich tun und vergleichbare Verfahren bis zur Entscheidung des EuGH aussetzen. Sie würden damit nicht nur dem Wettbewerb, sondern auch dem Patentsystem einen Dienst erweisen. So oder so: Die Tage missbräuchlicher Unterlassungsklagen FRAND-belasteter Inhaber standardessentieller Patente gegen redliche Lizenzsucher sind gezählt. ■

- 
- 16 Vgl. FTC, <http://www.ftc.gov/os/caselist/1210120/130103googlemotorolado.pdf>; *Kühn/Scott Morton/Shelanski*, Standard Setting Organizations Can Help Solve the Standard Essential Patents Licensing Problem <https://www.competitionpolicyinternational.com/assets/Free/Scott-MortonetalMar-13Special.pdf>.
- 17 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. Beide Verfahren laufen noch. S. auch Pressemitteilung in Fn. 14.
- 18 LG Düsseldorf, 21. 03. 2013, 4b O 104/12, wiedergegeben in diesem Heft auf S. 256.