



44. Brüsseler Informationstagung des FIW
11. und 12. November 2015

Der Orange-Book-Standard-Test vor dem EuGH

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

A. Wichtige Entscheidungen

I. BGH-Rechtsprechung zum kartellrechtl. Zwangslizenzseinwand

- BGH, 13.7.2004, KZR 40/02, Z 160, 67 – *Standard-Spundfass*
- BGH, 6.5.2009, KZR 39/06, Z 180, 312 – *Orange-Book-Standard*

II. Kommissionpraxis zum Klagemissbrauch im SEP-Bereich

- KOMM., 13.2.2012, M.6381 – *Google/MMI* (indirekt)
- KOMM., 29.4.2014, AT.39939 – *Samsung*
- KOMM., 29.4.2014, AT.39985 – *Motorola*

III. EuGH-Verfahren *Huawei/ZTE*

- LG Düsseldorf, 21.3.2013, 4b O 104/12, NZKart 2013, 256
- EuGH, 16.7.2015, C-170/13, WRP 2015, 1080 – *Huawei/ZTE*

B. Orange-Book-Standard-Test und SEP

I. Orange-Book-Standard-Ausgangssituation

- Der Produzent nutzt die patentierte Lehre ohne Lizenz.
- Der Patentinhaber klagt auf Unterlassung.
- Der Produzent hält der Klage den **kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand** entgegen („Lizenz hätte ohnehin erteilt werden müssen“).

Auf den ersten Blick ein klarer Fall, *aber*

- oft tausende (bei LTE: > 4.700) Patente für ein Gerät
=> Unmöglichkeit, alles ex ante zu lizenzieren
- regelmäßig Streit über Höhe der FRAND-Lizenzgebühr
=> vgl. *Motorola vs. Microsoft* (1 Mio. \$ oder 4 Mrd. US\$ p.a.?)

B. Orange-Book-Standard-Test und SEP

II. „SEP-Fall“

Streitigkeit über standardessentielle Patente (SEP):

- Patente sind Bestandteil eines von einer **Standardisierungsorganisation (z.B. ETSI)** gesetzten Standards
- **Standard dominiert und muss beachtet werden**, um standardkompatible Produkte auf den Markt zu bringen
- SEP vom Inhaber freiwillig **für standardessentiell erklärt**
- Inhaber hat eine **FRAND-Erklärung** (fair, reasonable and non-discriminatory) **abgegeben**

(ETSI verlangt FRAND-Erklärung auch, weil dies für Vereinbarkeit der Standardisierung mit Art. 101 AEUV erforderlich erscheint)

B. Orange-Book-Standard-Test und SEP

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

Lizenzverweigerung an sich (vgl. *EuGH Magill und IMS Health*) wie auch Unterlassungsklage können **Missbrauch** (§ 19 GWB, Art. 102 AEUV) begründen, *nach dem BGH aber nur wenn*

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

B. Orange-Book-Standard-Test und SEP

IV. Vergleich BGH-Sachverhalt vs. SEP-Fall

BGH Orange-Book-Standard	SEP-Fall
de facto-Industriestandard	vertraglicher SSO-Standard
FRAND-Erklärung (-)	FRAND-Erklärung (+)
Patent wirksam (unstreitig)	Wirksamkeit/SE oft unklar
Patentnutzer begehrt Sonderkonditionen ggü. Standardlizenz	FRAND-Lizenz angestrebt, aber FRAND-Konditionen umstritten

=> zweifelhaft, ob der BGH-Test überhaupt auf SEP-Situationen anwendbar war, wie die Instanzgerichte (z.B.: LG Mannheim und OLG Karlsruhe) meinten.

C. Orange-Book-Standard vor dem EuGH

I. Reichweite der Entscheidung *Huawei/ZTE*

1. Keine *unmittelbare* Relevanz für BGH-Test an sich

- da EuGH nur zu Art. 102 AEUV und nicht zu dt. Recht judiziert,
- da BGH-Urteil (anders als EuGH-Urteil) keinen SEP-Fall betraf

2. Aber hohe praktische Relevanz

- keine Anwendbarkeit des BGH-Tests auf SEP-Fälle (Kern)
- mittelbare Relevanz auch für „normale“ Patentsachverhalte
- Relevanz für behördliche und private Durchsetzung des Art. 102 AEUV (vgl. *Motorola-Entscheidung*)

C. Orange-Book-Standard vor dem EuGH

II. Ausgangspunkt: Interessenausgleich

Patentinhaber

- Geistige Eigentumsrechte
- Rechtsschutz: Art. 17 und 47 GrCh, RI 2004/48/EG
- Erhebung einer Patentunterlassungsklage ist grds. legitim und nicht bereits an sich missbräuchlich

VS.

Patentnutzer

- Art. 102 AEUV (vgl. EuGH *Magill, Courage, Manfredi*) neben FRAND-Erklärung **(P) Wann vermittelt SEP Marktbeherrschung?**
- Rechtsschutz (Art 47 GrCh)
- Schutz vor Klagemissbrauch durch Zwangslizenz einwand

C. Orange-Book-Standard vor dem EuGH

III. Abfolge der Verhandlungen („Vorverfahren“)

1. EuGH: Initiativobliegenheit des *Patentinhabers*

- Bezeichnung des mutmaßlich verletzten SEP
- Beschreibung der Verletzungshandlung
- anders BGH (Orange Book-Standard): Initiativobliegenheit des *Patentnutzers* (Lizenzsuchers)

=> Lösung des EuGH angesichts der für den Patentnutzer unüberschaubaren Patentvielfalt (insbesondere für SEP-Sachverhalte) sachgerechter und praxisnäher

C. Orange-Book-Standard vor dem EuGH

2. EuGH: konkretes Angebot des Patentinhabers

- Angebot zu FRAND-Bedingungen (wie der SSO versprochen)
 - insbes. Lizenzgebühr und Art und Weise der Berechnung sind vom Patentinhaber anzugeben
 - anders BGH (Orange Book-Standard): konkretes, unbedingtes, annahmefähiges Angebot des *Patentnutzers* (Lizenzsuchers)
- => Lösung des EuGH (insbesondere für SEP-Sachverhalte) sachgerechter und praxisnäher, da Patentinhaber die üblichen, oft vertraulichen Lizenzbedingungen viel besser kennt und überblicken kann als der Patentnutzer

C. Orange-Book-Standard vor dem EuGH

- ### 3. EuGH: Prüfung des Angebots und (bei Ablehnung) Gegenangebot durch Patentinhaber
- Prüfung des Angebots
 - Reaktion nach Treu und Glauben
 - kurzfristiges Gegenangebot zu FRAND-Bedingungen
(„FRAND“ ist ausreichend, a.A. z.B. LG Mannheim, 2.5.2012, 2 BeckRS 2012, 11804 und 11805 – Dekodierverfahren)
 - keine unangemessene Verzögerung der Verhandlungen
(vgl. *Samsung-Verpflichtungszusagen*: max. 12 Monate)
 - Bei Uneinigkeit über FRAND-Maßstab ggf. **Schiedsverfahren**
(Beachte: Art. 102 nach *EuGH Eco Swiss* und *EuGH Manfredi* = ordre public-Vorschrift i.S.d. New Yorker Übereinkommens)

C. Orange-Book-Standard vor dem EuGH

4. EuGH: Pflicht zur Leistung einer angemessenen Sicherheit durch Patentnutzer

- **Sicherheitsleistung** ab Ablehnung des Gegenangebots durch Patentinhaber **in üblicher Weise** (auch Banksicherheiten)
- unklar, ob auch Sicherheitsleistung für vergangene Nutzungen
- unklar auch „in angemessener Höhe“
- => Orientierung an FRAND-Gegenangebot, ggf. plus Sicherheitszuschlag)
- anders BGH: Sicherheitsleistung nur durch Hinterlegung (Details weitgehend unklar)
vgl. z.B. LG Mannheim, 9.12.2011, 7 O 122/11 und OLG Karlsruhe, 23.1.2012, 6 U 136/11 – *GPRS-Zwangslizenz*: auch unbedingte Anerkennung der Schadensersatzpflicht für die Vergangenheit nötig

C. Orange-Book-Standard vor dem EuGH

5. EuGH: kein Verzicht des Patentnutzers auf Verteidigung gegen Vorwurf der Patentverletzung

- Patentnutzer bleibt frei, Wirksamkeit, Standardessentialität und Patentverletzung zu bestreiten/gerichtlich prüfen zu lassen
- solche Klagen sind durch Art. 47 GrCH geschütztes „gutes Recht“ des Patentnutzers (Lizenzsuchers)
- wohl anders BGH: „unbedingtes“ Angebot erforderlich
vgl. z.B. LG Mannheim, 18.2.2011, 7 O 100/10 – *UMTS-fähiges Mobiltelefon II* und OLG Karlsruhe, 23.12.2012, 6 U 136/11 – *GPRS-Zwangslizenz*: „**bedingungslose Kapitulation**“ des Lizenzsuchers incl. Angebot eines (kartellrechtswidrigen) Sonderkündigungsrechts für den Fall, dass Patentinhaber später Wirksamkeit des Patents bestreitet, erforderlich, **sonst Zwangslizenz einwand unbeachtlich.**

C. Orange-Book-Standard vor dem EuGH

6. Exkurs: TT-GVO (Umdenken der Kommission)

- Art. 5 Abs. 1 lit. c TT-GVO 772/2004 (alt)

dt. Rspr. und früher h. Lit.: Nichtangriffsklauseln sind nicht freigestellt, aber (auch in SEP-Fällen) **Sonderkündigungsklauseln zulässig** (a.A. *Körber*, NZKart 2013, 97, 96 f.)

- Art. 5 Abs. 1 lit. b TT-GVO 336/2014 (neu)

Nichtangriffsklauseln und **Sonderkündigungsklauseln nicht freistellungsfähig** (weder bei SEP noch bei andern Patenten), Ausnahme: Exklusivlizenzen

⇒ **neue Praxis entspricht EuGH-Entscheidung *Huawei/ZTE***

C. Orange-Book-Standard vor dem EuGH

IV. Konsequenzen für SEP-Fälle

- **Orange-Book-Standard-Test** des BGH ist **unanwendbar auf SEP-Fälle.**
- Die Parteien müssen künftig **vor Klagen auf Unterlassung oder Rückruf** das vom EuGH skizzierte „**Vorverfahren**“ einhalten:
 - **Patentinhaber**, um nicht Art. 102 AEUV zu verletzen und
 - **Patentnutzer**, um ggf. erfolgreich den Zwangslizenzseinwand erheben zu können.
- Das gilt **unabhängig davon, ob eine FRAND-Erklärung abgegeben** wurde, da der FRAND-Lizenzierungsanspruch auch bei Fehlen vertraglicher Ansprüche direkt aus Art. 102 AEUV folgt.

C. Orange-Book-Standard vor dem EuGH

V. Konsequenzen für „normale Patentsachverhalte“

- mindestens **Konkretisierungsbedarf**
- **Initiativobliegenheit** des Patentnutzers sollte überdacht werden
- „**Unbedingtheitserfordernis**“ ist mit Blick auf die neue TT-GVO **nur** eingeschränkt in der Weise haltbar, dass das Angebot **nicht unter die aufschiebende Bedingung** der Feststellung der Wirksamkeit, Standardessentialität und Patentverletzung gestellt werden darf

VI. Konsequenzen für BGH Standard-Spundfass

- Standard-Spundfass-Rspr. ist **weiterhin anwendbar**, da **Klagen auf Rechnungslegung oder Schadenersatz** nicht geeignet sind, den Marktzutritt von Wettbewerbern zu verhindern oder einen „patent hold-up“ zu erpressen

D. Anwendung des Art. 102 AEUV

I. Auswirkungen auf behörtl. Kartellrechtsdurchsetzung

- Bestätigung der von der Kommission in den Entscheidungen *Samsung* (29.4.2014, AT.39939) und *Motorola* (29.4.2014, AT.39985) vertretenen Auffassung, dass missbr. Unterlassungsklagen von SEP-Inhabern gegen redliche Patentnutzer Art. 102 AEUV verletzen
- ⇒ **in Zukunft droht Bußgeldhaftung bei Klagemissbrauch**

II. Bindung der Patentgerichte an Art. 102 AEUV in Auslegung des EuGH

- ⇒ **nationale Gerichtsentscheidungen**, die den (gegenüber dem deutschen Recht vorrangigen) Art. 102 AEUV missachten, **immunisieren nicht** gegen eine kartellrechtliche Bußgeld- oder Schadensersatzhaftung

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Prof. Dr. Torsten Körber, LL.M. (Berkeley)
koerber@ls-koerber.de

Weiterführende Informationen:

1. *Körber*, Standardessentielle Patente, FRAND-Verpflichtungen und Kartellrecht deutsche und englische Fassung in einem Band, 2013
2. Weitere Aufsätze und Materialien auf www.ls-koerber.de