

GETEILTES WISSEN IST DOPPELTES WISSEN.

**Update zum FRAND-Einwand -  
Landgericht Düsseldorf legt Fragen zu den  
grundsätzlichen Voraussetzungen des FRAND -  
Einwands dem EuGH vor**

*Rechtsanwalt Sebastian Ochs*

**2. April 2013**

## Update zum FRAND-Einwand

Rechtsanwalt Sebastian Ochs

### I. Vorbemerkung

Wir hatten bereits über die *Statement of Objections* der EU-Wettbewerbskommission vom 21.12.2012 berichtet

([http://www.grunecker.de/files/13-03-2013-eu-kommission-frand-einwand\\_de.pdf](http://www.grunecker.de/files/13-03-2013-eu-kommission-frand-einwand_de.pdf)).

Wie vermutet, hat diese *Statement of Objections* nunmehr auch Auswirkungen auf instanzgerichtliche Verletzungsentscheidungen, wie ein Vorlagebeschluss des LG Düsseldorf zeigt.

### II. Sachverhalt

Dem Landgericht liegt im Verfahren Huawei gegen ZTE (Az.: 4b O 104/12) folgender Sachverhalt zur Entscheidung vor: Die Klägerin ist Inhaberin eines europäischen Patents betreffend mobile Telekommunikationstechnologie. Das Landgericht Düsseldorf sieht dieses Patent für den neuen Mobilfunkstandard LTE als standardessentiell an. Dies bedeutet, dass die technische Lehre des Patents bei der Nutzung des LTE-Standards immer und zwangsläufig verwirklicht wird. Die Klägerin macht Ansprüche aus einer Patentverletzung geltend. Hiergegen verteidigt sich die Beklagte u. a. mit dem FRAND-Einwand.

Die Klägerin hatte sich gegenüber der Standardisierungsorganisation ETSI verpflichtet, Dritten Lizenzen an ihrem standardessentiellen Patent zu FRAND-Bedingungen zu gewähren. Die Parteien tauschten sich ca. ein halbes Jahr lang über die Verletzung des standardessentiellen Patents und der Möglichkeit einer Lizenzgewährung zu FRAND-Bedingungen aus. Konkrete Lizenzvertragsangebote machte keine der Parteien. Auch die Vorstellungen der Parteien zu angemessenen Lizenzgebühren unterschieden sich stark.

Anders als die Klägerin wollte die Beklagte eine Kreuzlizenzvereinbarung eingehen mit der Folge, dass keine Lizenzgebühr an die

Klägerin zu entrichten gewesen wäre.

### III. Anlass der Vorlagefrage

Als erkennbar erstes Gericht hat das Landgericht Düsseldorf mit Beschluss vom 21.03.2013 auf die unklare und uneinheitliche europäische Entscheidungspraxis zum FRAND-Einwand reagiert und dem EuGH detaillierte Fragen zu den Voraussetzungen für einen wirksamen FRAND-Einwand vorgelegt.

1. Das Landgericht Düsseldorf versteht die *Statement of Objections* im Fall Apple gegen Samsung dahingehend, dass die bloße Anzeige der Verhandlungsbereitschaft für einen erfolgreichen FRAND-Einwand genügen soll, wenn sich der Patentinhaber gegenüber einer Standardisierungsorganisation dazu verpflichtet hat, Lizenzen zu FRAND-Bedingungen zu erteilen. Unter diesen Voraussetzungen, so das Landgericht, wäre im vorliegenden Fall der FRAND-Einwand erfolgreich und die Unterlassungsklage als Verstoß gegen Art. 102 AEUV zu werten und als rechtsmissbräuchlich anzusehen.
2. Anders wäre dies hingegen bei Anwendung der Voraussetzungen nach der BGH-Orange-Book-Entscheidung. Die darin aufgestellten Voraussetzungen sind:
  - (1.) Ein unbedingtes Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages, und zwar vom Patentverletzer gegenüber dem Patentinhaber.
  - (2.) Das Angebot muss bindend und so ausgestaltet sein, dass der Patentinhaber das Angebot nicht ablehnen kann, ohne den Patentverletzer unbillig zu behindern oder zu diskriminieren.

\_(3.) Der Patentverletzer muss sich wie ein echter Lizenznehmer verhalten. Das heißt, dass er - wenn er von der Lehre des Patents Gebrauch macht - alle Verpflichtungen erfüllen muss, die der Lizenzvertrag an die Benutzung des lizenzierten Gegenstands stellt, bevor der Patentinhaber das Angebot angenommen hat. Insbesondere muss der Patentverletzer über seine Benutzungshandlungen Rechnung legen und entsprechende Lizenzgebühren entrichten.

#### IV. Inhalt der Vorlagenfragen

Vor dem Hintergrund dieser divergierenden Auffassungen hat das Landgericht Düsseldorf das Patentverletzungsverfahren ausgesetzt und dem EuGH folgende Fragen zur Klärung vorgelegt:

1. Missbraucht der Inhaber eines standardessentiellen Patent, der gegenüber einer Standardisierungsorganisation seine Bereitschaft erklärt hat, jedem Dritten eine Lizenz zu fairen, angemessenen und nicht-diskriminierenden Bedingungen zu erteilen, seine marktbeherrschende Stellung, wenn er gegenüber einem Patentverletzer einen Unterlassungsanspruch gerichtlich geltend macht, obwohl der Patentverletzer seine Bereitschaft zu Verhandlungen über eine solche Lizenz erklärt hat,

oder

ist ein Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung erst dann anzunehmen, wenn der Patentverletzer dem Inhaber des standardessentiellen Patent ein annahmefähiges unbedingtes Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages unterbreitet hat, das der Patentinhaber nicht ablehnen darf, ohne den Patentverletzer unbillig zu behindern oder gegen das Diskriminierungsverbot zu verstoßen, und der Patentverletzer im Vorgriff auf die zu erteilende Lizenz für bereits begangene Benutzungshandlungen die

ihn treffenden Vertragspflichten erfüllt?

2. Sofern der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung bereits infolge der Verhandlungsbereitschaft des Patentverletzers anzunehmen ist:

Stellt Art. 102 AEUV besondere qualitative und/oder zeitliche Anforderungen an die Verhandlungsbereitschaft? Kann eine solche insbesondere bereits dann angenommen werden, wenn der Patentverletzer lediglich in allgemeiner Art und Weise (mündlich) erklärt hat, bereit zu sein, in Verhandlungen einzutreten, oder muss der Patentverletzer bereits in Verhandlungen eingetreten sein, indem er beispielsweise konkrete Bedingungen nennt, zu denen er bereit ist, einen Lizenzvertrag abzuschließen?

3. Sofern die Abgabe eines annahmefähigen unbedingten Angebots auf Abschluss eines Lizenzvertrages Voraussetzung für den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung ist:

Stellt Art. 102 AEUV besondere qualitative und/oder zeitliche Anforderungen an dieses Angebot? Muss das Angebot sämtliche Regelungen enthalten, die üblicherweise in Lizenzverträgen auf dem in Rede stehenden Technikgebiet enthalten sind? Darf das Angebot insbesondere unter die Bedingung gestellt werden, dass das standardessentielle Patent tatsächlich benutzt wird und/oder sich als rechtsbeständig erweist?

4. Sofern die Erfüllung von Pflichten aus der zu erteilenden Lizenz seitens des Patentverletzers Voraussetzung für den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung ist:

Stellt Art. 102 AEUV besondere Anforderungen bezüglich dieser Erfüllungshandlungen? Ist der Patentverletzer namentlich gehalten, über vergangene Benutzungshandlungen Rechnung zu legen, und/oder Lizenzgebühren zu zahlen? Kann eine Pflicht

zur Zahlung der Lizenzgebühren gegebenenfalls auch mittels Leistung einer Sicherheit erfüllt werden?

5. Gelten die Bedingungen, unter denen ein Machtmissbrauch durch den Inhaber eines standardessentiellen Patents anzunehmen ist, auch für die klageweise Geltendmachung der sonstigen aus einer Patentverletzung herzuleitenden Ansprüche (auf Rechnungslegung, Rückruf, Schadenersatz)?

## V. Ausblick/Wertung

Das Landgericht Düsseldorf lässt in seinem Beschluss eine Tendenz zur Beantwortung der Vorlagefragen erkennen. Sollte die bloße Handlungsbereitschaft auf Seiten des Patentverletzers bei gleichzeitiger Bereitschaft des Patentinhabers zur Lizenzgewährung nach FRAND-Bedingungen genügen, so sieht das Landgericht darin die Gefahr einer Bevorteilung des Patentverletzers gegenüber anderen Lizenznehmern bei standardessentiellen Patenten. Zudem werfe dies Folgefragen auf, nämlich was alles unter den Begriff „Verhandlungsbereitschaft“ zu fassen sei. Im Ergebnis würde dem Patentverletzer nicht nur die Möglichkeit gegeben, den Lizenzvertrag nach seinen Bedingungen zu gestalten, sondern auch ohne zeitnahe Sanktionen die Lehre eines Patents eines Dritten zu nutzen, so das Landgericht.

Die Vorlageentscheidung des Landgerichts erscheint als richtige Konsequenz aus der europaweit uneinheitlichen Entscheidungspraxis zum FRAND-Einwand in Patentverletzungsprozessen. Der EuGH ist nunmehr aufgerufen, EU-einheitliche Voraussetzungen für die Beurteilung derartiger Sachverhalte aufzustellen. Dies wird nicht zuletzt vor dem Hintergrund des vermutlich zum kommenden Jahr (2014) verfügbaren Unitary Patent von großer Bedeutung sein.

Mit einer Entscheidung des EuGH ist nicht vor Ende nächsten Jahres zu rechnen. Ob vor diesem Hintergrund weitere Gerichte bereits laufende Verfahren aussetzen, bis der

EuGH entschieden hat, bleibt abzuwarten. Allerdings dürften die Vorlagefragen dazu führen, dass die Beteiligten von Patentverletzungsverfahren, die standardessentielle Patente betreffen, verstärkt in Lizenzverhandlungen eintreten. Dies nicht zuletzt deshalb, weil der Begriff „Verhandlungsbereitschaft“ sehr dehnbar ist.

GETEILTES WISSEN IST DOPPELTES WISSEN.

## 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](mailto: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](mailto:info@grunecker.de)

<http://www.grunecker.de>