

GETEILTES WISSEN IST DOPPELTES WISSEN.

Ein Jahr nach der EuGH-Vorlage des Landgerichts Düsseldorf zu FRAND - Was ist passiert?

Sebastian Ochs, Rechtsanwalt

28. Mai 2014

Ein Jahr nach der EuGH-Vorlage des Landgerichts Düsseldorf zu FRAND - Was ist passiert?

I. Vorbemerkung

Das Landgericht Düsseldorf hat mit Beschluss vom 21.03.2013 dem EuGH detaillierte Fragen in Zusammenhang mit dem [FRAND-Einwand](#) vorgelegt. Wir hatten hierüber berichtet. Die Vorlagefragen beziehen sich maßgeblich auf die Modalitäten eines wirksamen FRAND-Lizenzangebots.

Seit Erlass des Beschlusses ist nunmehr über ein Jahr vergangen. Es stellt sich daher die Frage, wie sich die Vorlage an den EuGH auf Patentverletzungsprozesse über standardessentielle Patent in Deutschland auswirkt.

Zudem hat sich auf europäischer Ebene die Europäische Kommission kürzlich in den Fällen Apple ./ Samsung und Apple ./ Motorola zu den Anforderungen an ein FRAND-Lizenzangebot geäußert.

II. Nationale Ebene

1. Denkbare Reaktion: Aussetzung der Verletzungsverfahren bis zur Entscheidung des EuGH

Die EuGH-Vorlage könnte - ähnlich wie eine Nichtigkeitsklage in Bezug auf das Streitpatent - für den Ausgang des Verletzungsverfahrens vorgreiflich sein, so dass das Verletzungsgericht gegebenenfalls zur Aussetzung veranlasst wäre.

Eine Aussetzung setzt voraus, dass die Rechtstreite vergleichbar sind. Die Entscheidung im Verletzungsverfahren müsste hierfür jedenfalls zum Teil von der Entscheidung/der Beantwortung durch den EuGH abhängen (sogenannte Vorgreiflichkeit).

Aber selbst bei gegebener Vorgreiflichkeit steht die Aussetzung im Ermessen des Verletzungsgerichts. Im Rahmen der

Ermessensentscheidung wägt es die entgegenstehenden Interessen ab.

Bei Vorabentscheidungsgesuchen in Patentverletzungsverfahren stehen sich drei unterschiedliche Interessen gegenüber:

1. Das Interesse des Klägers an einer zügigen Durchsetzung seines zeitlich begrenzten Ausschließlichkeitsrechts.
2. Das Interesse des Beklagten an nicht diskriminierender Behandlung in Bezug auf die Nutzung eines standardessentiellen Patents.
3. Das allgemeine Interesse an einer europarechtskonformen Entscheidung. Dabei gilt es, einzelstaatliche Entscheidungen zu verhindern, die sich im Nachhinein als europarechtswidrig herausstellen.

Bis es also tatsächlich zu einer Aussetzung kommt, sind für den Beklagten einige Hürden zu nehmen.

2. Rezeption in der Rechtsprechung

Insgesamt gibt es bislang nur wenige (veröffentlichte) Entscheidungen, die sich mit dem Vorabentscheidungsgesuch und der Frage der Aussetzung auseinandersetzen. Die existierenden Entscheidungen zeigen aber regional unterschiedliche Tendenzen.

Das OLG Düsseldorf soll in zwei Verfahren mit Blick auf den Beschluss des Landgerichts Düsseldorf eine Aussetzung angeordnet haben. Inwieweit die Entscheidung jedoch allein auf die EuGH-Vorlage zurückzuführen ist, ist offen. Insgesamt scheinen die Düsseldorfer Patentkammern eher geneigt, eine Streitigkeit, bei der auch Unterlassungsansprüche geltend gemacht werden, auszusetzen.

Anders das Landgericht Mannheim und das Oberlandesgericht Karlsruhe. Beide Gerichte haben bislang erkennbar keinen Aussetzungsbeschluss in dieser Richtung erlassen.

Das LG Mannheim (Urteil vom 17.12.2013, Az. 2 O 41/13) hat sich vielmehr dahingehend geäußert, dass jedenfalls keine Voreingrifflichkeit in Fällen besteht, bei denen lediglich eine bedingte Lizenzbereitschaft erklärt worden ist. Der der EuGH-Vorlage zugrundeliegende Fall betreffe nämlich die Abgabe eines bedingten Lizenzangebots. Die Verfahren seien tatbestandlich nicht ausreichend vergleichbar.

Allerdings hat das Landgericht Mannheim mit Beschluss vom 08.11.2013 einen Rechtsstreit über die Freigabe hinterlegter Lizenzgebühren bei einer „Orange-Book“-Lizenz und Feststellung, dass die vom Patentinhaber festgesetzten Lizenzgebühren billigem Ermessen entsprechen, bis zur Entscheidung der europäischen Kommission gegen den Patentinhaber in einem parallel geführten Verfahren wegen Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung ausgesetzt. Gleichzeitig hat es die Kommission um Beantwortung u. a. der Frage gebeten, nach welchen Kriterien und unter Berücksichtigung welcher Faktoren sich der Wert eines standardessentiellen Patentportfolios bemessen lasse und eine Lizenzvereinbarung getroffen werde, die FRAND sei. Hierzu will die Kommission demnächst Stellung nehmen.

3. OLG Karlsruhe: Annahmefähiges Angebot und Abrechnung für Vergangenheit wohl auch für EuGH Mindestkriterien

Das OLG Karlsruhe (Beschluss vom 19.02.2014, Az. 6 U 162/13) geht noch einen Schritt weiter und hält - quasi in einem obiter dictum - fest, dass es nicht davon ausgeht, dass bei einer etwaigen Modifikation der Kriterien der Orange-Book-Entscheidung durch den EuGH die Erfordernisse eines annahmefähigen Angebots des Lizenzsuchers und der Abrechnung für die Nutzungshandlungen in der Vergangenheit entfallen werden.

III. Europäische Ebene

Die Europäische Kommission hat sich am 29.04.2014 mit einem Memo ([MEMO/14/322](#)) und zwei Presseberichten [IP/14/489](#) und [IP/14/490](#) zur Zulässigkeit der Durchsetzung von standardessentiellen Patenten gegen potentielle Verletzer und zu deren FRAND-Einwand geäußert. Die Stellungnahmen resultieren aus den Verfahren Apple ./ Motorola (IP/14/489) und Apple ./ Samsung (IP/14/490).

Die Quintessenz beider Entscheidungen ist ein „safe harbour“-Konzept: Der Lizenzsucher soll sicher vor der Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen wegen der Benutzung von standardessentiellen Patenten sein, wenn er sich bereit erklärt, dass ein Dritter (die Kommission nennt ein Gericht oder eine Schiedsstelle) die FRAND-Bedingungen festlegt und der Lizenzsucher sich daran gebunden fühlt.

In diesem Fall zeige der Lizenzsucher hinreichende Lizenzbereitschaft.

Die Kommission hat jedoch auch erklärt, dass die Lizenzbereitschaft auch auf andere Weise dargelegt werden kann. Beispiele hierfür hat sie nicht genannt.

Zudem hat die Kommission ausdrücklich klargestellt, dass der Lizenzsucher sich (weiterhin) mit mangelnder Standardessentialität, fehlendem Rechtsbestand und Nichtverletzung gegen die Unterlassungsklage wehren darf. Denn es stehe (auch) im öffentlichen Interesse, dass Patente, deren Rechtsbestand zweifelhaft ist, überprüft würden und neben den betroffenen Unternehmen auch der Letztverbraucher nicht für nichtverletzte Patente zahlen müsse.

IV. Resümee

Der EuGH wird auf das Vorabentscheidungs-gesuch hin - jedenfalls im Rahmen der gestellten Fragen - die Kriterien für einen wirksamen FRAND-Einwand näher spezifizieren. Bis zu diesem Zeitpunkt - eine Entscheidung ist derzeit nicht absehbar - wird man die Kriterien der Orange-Book-Entscheidung weitestgehend beachten

müssen, um mit einer entsprechenden Argumentation Erfolg zu haben.

Ob die sich bereits in der Praxis abzeichnende Strategie, auf die Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs zu verzichten, aufgeht, um eine Aussetzung jedenfalls der Düsseldorfer Gerichte zu vermeiden, wird sich zeigen.

Ein annahmefähiges Angebot und die Abrechnung für Benutzungshandlungen in der Vergangenheit wird man - in Karlsruhe und Mannheim - als unabdingbare Voraussetzungen für einen wirksamen FRAND-Einwand beachten müssen.

Das „safe harbour“-Konzept der Kommission ähnelt der in Deutschland nach der „Orange-Book“-Entscheidung bestehenden Möglichkeit der Drittbestimmung der Bedingungen (vgl. § 315 BGB). Da diese Variante bereits grundsätzlich auch in Deutschland anerkannt ist, sind keine grundlegenden Änderungen zu erwarten. Viel spannender ist aber die Frage, wie die Verletzungsgerichte und betroffenen Parteien den Begriff der Lizenz-„bereitschaft“ im Lichte der Kommissionsentscheidungen ausfüllen. Eine allgemeingültige, abstrakte Festlegung dessen, was solch eine „Bereitschaft“ ausmacht, fehlt nämlich.

GRÜNECKER

Wir schützen und verteidigen geistiges Eigentum: mit hochkarätigem juristischen sowie technischen Know-how. Und im engen Kontakt zu unseren Mandanten.

Als eine der größten europäischen Kanzleien für gewerblichen Rechtsschutz haben wir mehr als 400 Mitarbeiter. Über 90 spezialisierte Patent- und Rechtsanwälte decken in Teams sämtliche technischen Gebiete ab. Im engen Verbund mit ausländischen Partnerkanzleien auch weltweit.

AUTOR/IN KONTAKTIEREN

Büro München

Tel. +49 (0) 89 212530

E-Mail: info@grunecker.de

KONTAKT

Büro München

Leopoldstr. 4

80802 München

Tel. +49 (0) 89 21 23 50

Fax +49 (0) 89 22 02 87

Büro Köln

Domkloster 1

50667 Köln

Tel. +49 (0) 221 949 72 20

Fax +49 (0) 221 949 72 22

Büro Berlin

Kurfürstendamm 38/39

10719 Berlin

Tel. +49 (0) 30 305 10 29

Fax +49 (0) 30 304 31 91

Büro Paris

260 bvd Saint Germain

75007 Paris

France

Tel. + 33 (0) 1 80 40 02 60

Fax + 33 (0) 1 47 05 41 94

E-Mail: info@grunecker.de

<http://www.grunecker.de>