



VPP Herbstfachtagung 2017, Leipzig

Wer bestimmt, was FRAND ist?

Ein Arbeitsbericht

Prof. Dr. Mary-Rose McGuire, Universität Osnabrück

Gliederung

Wer bestimmt, was FRAND ist?

1. Einleitung

2. Leitentscheidungen

Standard-Spundfass, Orange Book, Huawei

3. Die Roadmap des EuGH

4. Wer bestimmt, was FRAND ist?

– *Welches Recht ist anwendbar?*

– *Was bedeutet FRAND?*

– *Wer trägt die Beweislast?*

– *Wer hat das letzte Wort?*

– *Was passiert im Falle eines Patts?*

4. Zusammenfassung

2. Leitentscheidungen Standard-Spundfass

*„Zutreffend ist das BerGer. davon ausgegangen, dass ein solcher Anspruch ebenso wie ein auf eine unbillige Behinderung i.S. des § 20 GWB oder auf den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung i.S. des § 19 GWB gestützter kartellrechtlicher Anspruch auf Einräumung einer Lizenz **durch** die nach **§ 24 PatG** dem PatG eingeräumte Befugnis zur Erteilung einer Zwangslizenz **nicht ausgeschlossen wird.**“*

*BGH, 13.7.2004, GRUR 2004, 966,
– Standard-Spundfass*

Sachverhalt:

- Industriestandard durch Absprache von 4 Unternehmen
- Gratlizenz untereinander; kostenpflichtig für übrige Mitbewerber; Lizenzverweigerung bzgl. B;
- B nimmt Nutzung ohne Zustimmung auf.

BGH:

- Kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand neben § 24 PatG
- Wenn Einwand durchgreift, ist Unterlassungsanspruch gesperrt

⇒ Problem:

Muss Mitbewerber aktiv werden oder darf er warten, bis ihn der Rechtsinhaber verklagt?

2. Leitentscheidungen Orange Book Standard

„Zum einen muss der Lizenzsucher ihm ein unbedingtes Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrags gemacht haben (...) und sich an dieses Angebot gebunden halten. Zum anderen muss der Lizenzsucher, wenn er den Gegenstand des Patents bereits benutzt, (...) diejenigen Verpflichtungen einhalten, die der abzuschließende Lizenzvertrag an die Benutzung des lizenzierten Gegenstands knüpft. Dies bedeutet insbesondere, dass der Lizenzsucher die sich aus dem Vertrag ergebenden Lizenzgebühren zahlen oder die Zahlung sicherstellen muss.“

BGH, 6.5.2009, GRUR 2009, 694, 969 – Orange Book Standard

BGH:

- Geltendmachung des Einwands im Verletzungsverfahren grds. möglich.
- Um Verzögerung (hold up) zu verhindern, muss Lizenzsucher unbedingtes Angebot unterbreiten und sich entsprechend verhalten.

Wer bestimmt Vertragsinhalt?

- Nach Roadmap des BGH liegt Initiative beim Lizenzsucher.
- Annahme oder Hinterlegung

⇒ Hintertür:

Lizenzsucher kann die Bestimmung dem Rechtsinhaber überlassen (§ 315 BGB)

2. Leitentscheidungen Samsung und Motorola

„Da Unterlassungsanordnungen im allgemeinen ein Verkaufsverbot des Produktes, welches das Patent verletzt hat, mit sich bringen, besteht bei diesem Rechtsmittel die Gefahr, dass Produkte ohne Grund vom Markt ausgeschlossen werden und die Lizenzverhandlungen ungerechtfertigterweise zugunsten des SEP-Inhabers ausfallen.“

*Pressemitteilung der Kommission
IP712/1448 MEM/12/1021 vom
21.12.2012*

Sachverhalt:

- Apple hat mehrfach Lizenzvertragsangebote vorgelegt, diese wurden jedoch abgelehnt.
- Unterlassungsanspruch in D geltend gemacht

Europäische Kommission:

- Unterlassungsanspruch ist bereits zu versagen, wenn sich Mitbewerber lizenzwillig zeigt.
- Rechtsinhaber soll nicht die Möglichkeit haben, Markteintritt von Mitbewerbern zu verhindern.

⇒ Vorlage des LG Düsseldorf:

Ist ein unbedingtes Angebot erforderlich oder Verhandlungsbereitschaft ausreichend?

2. Leitentscheidungen **Huawei v. ZTE**

*„Folglich darf der Inhaber eines SEP, der der Auffassung ist, dass dieses verletzt worden sei, um nicht gegen Art. 102 AEUV zu verstoßen, keine Ansprüche auf Unterlassung oder Rückruf gegen den angeblichen Verletzer gerichtlich geltend machen, **ohne ihm dies anzukündigen und ihn vorher anzuhören**, selbst wenn das betreffende SEP von dem angeblichen Verletzer bereits benutzt wurde.“*

EuGH 16.7.2015, GRUR 2015, 764, 767 – Huawei Technologies/ZTE

Sachverhalt:

- Huawei fordert Lizenzgebühr, ZTE bietet Kreuzlizenzierung an; Verhandlungen, aber kein konkretes Angebot

EuGH:

- Unterlassungsanspruch nicht *per se* missbräuchlich; Rechtsinhaber muss Verletzer vor Klageerhebung hinweisen
- Roadmap, um Anreize für erfolgreiche Vertragsverhandlungen zu setzen.

⇒ *Entscheidung stellt keine Abkehr von Orange Book, sondern eine Weiterentwicklung dar.*

3. Roadmap Orange Book und Huawei v. ZTE im Vergleich

Orange Book

Vorprozessual:

Verletzungsprozess:

4. Unbedingtes Angebot des LS
5. LS muss sich sofort vertragskonform verhalten
6. Kann LG Bestimmung überlassen; ggffls. Kontrolle durch Gericht
7. Lehnt LG Angebot ab, Unterlassung (-), aber SE (+)

Huawei

Vorprozessual:

1. Hinweis auf Verletzung
2. Lizenzwilligkeit
3. Angebot durch LG

Verletzungsprozess:

4. **Annahme oder** unbedingtes Gegenangebot des LS
5. LS muss sich sofort vertragskonform verhalten
6. LG und LS können Bestimmung Drittem/Schieds-Gericht überlassen;
7. Lehnt LG Angebot ab, Unterlassung (-), aber SE (+)

3. Roadmap des EuGH Wann ist Angebot/Gegenangebot FRAND?

„Im Übrigen haben die Parteien, wenn nach de Gegenangebot des angeblichen Verletzers keine Einigung über die Einzelheiten der FRAND-Bedingungen erzielt wurde, **die Möglichkeit**, im gegenseitigen Einvernehmen zu beantragen, dass die Lizenzgebühren durch einen unabhängigen Dritten, der innerhalb einer kurzen Frist entscheidet, festgelegt werden.“

EuGH 16.7.2015, GRUR 2015, 764, 767 – Huawei Technologies/ZTE

Beispiel

SEP-Inhaber P hat bereits drei Lizenzen an Mitbewerber erteilt. Die Bedingungen sind jedoch je nach Stückzahl, abgedecktem Markt und Zahlungsmodalitäten unterschiedlich:

- LN 1: Stücklizenz von 80c (weltweit)
- LN 2: Stücklizenz 90c (für D)
- LN 3: zahlt Eintrittsgebühr 100.000, + niedrigere Stücklizenzgebühr 70c (für D)

K bietet B Stücklizenz von 80c weltweit an.
B 's Gegenangebot lautet auf 73c für D.

⇒ **FRAND?**

4. FRAND?

*„Im Übrigen haben die Parteien, wenn nach de Gegenangebot des angeblichen Verletzers keine Einigung über die Einzelheiten der FRAND-Bedingungen erzielt wurde, **die Möglichkeit**, im gegenseitigen Einvernehmen zu beantragen, dass die Lizenzgebühren durch einen unabhängigen Dritten, der innerhalb einer kurzen Frist entscheidet, festgelegt werden.“*

EuGH 16.7.2015, GRUR 2015, 764, 767 – Huawei Technologies/ZTE

*„Probleme treten in der Praxis vor allem **wegen der völligen Unbestimmtheit** der Kriterien ‚fair, reasonable and non-discriminatory‘ auf.“*

Fuchs, NZKartR 2015, 429, 430

Vgl. auch SA des Generalanwalts Wathelet, Rn. 9

Wann ist Angebot/Gegenangebot FRAND?

Offene Fragen:

- Welches Recht ist anwendbar?
- Was bedeutet FRAND?
- Wer trägt die Beweislast?
- Wer hat das letzte Wort?
- Was passiert im Fall eines Patts?

4. FRAND?

Art. 12 ETSI IPR Policy a.F.

The construction, validity and performance of this IPR Information Statetement and Licencing Declaration shall be governed by the laws of France. “

Art. 12 ETSI IPR Policy n.F:

The POLICY shall be governed by the laws of France.

EuGH – Huawei, Rn 53, wonach die FRAND-Erklärung „die berechnigte Erwartung weckt, dass der Inhaber des SEP tatsächlich Lizenzen zu diesen Bedingungen gewähren wird.

Welches Recht ist anwendbar?

Internationales Privatrecht

- FRAND-Erklärung ist keine Lizenz, sondern „nur“ das Versprechen eine solche in Zukunft zu erteilen
- Für die FRAND-Lizenz maßgebliches Recht ist gesondert anzuknüpfen (Art. 3 f. Rom-I-VO)
- Ergebnis muss kartellrechtskonform sein (Art. 6 Abs. 3 Rom-II-VO)
- Anwendbares Vertragsrecht für Wert der Lizenz relevant

⇒ *ETSI IPR Policy*

Rechtswahl in erheblichem Umfang unwirksam

4. FRAND?

Art 42 EPGÜ: Fairness und Verhältnismäßigkeit

23 PatG

*(1) Erklärt sich der ... im Register eingetragene Patentinhaber gegenüber dem Patentamt bereit, jedermann die Benutzung der Erfindung gegen **angemessene Vergütung** zu gewähren ...*

§ 24 PatG

Die nicht ausschließliche Befugnis zur gewerblichen Benutzung einer Erfindung wird durch das Patentgericht im Einzelfall nach Maßgabe der nachfolgenden Vorschriften erteilt, sofern

*1. der Lizenzsucher sich innerhalb eines **angemessenen Zeitraumes** erfolglos bemüht hat, vom Patentinhaber die Zustimmung zu erhalten, die Erfindung zu **angemessenen geschäftsüblichen Bedingungen** zu benutzen ...*

Was bedeutet FRAND?

Auslegung

- Fair = Prozessual
beide Parteien haben gleichen Zugang zu Informationen und verhandeln auf Augenhöhe
- Angemessen = ergebnisbezogen
(geschäfts)übliche, anerkannte geschäftliche Gepflogenheiten, § 23, 24 PatG
vgl. Treu und Glauben, § 242 BGB
großzügiger Kontrollmaßstab
- Nicht-diskriminierend = Vergleich
keine unsachliche, abweichende Behandlung des Lizenzsuchers.

⇒ *Beantwortung dieser Frage nur anhand des konkreten Einzelfalls erfolgen*

4. FRAND?

Abweichung von Art. 2 VO (EG) 1/2003, wonach die Beweislast der Partei obliegt, die den Vorwurf erhebt?

Wer trägt die Beweislast?

Allgemeine Regeln / ZPO

- Kartellrechtliche Obliegenheiten sind neue TB-Voraussetzung für Unterlassungsanspruch
- Rechtsinhaber muss darlegen und beweisen, dass Angebot FRAND ist, bspw. Vorlage von Verträgen über dasselbe Patent/Portfolio.
- Lizenzsucher muss Gegenbeweis antreten, dass diese Bedingungen nicht (mehr) FRAND sind
oder: FRAND-Gegenangebot vorlegen

⇒ *Vorbestehende Verträge begründen Vermutung der Konformität*

4. FRAND?

LG Mannheim, 6 U 55/16

*Soweit die Bekl. die Berechtigung einzelner Schritte in der Ableitung der Kl. in Frage stellt, spiegelt dies lediglich die andere Auffassung der Bkl. wider und vermag jedenfalls eine **offensichtliche FRAND-Widrigkeit** der Lizenzgebühr nicht zu begründen*

OLG Karlsruhe, GRUR Prax 2016, 353 – DVD Standard

*Bei der Prüfung der Frage, ob ein Angebot des Patentinhabers FRAND-Kriterien entspricht, **darf sich das Gericht nicht auf eine summarische Prüfung und Evidenzkontrolle beschränken.***

x

Royal Court of Justice, [2017]

EWHC 711 (Pat), Huawei ./.

Unwired Planet

Vgl. auch Horizontal-LL Rn. 289/291

Wer entscheidet?

Kompetenz

Verletzungsgericht: Kontrolle

- FRAND-Frage ist nur eine von vielen komplexen Vorfragen im Verletzungsprozess
- Verletzungsgericht sollte nur Plausibilitätskontrolle vornehmen.
- Beschränkung vermeidet Überlastung des Verletzungsgerichts und Verzögerung des Verfahrens

Vertragsbedingungen: Vertragsgericht

- inhaltliche Kontrolle muss in separatem Verfahren erfolgen (§ 315 BGB oder Schieds-/Gericht)

⇒ *Die Angemessenheit der FRAND-Bedingungen ist eine genuin vertragsrechtliche Frage.*

4. FRAND?

Missverständlich?

Hauck, „Erzwungene“

Lizenzverträge, NJW 2015, 2767

Was passiert bei einem Patt?

Funktion der Roadmap

- „sanfter“ Druck zu vorprozessualen Verhandlungen
 - stärkt Selbstregulierung
 - vermeidet eine Vielzahl von Prozessen
- Verletzungsgericht kann Zustimmung der Parteien zu Vertragsschluss nicht ersetzen
- Mangels Einigkeit entfällt Unterlassungsanspruch, aber Patentinhaber kann SE fordern

⇒ *Festlegung von FRAND-Bedingungen entbehrlich, SE nach § 139 PatG*

Zusammenfassung

Was ist das Ergebnis?

- BGH und EuGH haben durch Leitentscheidungen einen Rahmen abgesteckt, um Patent- und Kartellrecht zu sinnvollem Ausgleich zu bringen.
- Das Konzept von FRAND enthält notwendig unbestimmte Rechtsbegriffe, die nur im konkreten Einzelfall beurteilt werden können.
- Das Akronym FRAND lässt sich auflösen:
 - Fair ist ein prozessualer Maßstab
 - Angemessen ist ein vertragsrechtlicher Maßstab
 - Nicht-diskriminierend ist ein kartellrechtliche Kontrollmaßstab
- Systemwidrig Verletzungsgericht zu zwingen, die FRAND-Konformität abschließend zu prüfen.

Quellen

BGH 13.7.2004, GRUR 2004,
966 – Standard Spundfass

BGH 6.5.2009, GRUR 2009,
694 – Orange Book Standard

Europäische Kommission
Pressemitteilung IP712/1448
MEM/12/1021 vom 21.12.2012

EuGH 16.7.2015, GRUR Int
2015, 942 – Huawei
Technologies Co. Ltd. / ZTE

Royal Court of Justice, [2017]
EWHC 711 (Pat), Huawei ./.
Unwired Planet

Leitlinien zur Anwendbarkeit
von Art. 101 AEUV auf
Vereinbarungen über horizontale
Zusammenarbeit (Horizontal-
Leitlinie), ABI 2011 c 11, 1

Literaturauswahl

Bastista/Mazutti, Comment on Huawei Technologies, IIC 2016, 244

Chapatte, FRAND-Commitments–The Case for Antitrust Intervention,
European Competition Journal, 2009, 319 ff

Friedl/ Ann, Entgeltberechnung für FRAND-Lizenzen an
standardessenziellen Patenten, GRUR 2014, 948 ff.

Fuchs, Kartellrechtliche Schranken für patentrechtliche Unterlassungs-
klagen bei FRAND-Lizenzklärungen für SEP, NZKart 2015, 429 ff.

Hauck, „Erzwungene“ Lizenzverträge, NJW 2015, 2767

Hauck/ Kamlah, Was ist „FRAND“? Inhaltliche Fragen zu
kartellrechtlichen Zwangslizenzen nach Huawei/ZTE,
GRUR Int. 2016, 420 ff.

Körber, Kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand und SEP, NZKart
2013, 87

Nestler/Ordosch, Angemessene Lizenzierung nach FRAND, GRUR-
Prax 2012, 372

Osterrieth, Patent-Trolls – braucht das Patentrecht neue Grenzen?,
GRUR 2009, 540

Picht, Unwired Planet v. Huawei: A seminal SEP/FRAND Decision from
the UK, GRUR 2017, 569

Kontakt

Universität Osnabrück

Prof. Dr. Mary-Rose McGuire

Lehrstuhl für Bürgerliches Recht,
Recht des Geistigen Eigentums sowie
deutsches und europäisches Zivilprozessrecht
mmcguire@uos.de

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

