



Newsletter Ausgabe 6/2020

Düsseldorf/Essen/Frankfurt/München, 9. Juli 2020

Sisvel ./ Haier – die erste FRAND-Entscheidung des
Bundesgerichtshofs

Der Bundesgerichtshof stärkt die Rechtsposition
beschreibender Marken

M I C H A L S K I



H Ü T T E R M A N N

P A T E N T A N W Ä L T E

Sisvel ./ Haier – die erste FRAND-Entscheidung des Bundesgerichtshofs

Am 8. Juli hat der neu geschaffene Kartellsenat des Bundesgerichtshofs seine erste Entscheidung betreffend das Gebiet der FRAND-Patentverletzungsverfahren, Sisvel ./ Haier, KZR 36/17¹ veröffentlicht.

FRAND steht hier für „Fair Reasonable And Non-Discriminatory“ und bezeichnet u.a. die Bedingungen, unter denen sich ein Patentinhaber gemäß einer Standardisierungsorganisation verpflichtet hat, Zugang zu seiner Technologie zu gewähren.

Die Hintergründe seien kurz erklärt:

Grundsätzlich hat ein Patentinhaber Anspruch auf Unterlassung. Jedoch ist es im deutschen Patentrecht insbesondere seit der „Spundfass“-Entscheidung² grundsätzlich möglich, wenn sich das Patent auf einen Industriestandard bezieht, die Wettbewerber somit gar nicht anders können, als das Patent zu verletzen, es missbräuchlich sein kann, auf den Unterlassungsanspruch zu bestehen. Stattdessen kommt dann ein Anspruch auf Schadenersatz bzw. Lizenzanalogie in Betracht.

Dieser aus dem Kartellrecht herrührende Missbrauch eines Unterlassungsanspruchs ist insbesondere seit der Huawei/ZTE-Entscheidung³ des EuGH auch europarechtlich festgestellt und geregelt.

Hinzu kommt, dass im Mobilfunkbereich, wo derartige Standards besonders wichtig sind, sich alle Firmen, die an einem Standard mitarbeiten, gegenüber der Standardisierungsorganisation (ETSI) verpflichtet haben, allen Wettbewerbern zu FRAND-Konditionen Zugang zu ihrer Technologie zu gewähren.

Bei Patentverletzungen im Mobilfunkbereich ist somit der Einwand, dass der Patentinhaber zu Unterlassung nicht berechtigt sei, gängige Praxis der Beklagten.

In der erwähnten Huawei/ZTE-Entscheidung hatte der EuGH einige Kriterien aufgestellt, um festzustellen, wann ein Unterlassungsanspruch ausgeschlossen ist oder greift.

Der Patentinhaber steht ein Anspruch auf Unterlassung zu, wenn er zum einen „den angeblichen Verletzer vor Erhebung der Klage auf die Patentverletzung, die ihm vorgeworfen wird, hingewiesen hat und dabei das betreffende Patent bezeichnet und angegeben hat, auf welche Weise es verletzt worden sein soll, und zum anderen, nachdem der angebliche Patentverletzer seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schließen, dem Patentverletzer ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu diesen Bedingungen unterbreitet und insbesondere die Lizenzgebühr sowie die Art und Weise ihrer Berechnung angegeben hat.“

Zum anderen muss sich aber der Patentverletzer so verhalten haben, dass er „während er das betreffende Patent weiter benutzt, auf dieses Angebot nicht mit Sorgfalt, gemäß den in dem betreffenden Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten und nach Treu und Glauben, reagiert [hat], was auf der Grundlage objektiver Gesichtspunkte zu bestimmen ist und unter anderem impliziert, dass keine Verzögerungstaktik verfolgt wird.“

¹ BGH KZR 36/17, Entscheidung vom 5. Mai 2020

² S. BGH, Urteil vom 13. 7. 2004 - KZR 40/02, Mitt. 2005, 36

³ EuGH, Urt. v. 16.7.2015 – C-170/13 (Huawei Technologies Co. Ltd./ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH), GRUR 2015, 764



In eigener Sache

Für unsere Kurse zur Vorbereitung auf den C- und D-Teil der Europäischen Eignungsprüfung (EQE) sind noch Plätze frei. Die beiden jeweils inhaltsgleichen Kurse finden am Donnerstag/Freitag, den 12./13. November, sowie Samstag/Sonntag, den 12./13. Dezember 2020 in Düsseldorf statt, vorausgesetzt, dass in dieser Zeit entsprechende Veranstaltungen möglich sind.

Die Kursinhalte sind vor allem auf geeignete Prüfungstechniken sowie Strategien zur Fehlervermeidung ausgerichtet, um mit diesen Fertigkeiten den C- und D-Teil der EQE-Prüfung erfolgreich angehen zu können. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass gut vorbereitete Prüfungsunterlagen die Erfolgchancen wesentlich erhöhen. Daher wollen wir den Teilnehmern in diesem Kurs das hierzu notwendige Methodenwissen vermitteln. Insofern ist der Kurs als Ergänzung zu einer eigenen inhaltlichen Vorbereitung der rechtlichen Grundlagen des EPÜs zu verstehen. Die Teilnehmer lernen, wie sie ihr fachliches Wissen über

Um es kurz zusammenzufassen: Der Patentinhaber muss auf den Verletzer vor einer Klage zunächst zugehen und beide Seiten müssen sich ernsthaft bemühen, eine Lizenzierung zu erreichen. Je nachdem, wer dabei Foul spielt, können die Konsequenzen dann sein, dass kein Unterlassungsanspruch möglich ist – oder gerade umgekehrt, dass trotz der kartellrechtlichen Situation ein Unterlassungsanspruch greift.

Ob dieses „Huawei/ZTE-Pingpong“ allerdings zwingend ist oder nur eine Art „sicherer Hafen“ darstellt und auch andere Vorgehensweisen erlaubt, ist umstritten. Die deutschen Instanzgerichte gehen dabei aber eher davon aus, dass das Prozedere gemäß „Huawei/ZTE“ zwingend ist, während z. B. in der erst – und zweitinstanzlichen „Unwired-Planet“-Entscheidung⁴ in Großbritannien dies als nicht unbedingt erforderlich angesehen wurde.

Während in Deutschland schon seit längerem FRAND-Verletzungsverfahren durchgeführt werden – auch die Huawei/ZTE-Entscheidung betraf ein deutsches Verfahren vor dem LG Düsseldorf – und eine Vielzahl von Instanzgerichtsentscheidungen existierten, gab es jedoch bisher keine Entscheidung des Bundesgerichtshofs, was der KZR 36/17 natürlich eine besondere Bedeutung verleiht.

In der Sache urteilte der Bundesgerichtshof gegen den Patentverletzer und gewährte dem Patentinhaber einen Unterlassungsanspruch.

Das sehr ausführliche Urteil kann nicht in allen Einzelheiten besprochen werden, erwähnenswert sind aber unter anderem:

- Obwohl dies nicht explizit erwähnt wird, scheint der BGH der Linie der Instanzgerichte zu folgen und die Vorgehensweise lt. „Huawei/ZTE“ für zwingend zu halten. Insbesondere die Rdn 73ff weisen stark darauf hin
- Der BGH hält es nicht für missbräuchlich, wenn der Patentinhaber das Klagepatent nicht individuell, sondern nur als Teil eines Lizenzpakets lizenzieren will, solange dies *„nicht mit Forderungen verbunden ist, die den Lizenznehmer zu Zahlungen für die Benutzung nicht-standardessentieller Patente verpflichtet, und die Vergütung so berechnet wird, dass Anwender, die ein Produkt für ein spezifisches, geografisch begrenztes Gebiet entwickeln möchten, nicht benachteiligt werden“*⁵
- Der BGH hält, anders als z. B. in der erstinstanzlichen Unwired-Planet-Entscheidung, einen „Einheitstarif“ für alle Lizenznehmer nicht für zwingend, der Patentinhaber hat hier einen Spielraum.⁶
- In Anlehnung zu der älteren Orange-Book-Entscheidung⁷ trifft den vermeintlichen Patentverletzer die Pflicht, seine Bereitschaft zur Lizenzierung eindeutig zu erklären. Es genügt nicht *„wenn der Verletzer sich [...] lediglich bereit zeigt, den Abschluss eines Lizenzvertrages zu erwägen oder in Verhandlungen darüber einzutreten, ob und unter welchen Voraussetzungen ein Vertragsschluss für ihn in Betracht komme [...]“* Vielmehr muss der Verletzer sich seinerseits klar und eindeutig bereit erklären, mit dem Patentinhaber einen Lizenzvertrag zu angemessenen und nicht-diskriminierenden Bedingungen abzuschließen, und muss auch in der Folge zielgerichtet an den Lizenzvertragsverhandlungen mitwirken.⁸ Dieser Aspekt der Entscheidung und die Tatsache, dass nachfolgend auch aus dem erstinstanzlichen „Unwired-Planet“-Urteil zitiert wird, ist als Annäherung der deutschen an die britische Praxis interpretiert worden.⁹ Allerdings scheint es eher eine Bestätigung

⁴ [2017] EWHC 711 (Pat) und [2018] EWCA Civ 2344

⁵ Rdn 78 der Entscheidung

⁶ Rdn 81 der Entscheidung

⁷ BGH, Urteil vom 6. 5. 2009 - KZR 39/06 (OLG Karlsruhe) Orange-Book-Standard, GRUR 2009, 694

⁸ Rdn 83 der Entscheidung

⁹ <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=2f1f97f7-d7fe-4522-8768-8360876a63a9>

das EPÜ in möglichst viele Punkte zum Bestehen des C- und D-Teils der EQE-Prüfung umwandeln können. Die Kurse finden in Düsseldorf in unseren Räumlichkeiten statt und sind kostenfrei. Referenten des Kurses sind Dr. Torsten Exner, Dipl.-Ing. Andreas Gröschel sowie Dr. Aloys Hüttermann.

Eine Anmeldung ist ab sofort (bitte unter Nennung Ihres vollständigen Namens sowie Arbeitgebers) unter eqe@mhpatent.de möglich.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mhpatent.de

der bisherigen Linie zu sein, vom vermeintlichen Patentverletzer eine klare und eindeutige Vorgehensweise zu fordern, wobei die Anforderungen bei „Orange-Book“ ja sogar noch höher waren und sogar die Hinterlegung einer Lizenzgebühr verlangten.

Insbesondere dieser Aspekt war entscheidungserheblich, da der BGH hier keine angemessene Reaktion der Beklagten erkennen konnte und somit dem Unterlassungsanspruch am Ende stattgab.

Im Ergebnis stellt diese Entscheidung keine völlige Überraschung dar. Wenn überhaupt, lässt sich aber eine gewisse Stärkung der Position der Patentinhaber herauslesen sowie die Betonung der Verpflichtung der vermeintlichen Patentverletzer, ernsthaft an einer Lizenzierung mitzuwirken.

Der Bundesgerichtshof stärkt die Rechtsposition beschreibender Marken

In der Entscheidung I ZB 21/19¹⁰ „Injekt/Injex“ hat der Bundesgerichtshof die Rechtsposition beschreibender Marken gestärkt, was die Verwechslungsgefahr angeht.

Grundlage war ein Widerspruch aus der Marke „Injekt“ gegen die Marke „Injex“, jeweils für Injektionssysteme.

Verkomplizierend kam hinzu, dass zum einen die Inhaberin der Marke „Injex“ zwischenzeitlich in die Insolvenz gegangen war und das Verfahren mit der Rechtsnachfolgerin fortgeführt wurde, zum anderen es einen Streit darüber gab, ob und wie weit sich die nachgewiesene Benutzung der Marke „Injekt“ auf die Verwechslungsgefahr auswirken würde. Diese Aspekte des Verfahrens seien jedoch nur erwähnt.

Wichtig ist dagegen, dass der Bundesgerichtshof seine bisherige Linie, was beschreibende Anteile von Marken angeht, aufgegeben hat. Bisher galt dabei der z. B. in der *pjur/pure*-Entscheidung¹¹ festgelegte Grundsatz, dass beschreibende Anteile bei der Feststellung der Verwechslungsgefahr nicht zu berücksichtigen seien, sondern es nur auf die Merkmale ankäme, die der Marke Unterscheidungskraft verleihen:

„Ist eine Marke an einen die Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Begriff angelehnt und erlangt sie Unterscheidungskraft nur durch von der beschreibenden Angabe abweichende Elemente, ist bei der Prüfung der Ähnlichkeit der Kollisionszeichen nur auf diejenigen Merkmale abzustellen, die der Klagemarke Unterscheidungskraft verleihen. Kommen diese Merkmale im Klang, im Bild oder in der Bedeutung der Klagemarke nicht zum Ausdruck, können sie in dieser Hinsicht (Klang, Bild oder Bedeutung) eine Zeichenähnlichkeit nicht begründen.“¹²

Dieser Grundsatz wird nunmehr aufgegeben, wie in der Entscheidung selbst explizit festgestellt wird.¹³ Unter Verweis auf entsprechende Rechtsprechung des EuGH müssen stattdessen auch die beschreibenden Aspekte der Marke mit berücksichtigt werden:

„Danach ist es nicht zulässig, das nationale Recht so auszulegen, dass im Ergebnis ein Bestandteil einer zusammengesetzten Marke oder ein Teil eines einheitlichen Zeichens wegen seines beschreibenden Charakters oder wegen seiner fehlenden Unterscheidungskraft von der Prüfung der Zeichenähnlichkeit ausgeschlossen wird.“¹⁴

¹⁰ [Entscheidung I ZB 21/19 Injekt/Index](#) vom 6. Februar 2020

¹¹ BGH, Urteil vom 9. Februar 2012 - I ZR 100/10, GRUR 2012, 1040

¹² Leitsatz der Entscheidung *pjur/pure*

¹³ Rdn 71 der Entscheidung

¹⁴ Rdn 69 der Entscheidung



In eigener Sache

Unsere Kanzlei wird im [Ranking](#) des Magazins iam als empfohlene Kanzlei bei Anmelde- und Nichtigkeitsverfahren geführt. Guido Quiram und Dr. Aloys Hüttermann wurden außerdem in die iam 1000, die Liste der 1000 besten Patentanwälte weltweit, aufgenommen.

Dr. Aloys Hüttermann ist Sprecher bei einem gemeinsamen [Webinar](#) der CIPA und der IPO zum Thema „Brexit and the UPC“ am 17. Juli 2020.

Wir wünschen Ihren Angehörigen, Mitarbeitern, Kollegen und natürlich Ihnen selbst alles Gute für die jetzige schwierige Zeit.

Im Markenwiderspruchsverfahren – und analog wohl auch im Markenverletzungsverfahren – führt dies somit zu einer Stärkung sich an beschreibende Angaben anlehnender Marken. Ob dies im Ergebnis deren Inhaber auf die Dauer zufriedenstellen kann, sei allerdings dahingestellt, denn der Bundesgerichtshof führt auch gleich aus, was die möglichen Konsequenzen sein könnten:

„Entgegen der Ansicht des Bundespatentgerichts [welches zuvor anders entschieden hatte] führt dies [= die Mitberücksichtigung beschreibender Anteile der Marken] nicht zu einer mit dem Zweck der absoluten Schutzhindernisse unvereinbaren Begünstigung schwacher Marken. Zeichen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die Kategorien von Waren oder Dienstleistungen beschreiben, für die die Eintragung beantragt wird, sind grundsätzlich von der Eintragung ausgeschlossen. Sind sie dennoch eingetragen worden, können sie bei Vorliegen eines Schutzhindernisses für ungültig erklärt und daher von anderen Wirtschaftsteilnehmern frei verwendet werden“¹⁵

In letzter Konsequenz wird der Gegenseite im Markenwiderspruchs- oder verletzungsverfahren je nach Konstellation somit nichts anderes übrig bleiben, als zu versuchen, die Widerspruchs- bzw. Klagemarke aus dem Register zu löschen.¹⁶

Im Ergebnis wird bei einer Prüfung der Verwechslungsgefahr noch mehr Vorsicht anzuraten sein als bisher, da nunmehr auch beschreibende Bestandteile immer mitzuberücksichtigen sind. Ob dies, auch aufgrund des vereinfachten und kostengünstigeren Verfahrens¹⁷ vor dem Amt, zu erhöhten Löschanträgen gegen bestehende Marken führen wird, wird abzuwarten sein.

¹⁵ Rdn 74 der Entscheidung

¹⁶ Nichts anderes bleibt dem Inhaber der jüngeren Marke auch bei Widersprüchen übrig, wenn im laufenden Verfahren erst die Benutzungsschonfrist abläuft, vgl. Hüttermann Mitt. 2019, 62

¹⁷ Vgl. unseren [Newsletter 1/2019](#)

In eigener Sache

Wir wünschen Ihren Angehörigen, Mitarbeitern, Kollegen und natürlich Ihnen selbst alles Gute für die jetzige schwierige Zeit

Impressum:

Michalski · Hüttermann & Partner
Patentanwälte mbB

Speditionstrasse 21
D-40221 Düsseldorf
Tel +49 211 159 249 0
Fax +49 211 159 249 20

Hufelandstr. 2
D-45147 Essen
Tel +49 201 271 00 703
Fax +49 201 271 00 726

Perchtinger Straße 6
D-81379 München
Tel +49 89 7007 4234
Fax +49 89 7007 4262

De-Saint-Exupéry-Str. 10
D-60549 Frankfurt a.M.
Tel +49 211 159 249 0
Fax +49 211 159 249 20

Die Inhalte dieses Newsletters geben nur allgemeine Informationen wieder und stellen keine Rechtsberatung im Sinne des Rechtsberatungsgesetzes dar.

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernimmt die Kanzlei Michalski · Hüttermann & Partner Patentanwälte mbB keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.