

Patente, FRAND und Standards - die kartellrechtliche Zwangslizenz vor und nach Huawei/ZTE

Technische Universität Berlin, 19. Juni 2017
Rechtsanwältin Maria Pregartbauer

Gliederung

Einführung: Technische Standards und Patente

Das Kartellrecht als Lösung?

Die Entscheidung Huawei/ZTE des EuGH

Offene Fragen und Fazit

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Ihre Ansprechpartnerin



Maria Pregartbauer
Associate, Rechtsanwältin

Esche Schumann Commichau
Am Sandtorkai 44
20467 Hamburg
Tel. +49 (0)40 36805-378
Fax +49 (0)40 36805-333
m.pregartbauer@escho.de
www.escho.de

Patente, FRAND und Standards - die kartellrechtliche Zwangslizenz vor und nach Huawei/ZTE

Technische Universität Berlin, 19. Juni 2017
Rechtsanwältin Maria Pregartbauer

Gliederung

Einführung: Technische Standards und Patente

Das Kartellrecht als Lösung?

Die Entscheidung Huawei/ZTE des EuGH

Offene Fragen und Fazit

Standardisierung und Normung



Intellectual Property Rights

IPRs essential or potentially essential to the present document may have been declared to ETSI. The information pertaining to these essential IPRs, if any, is publicly available for **ETSI members and non-members**, and can be found in ETSI SR 000 314: "*Intellectual Property Rights (IPRs); Essential, or potentially Essential, IPRs notified to ETSI in respect of ETSI standards*", which is available from the ETSI Secretariat. Latest updates are available on the ETSI Web server (<https://ipr.etsi.org/>).

Pursuant to the ETSI IPR Policy, no investigation, including IPR searches, has been carried out by ETSI. No guarantee can be given as to the existence of other IPRs not referenced in ETSI SR 000 314 (or the updates on the ETSI Web server) which are, or may be, or may become, essential to the present document.

§ 139 PatG

(1) Wer entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Verletzten bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

(2) ...



Gliederung

Einführung: Technische Standards und Patente

Das Kartellrecht als Lösung?

Die Entscheidung Huawei/ZTE des EuGH


Offene Fragen und Fazit

Art. 102 AEUV
(ex-Artikel 82 EGV)

Mit dem Binnenmarkt unvereinbar und verboten ist die **missbräuchliche Ausnutzung** einer **beherrschenden Stellung** auf dem Binnenmarkt oder auf einem wesentlichen Teil desselben durch ein oder mehrere Unternehmen, soweit dies dazu führen kann, den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen.

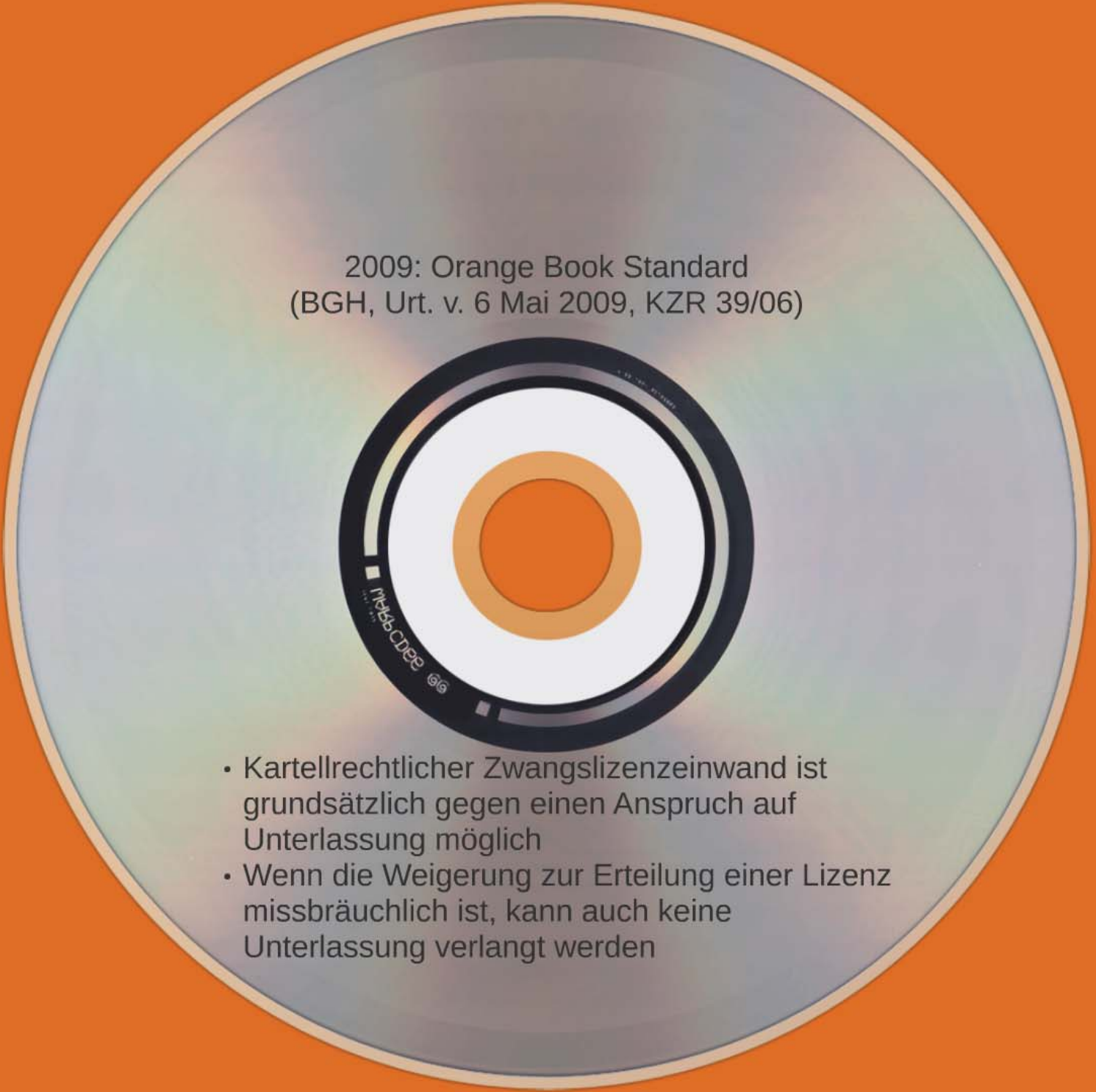
Dieser Missbrauch kann insbesondere in Folgendem bestehen:

- a) der unmittelbaren oder mittelbaren Erzwingung von unangemessenen Einkaufs- oder Verkaufspreisen oder sonstigen Geschäftsbedingungen;
- b) der Einschränkung der Erzeugung, des Absatzes oder der technischen Entwicklung zum Schaden der Verbraucher;
- c) der Anwendung unterschiedlicher Bedingungen bei gleichwertigen Leistungen gegenüber Handelspartnern, wodurch diese im Wettbewerb benachteiligt werden;
- d) der an den Abschluss von Verträgen geknüpften Bedingung, dass die Vertragspartner zusätzliche Leistungen annehmen, die weder sachlich noch nach Handelsbrauch in Beziehung zum Vertragsgegenstand stehen.



2004: Standard-Spundfass
(BGH, Urt. v. 13. Juli 2004, KZR
40/02)

- Möglichkeit der Zwangslizenz an einem Patent auf Basis des Kartellrechts
- Vorwerfbares Verhalten: Diskriminierung von Marktteilnehmern
- ABER: Keine Stellungnahme zum Anspruch auf Unterlassung, weil nur Schadensersatz gefordert worden war



2009: Orange Book Standard
(BGH, Urt. v. 6 Mai 2009, KZR 39/06)

- Kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand ist grundsätzlich gegen einen Anspruch auf Unterlassung möglich
- Wenn die Weigerung zur Erteilung einer Lizenz missbräuchlich ist, kann auch keine Unterlassung verlangt werden



Orange Book Kriterien

- Unbedingtes Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages durch den Patentnutzer
- Antizipierte Vertragstreue des Patentnutzers, d.h. Zahlung oder Hinterlegung einer angemessenen Lizenzgebühr

Gliederung

Einführung: Technische Standards und Patente

Das Kartellrecht als Lösung?

Die Entscheidung Huawei/ZTE des EuGH

Offene Fragen und Fazit

Probleme mit den Orange Book Kriterien

- Anwendung auf Normen?
- Bedeutung der FRAND-Erklärung ungeklärt
- Risikoverteilung zu Lasten des Nutzers
- Bedeutung des Kriteriums der Unbedingtheit
- Vorwurf der Europarechtswidrigkeit

2014: Rechtssache Huawei/ZTE

Patentverletzungsverfahren vor dem LG Düsseldorf

- Die Verletzerin hatte kein unbedingtes Angebot vorgelegt (Vorbehalt der tatsächlichen Verletzung des Lizenzschutzrechts)
- Vorliegen einer FRAND-Erklärung auf Seiten des Patentinhabers
- Entgegenstehende Auffassung der Europäischen Kommission in Sachen Motorola Mobility und Samsung

EuGH, Urt. v. 16. Juni 2015, C 170/13

- Versuch eines angemessenen Interessenausgleichs
- Einschränkung des Anspruchs auf Unterlassung nur unter "außergewöhnlichen Umständen"
- Verteilung des Risikos abweichend vom BGH auf Seiten des Patentinhabers

Vorgaben des EuGH

1. Detaillierte Verletzungsanzeige durch Patentinhaber
2. Lizenzierungsbitte durch Nutzer
3. FRAND-Angebot durch Patentinhaber
4. Nutzer muss auf dieses Angebot "mit Sorgfalt, gemäß den in dem betreffenden Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten und nach Treu und Glauben reagieren", insbes. "keine Verzögerungstaktik"
5. Ggf. FRAND-Gegenangebot und - bei Ablehnung durch Patentinhaber - Abrechnung & Sicherheitsleistung

Gliederung

Einführung: Technische Standards und Patente

Das Kartellrecht als Lösung?

Die Entscheidung Huawei/ZTE des EuGH

Offene Fragen und Fazit

Offene Fragen

- Anwendung der Huawei-Kriterien auf faktische Standards ohne FRAND-Erklärung?
- Ab wann ist ein Schutzrechtsinhaber auch marktbeherrschend?
- Was ist FRAND?
- Welche Fristen gelten?
- Wie zeigt man sich "verhandlungsbereit"?
- ...

Gliederung

Einführung: Technische Standards und Patente

Das Kartellrecht als Lösung?

Die Entscheidung Huawei/ZTE des EuGH

Offene Fragen und Fazit

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Ihre Ansprechpartnerin



Maria Pregartbauer

Associate, Rechtsanwältin

Esche Schümann Commichau
Am Sandtorkai 44
20457 Hamburg
Tel +49 (0)40 36805-378
Fax + 49 (0)40 36805-333
m.pregartbauer@esche.de
www.esche.de