



Immaterialgüterrecht
zwischen Exklusivität und Wettbewerb
MPI München, 6. Juli 2013

Patentkriege – auch mit den Waffen des Kartellrechts?

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

A. Das Kartellrecht als Verteidigungsmittel

I. Orange-Book-Standard-Ausgangssituation

- Eine patentierte Lehre wird ohne Lizenz genutzt.
- Der Patentinhaber klagt auf Unterlassung.
- Dem wird ein **kartellrechtlicher Zwangslizenzseinwand** („Lizenz hätte erteilt werden müssen“) entgegengehalten.

Auf den ersten Blick ein klarer Fall, aber:

- Oft zehntausende Patente für ein Gerät
=> Unmöglichkeit, alles ex ante zu lizenzieren.
- Oft Einigkeit über das „Ob“ der FRAND-Lizenzierung,
aber Streit über Höhe der angemessenen Lizenzgebühr.
=> vgl. **Motorola vs. Microsoft (1 Mio. \$ oder 4000 Mio. \$ p.a.?)**

A. Das Kartellrecht als Verteidigungsmittel

II. SEP-Situationen

1. Definition: Streitigkeit über standardessentielle Patente,

- die **Bestandteile von kollektiven Standards** sind,
- die **beachtet werden müssen**, um mit standardkompatiblen Produkten am Produktwettbewerb auf einem bestimmten Markt teilzunehmen,
- die ihr Inhaber **freiwillig für standardessentiell erklärt** hat und
- in Bezug auf die er eine **FRAND-Erklärung abgegeben** hat.

A. Das Kartellrecht als Verteidigungsmittel

II. SEP-Situationen

2. Besonderheit: FRAND-Verpflichtung (die Voraussetzung für kartellrechtliche Unbedenklichkeit der Standardisierung ist)

- ⇒ „**Ob**“ der **Lizensierung** ist **unstreitig**.
- ⇒ **Streit** besteht nur noch **über die Höhe** der Lizenzgebühr.
- ⇒ Unterlassungsklagen dienen in der Regel nur noch der Behinderung der Wettbewerber und/oder der Durchsetzung überhöhter Lizenzgebühren (**sog. hold up**).

A. Das Kartellrecht als Verteidigungsmittel

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

Der Patentinhaber missbraucht nur dann seine marktbeherrschende Stellung und handelt nur dann treuwidrig

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

A. Das Kartellrecht als Verteidigungsmittel

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

Besondere Umstände der BGH-Entscheidung:

1. De facto-Industriestandard
2. Keine FRAND-Erklärung
3. Patent unstreitig wirksam
4. Lizenzsucher begehrte Sonderkonditionen

=> Es ist fraglich, ob der BGH-Test überhaupt auf SEP-Situationen anwendbar ist, wie die Instanzgerichte meinen.

A. Das Kartellrecht als Verteidigungsmittel

IV. Bewertung des Orange-Book-Standard-Tests

vgl. dazu Körber, NZKart 2013, 87 ff.

1. Unbedingtes Angebot

- Rechtswidrige Lizenzverweigerung setzt natürlich Ersuchen des Lizenzsuchers voraus,
 - aber Anforderungen an Lizenzsucher (= Opfer des Kartellrechtsverstoßes!) werden überspannt.
- **Beispiel 1:** LG Mannheim 2. 5. 2012, Az. 2 O 240/11 und Az.2 O 376/11, BeckRS 2012, 11804 und 11805 – Dekodierverfahren **vs.** Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., Case No. 12-35352 (9th Cir. Sept. 28, 2012)
 - **Beispiel 2:** OLG Karlsruhe 23. 1. 2012, Az. 6 U 136/11 Rn. 28 f. – GPRS-Zwangslizenz

A. Das Kartellrecht als Verteidigungsmittel

IV. Bewertung des Orange-Book-Standard-Tests

2. Vorgreifliche Erfüllung

- Die effektive Durchsetzung des EU-Kartellrechts wird unter den Vorbehalt des deutschen Zivilrechts (§ 242 BGB) gestellt.
- Die Anforderungen des BGH an die Redlichkeit des Lizenzsuchers gehen deutlich über diejenigen des EU-Kartellrechts hinaus.
- Manche Patentgerichte unterstützen den Machtmissbrauch durch Unterlassungsklagen, indem sie nicht nur vorgreifliche Erfüllung, sondern auch Anerkennung und Leistung von SE für die Vergangenheit als Teil des Angebots fordern.

Das konfliktiert mit dem effet utile des EU-Kartellrechts.

A. Das Kartellrecht als Verteidigungsmittel

3. Zwischenbefund: Ein Zwangslizenzeinwand sollte erfolgreich sein, wenn

- (1) ein **Lizenzierungsanspruch** dem Grunde nach besteht (aus FRAND-Verpflichtung und/oder aus Kartellrecht),
- (2) der Lizenzsucher **um eine Lizenz ersucht** hat,
- (3) der **Lizenzsucher redlich**, d.h. willens und in der Lage ist, eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu nehmen und diese Bedingungen zu erfüllen.

Das entspricht dem EU-Kartellrecht (und auch dem Regelungssystem der §§ 23,24 PatG).

Soweit die Orange-Book-Kriterien den Kartellrechtsschutz gegenüber Art. 102 AEUV abmildern, ist dafür nach dem Unionsrecht kein Raum.

B. Das Kartellrecht als Angriffsmittel

I. Kartellrechtlicher Ausgangspunkt

Erhebung einer patentrechtlichen Unterlassungsklage kann kartellrechtlich verbotenen **Machtmissbrauch** darstellen.

- Ist dies der Fall, darf das Gericht ihr nicht stattgeben (dito BGH).
- Die Missbrauchsoffer können dagegen auch nach § 33 GWB klagen (etwa auf SE).
- Die Kartellbehörden können nach § 19 GWB oder Art. 102 AEUV dagegen vorgehen.

=> vgl. Verfahren der Kommission gegen Samsung (IP/12/89 und IP/12/1448) und Motorola (IP/12/343 und IP/13/406)

=> s. auch Körber, WRP 2013, 734 und NZKart 2013, 239

B. Das Kartellrecht als Angriffsmittel

II. SEP-Inhaber als marktbeherrschende Unternehmen im Sinne des Kartellrechts

- Die Lizenzierung **jedes SEP** bildet einen **separaten Markt**.
- Der **Inhaber jedes SEP** ist auf diesem Markt als Monopolist **marktbeherrschend** und damit Normadressat von § 19 GWB bzw. Art. 102 AEUV.

B. Das Kartellrecht als Angriffsmittel

III. Machtmissbrauch durch Unterlassungsklagen?

1. Rechtsschutz oder Rechtsmissbrauch?

- Grds. Recht auf – auch gerichtlichen – Schutz für Inhaber geistiger Eigentumsrechte => vgl. auch § 139 PatG.
- Besondere Verantwortung von Marktbeherrschern für den „Restwettbewerb“.
- Staatliche Stellen dürfen nicht missbraucht werden, um den Wettbewerb unter dem Vorwand des Rechtsschutzes zu beschränken.

B. Das Kartellrecht als Angriffsmittel

2. EuG-Entscheidung **ITT-Promedia (T-111/96)**

- Zugang zu Gerichten ist ein Grundrecht.
- Unterlassungsklage deshalb nur unter „ganz außergewöhnlichen Umständen“ = Missbrauch iSd. Art. 102 AEUV,
- z.B. bei schikanöser Klage (vexatious litigation)

Vgl. **EuGH Magill (1995)**: kartellrechtliche Zwangslizenz wird ohnehin nur unter „außergewöhnlichen Umständen“ gewährt

=> In einem solchen Fall sind patentrechtliche Unterlassungsklagen gegen redliche Lizenzsucher a priori missbräuchlich

B. Das Kartellrecht als Angriffsmittel

3. Aktuelle Praxis der EU-Kommission

- **Google/MMI (COMP M.6381, Zusammenschussfall):**
 - (1) **Geistige Eigentumsrechte nicht absolut geschützt;**
=> Abwägung u.a. mit unternehmerischer Freiheit der Wirtschaftsteilnehmer erforderlich.
 - (2) Drohung mit / Antrag auf / Durchsetzung von **Unterlassungsverfügungen** können – gerade in der schnellebigen ITK-Industrie – zu erheblicher Wettbewerbsbehinderung führen.
- **Ebenso KOMM. in aktuellen Missbrauchsverfahren gegen Motorola und Samsung (s.o., Slide 10)**

B. Das Kartellrecht als Angriffsmittel

4. Praxis der FTC

- Missbräuchliche Klagen haben nicht nur wettbewerbs-widrigen, sondern auch innovationsfeindlichen Charakter.
- Vorschlag der FTC im [Google-Missbrauchsverfahren](#):
 - (1) **FRAND-Verpflichtungen** sind grds. **unwiderruflich** (ebenso sieht es die EU-Kommission),
 - (2) **SEP-Inhaber** (nicht: Lizenzsucher) muss mindestens sechs Monate vor Klageerhebung **FRAND-Angebot** machen **und** mit dem Lizenzsucher **darüber redlich verhandeln**.

vgl. auch ähnlichen [Vorschlag von Kai-Uwe Kühn](#) (Chefökonom der EU-Kommission), [Fiona Scott Morton](#) (frühere Chefökonomin der US Antitrust Division) und [Howard Shelanski](#) (Direktor der FTC)

B. Das Kartellrecht als Angriffsmittel

5. Entscheidungen anderer europäischer Gerichte

Englischer High Court of Justice (Nokia/IPCom, 2012) und Patentgericht Erster Instanz Den Haag (Samsung/Apple, 2012):

- **Ablehnung von Unterlassungsverfügungen** während laufender Verhandlungen über FRAND-Lizenzierung
- **keine verschärften Anforderungen an den Lizenzsucher** (außer Redlichkeit; entgegen „Orange-Book-Standard-Test“)
- **de facto „180-Grad-Wende“ des Patentgerichts Den Haag**, dem 2010 in **Philips/SK Kassetten** umgekehrt die Orange-Book-Standard-Rspr. des BGH sogar noch zu weit ging

B. Das Kartellrecht als Angriffsmittel

6. Vorlage des **LG Düsseldorf an den EuGH (NZKart 2013, 256)**

Aussetzung des Verfahrens bis EuGH-Entscheidung, da

- **mögliche Diskrepanz** des dt. Orange-Book-Standard-Tests mit der Position der KOMM. in Verf. Samsung und Motorola
- Gericht hält **BGH-Erfordernisse** grds. für EU-konform, aber
- immerhin **Unbedingtheitserfordernis** des BGH für „nicht zwingend“

=> Schritt in die richtige Richtung.

=> Besser als „Notreparatur mittels Kartellrecht“ wäre aber ein den Anforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht werdendes Patentrecht.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

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

Georg-August-Universität Göttingen
Platz der Göttinger Sieben 6, D-37073 Göttingen
Telefon 0551-39 10156, Fax 0551-39 7414
Email: tkoerbe@gwdg.de
Website: www.ls-koerber.de