

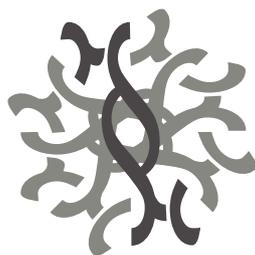


Newsletter Ausgabe 4/2021

Düsseldorf/Essen/Frankfurt/München, 1. März 2021

Die zweite FRAND-Entscheidung des Bundesgerichtshofs – Sisvel ./ Haier zum Zweiten

Bundesregierung plant Erhöhung der Jahresgebühren in Deutschland



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

Die zweite FRAND-Entscheidung des Bundesgerichtshofs – Sisvel ./ Haier zum Zweiten

Vor wenigen Tagen ist die zweite „FRAND“-[Entscheidung](#) KZR 35/17¹ des Bundesgerichtshofes veröffentlicht worden, mit den gleichen Parteien wie bei der ersten.²

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

Grundsätzlich hat ein Patentinhaber Anspruch auf Unterlassung. Jedoch ist es im deutschen Patentrecht insbesondere seit der „Spundfass“-Entscheidung³ grundsätzlich möglich, dass es missbräuchlich sein kann, auf den Unterlassungsanspruch zu bestehen. Dies kommt dann in Betracht, wenn sich das Patent auf einen Industriestandard bezieht, die Wettbewerber bei Nutzung des Standards somit gar nicht anders können, als das Patent zu verletzen. In solchen Fällen kann dem Verletzer eine Lizenz zustehen, und zwar zu FRAND-Bedingungen.

Dieser aus dem Kartellrecht herrührende Missbrauch eines Unterlassungsanspruchs ist insbesondere seit der Huawei/ZTE-Entscheidung⁴ 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 ihren geschützten Technologien zu gewähren. Bei Patentverletzungen im Mobilfunkbereich ist somit der Einwand, dass der Patentinhaber zur Durchsetzung eines Unterlassungsanspruchs 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 bzw. greift.

Dem 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*

¹ Bundesgerichtshof, Urteil vom 24. November 2020, KRZ 35/17 – FRAND II

² s. hierzu unser Newsletter [6/2020](#)

³ s. BGH, Urteil vom 13. 7. 2004 - KZR 40/02, Mitt. 2005, 36

⁴ EuGH, Urt. v. 16.7.2015 – C-170/13 (Huawei Technologies Co. Ltd./ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH), GRUR 2015, 764



In eigener Sache

Zum 1. März 2021 wurde Andreas Gröschel in seiner Funktion als stellvertretender Vorsitzender des Patent- und Gebrauchsmusterausschusses der Patentanwaltskammer in den Nutzerbeirat des Deutschen Patent- und Markenamts berufen. Der beim Deutschen Patent- und Markenamt eingerichtete Nutzerbeirat berät die Behörde bei der operativen Weiterentwicklung der Verfahrensabläufe für Patente und Gebrauchsmuster. Dadurch sollen die Vorgänge des DPMA aus dem Blickwinkel der verschiedenen Nutzergruppen von Dienstleistungen des DPMA betrachtet werden und förmliche Empfehlungen beschlossen werden, so dass mit dem Sachverstand der Nutzer das DPMA nutzerfreundlicher und kundenorientierter werden kann.

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.“

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.

Wie bei der ersten Entscheidung urteilte der Bundesgerichtshof auch in der jetzigen Entscheidung in der Sache gegen den Patentverletzer und gewährte dem Patentinhaber einen Unterlassungsanspruch. Entscheidungswesentlich war hier – wie auch im ersten Urteil –, dass der Patentverletzer keine unbedingte Lizenzierungszusage gemacht hatte.

Gleichzeitig stellt der Bundesgerichtshof aber seine Position bezüglich des „Huawei/ZTE“-Protokolls noch genauer dar und nähert sich in der Praxis der Position des britischen High Courts an, der in der „Unwired-Planet“-Entscheidung⁵ dieses Protokoll nur als eine mögliche Vorgehensweise, aber nicht die einzig mögliche ansah:

„Der Gerichtshof der Europäischen Union betont [...] die beiderseitige Verpflichtung zu einem konstruktiven Austausch, durch den ein gerechter Ausgleich der betroffenen Interessen erreicht werden soll [...] Dabei ist den besonderen rechtlichen und tatsächlichen Umständen des konkreten Falles gebührend Rechnung zu tragen [...] Dies bedeutet, dass die Einhaltung des vom Unionsgerichtshof skizzierten „Verhandlungsprogramms“ regelmäßig ausreichend ist, um einen Verstoß gegen das Missbrauchsverbot und damit die Einwendung einer missbräuchlichen Klageerhebung auszuschließen. Die Antwort des Gerichtshofs auf die Vorlagefragen definiert demgemäß negativ die Voraussetzungen für die Verneinung eines Marktmachtmissbrauchs. Da die Bejahung oder Verneinung eines Missbrauchs aber stets eine Berücksichtigung aller Umstände des Falles und eine Abwägung der beiderseitigen Interessen erfordert, können besondere Umstände auch strengere oder weniger strenge Verhaltenspflichten rechtfertigen. [...]“⁶

Ähnlich liest sich auch der zweite Leitsatz des Urteils:

„Die Lizenzwilligkeit des Verletzers darf sich grundsätzlich ebenso wenig wie die Lizenzierungsbereitschaft des Patentinhabers in der einmaligen Bekundung des



⁵ High Court England and Wales [J. Birss], Urteil vom 5. April 2017, [2017] EWHC 711 [Pat] Rn.744. Dieses Urteil wird in Rdn 65 auch zitiert.

⁶ Rdn 65

Lizenzierungsinteresses oder der Vorlage eines (Gegen-) Angebots erschöpfen. Vielmehr sind beide Parteien gehalten, in jeweils situationsangemessener Weise und in Übereinstimmung mit den Geboten von Treu und Glauben dazu beizutragen, dass ein angemessener Ausgleich der widerstreitenden Interessen in Gestalt eines Lizenzvertrages zu FRAND-Bedingungen ausgehandelt werden kann.“

Somit geht strenggenommen der Bundesgerichtshof sogar noch über das „Huawei-ZTE“-Protokoll hinaus. Beide Seiten müssen nicht nur die Form wahren, sondern ernsthaft ehrlich verhandeln, andernfalls drohen ihnen Nachteile.

So streng sich dieser Leitsatz auch liest, der Bundesgerichtshof stellt gleichzeitig klar, dass das Gesamtverhalten der jeweiligen Seite zu berücksichtigen ist und eventuell abweichendes Verhalten durchaus noch korrigiert werden kann. Dies sei an einigen Zitaten des Urteils verdeutlicht:

- Wenn der Patentverletzer/Lizenzsucher sich zuerst abwartend verhält, ist dies natürlich kein Signal für eine ernsthafte Lizenzierungsbereitschaft. Allerdings kann er, wenn er sich später umso mehr bemüht, dieses wieder wettmachen:

„Hat es der auf die Verletzung aufmerksam gemachte Nutzer über einen längeren Zeitraum unterlassen, sein Interesse an einem Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu bekunden, müssen daher von ihm zusätzliche Anstrengungen erwartet werden, um dazu beizutragen, dass ungeachtet dieses Versäumnisses ein entsprechender Lizenzvertrag so bald wie möglich abgeschlossen werden kann.“⁷

- Grundsätzlich sieht der Bundesgerichtshof beide Seiten in der Pflicht, ernsthaft an einer erfolgreichen Lizenzierung mitzuwirken.

„Hat es eine Seite zunächst an der gebotenen Mitwirkung am Zustandekommen eines Lizenzvertrages zu FRAND-Bedingungen fehlen lassen, geht dies grundsätzlich zu ihren Lasten. Je nach Sachlage kann sie gehalten sein, begangene Versäumnisse so weit wie möglich zu kompensieren. Dies entspricht den üblichen Gepflogenheiten von an einem Vertragsschluss interessierten Personen, welche bei einer verzögerten Reaktion auf ein entsprechendes Verhandlungsangebot normalerweise damit rechnen müssen, dass die Gegenseite kein Interesse an einem Vertragsschluss mehr hat.“⁸

- Der Bundesgerichtshof stellt außerdem klar, dass das erste Gebot des Patentinhabers nur dann als unbillig zu beurteilen ist (und somit den Unterlassungsanspruch verwirkt), wenn es ganz klar die FRAND-Bedingungen nicht erfüllt. Es muss aber (noch) nicht passgenau sein, denn mit diesem Gebot fangen ja die Verhandlungen erst an:

„Das [erste] Angebot, mit dem der Patentinhaber seiner besonderen Verantwortung als Marktbeherrscher nachkommt, dem Nutzer der Erfindung den Abschluss eines Lizenzvertrages zu FRAND-Bedingungen möglich zu machen,



⁷ Rdn 62 der Entscheidung

⁸ Rdn 60 der Entscheidung

stellt nicht den Endpunkt, sondern den Ausgangspunkt der Lizenzverhandlungen dar. Jedenfalls bei einem komplexen Sachverhalt, wie er bei der Lizenzierung standardessentieller Patente typischerweise vorliegt, ist regelmäßig nicht offensichtlich, welche Vertragsbedingungen im konkreten Fall [...] den Anforderungen an einen angemessenen Interessenausgleich entsprechen und gleichzeitig das kartellrechtliche Diskriminierungsverbot nicht verletzen.“⁹

Bzw. an anderer Stelle:

„Wäre der Patentinhaber verpflichtet, stets sogleich ein Angebot vorzulegen, das das angemessene und beiderseits interessengerechte Ergebnis von Lizenzvertragsverhandlungen antizipiert, bedürfte es keiner Verhandlungen und auch keines Gegenangebots des Nutzers mehr, der das Angebot des Patentinhabers nicht annehmen will.“¹⁰



Ein weiterer interessanter Aspekt der Entscheidung betrifft die Frage, inwieweit ein Erwerber eines standardessentiellen Patents sich das Verhalten des Vorbesitzers anrechnen lassen muss. Im vorliegenden Fall war nämlich von der Beklagten vorgebracht worden, die Vorbesitzerin des Patents, von dem die Klägerin das Streitpatent erworben hatte, hätte einen sogenannten „Patent-hinterhalt“ (patent ambush) begangen, d.h. in einem Standardisierungsprozess ihre Patent(anmeldungen) nicht alle offengelegt.

Dies sah der Bundesgerichtshof jedoch nicht als entscheidungserheblich an. Selbst wenn es einen solchen „Patenthinterhalt“ gegeben hätte, würde dies ja bestenfalls Ansprüche der Beklagten gegen die Vorbesitzerin eröffnen. Nur Rechte gemäß §15 (3) Patentgesetz, d.h. eingeräumte Lizenzen, gehen auch auf den Erwerber über:

„a) Es kann dahinstehen, ob und gegebenenfalls unter welchen weiteren Voraussetzungen es [...] von einem Verletzer beanstandet werden kann, wenn ein Unternehmen, welches im Standardisierungsprozess unter Verstoß gegen die Regeln der Standardisierungsorganisation eine für die Anwendung des Standards relevante Patentanmeldung nicht offengelegt hat, ein aus dieser Anmeldung hervorgegangenes oder ihre Priorität in Anspruch nehmendes Patent durchsetzt.
b) Denn ein Abwehranspruch oder ein Anspruch auf eine Freilizenz, wie ihn die Beklagten in Anspruch nehmen möchten, richtete sich gegen das Unternehmen, dem der „Patenthinterhalt“ zur Last fällt und gegebenenfalls dessen Gesamtrechtsnachfolger und mithin im Streitfall nicht gegen die Klägerin. Außerhalb des Anwendungsbereichs des Sukzessionsschutzes nach § 15 Abs. 3 PatG können Einwendungen gegen den früheren Patentinhaber nicht dem neuen Patentinhaber entgegengehalten werden. § 404 BGB findet im Rahmen der Patentübertragung keine Anwendung.“¹¹

Dies bedeutet im Ergebnis eine erhöhte Rechtssicherheit für Erwerber standardessentieller Patente, da sich diese die Handlungen des vorherigen Inhabers nicht zurechnen lassen müssen.

⁹ Rdn 70 der Entscheidung

¹⁰ Rdn 73 der Entscheidung

¹¹ Rdn 102/103 der Entscheidung

Das zweite FRAND-Urteil des Bundesgerichtshofs folgt im Großen und Ganzen dem ersten. Erwähnenswert ist aber die Einstufung des „Huawei/ZTE-Protokolls“ als gleich in zweierlei Hinsicht nicht sakrosankt: Zum einen ist es nicht die einzige Möglichkeit, sich FRAND-konform zu verhalten, je nach Fall können auch andere Verhaltensweisen FRAND-konform sein, zum anderen kann es nicht ausreichen, sich sklavisch an das Protokoll gehalten zu haben, wenn das Gesamtverhalten den Eindruck macht, man wäre am Abschluss eines Lizenzvertrages dann doch nicht so sehr interessiert.

Ob das Urteil in seiner Gesamtheit so für längere Zeit Bestand haben wird, hängt natürlich vom Ausgang zweiten Vorlage¹² an den EuGH ab, da ja hier auch nach Einzelheiten des „Huawei/ZTE“-Protokolls gefragt wurde.



Bundesregierung plant Erhöhung der Jahresgebühren in Deutschland

Neben der Neufassung des deutschen Patentgesetzes¹³ und der Neuratifizierung des Einheitspatentensystems¹⁴ hat das Justizministerium nun in einem relativ kurzen Zeitraum schon einen dritten [Gesetzentwurf](#) im Patentrecht vorgestellt mit dem Titel „Gesetz zu den Aufgaben des Deutschen Patent- und Markenamts und zur Änderung des Patentkostengesetzes“.

Ein kurzer Neben aspekt des Gesetzes sei zuerst vorangestellt: Im Patentkostengesetz soll eigens festgelegt werden, dass eine eingegangene Klage schon bei Vorliegen einer gültigen Einzugsermächtigung zugestellt werden kann, was das Nichtigkeitsverfahren nochmals verkürzen soll. Hierzu führt der Entwurf Folgendes aus:

„Nach geltendem Recht soll die Klage erst nach Zahlung der Gerichtskosten an die Beklagtenseite zugestellt werden. Da es sich um eine Soll-Bestimmung handelt, liegt die Entscheidung über eine etwaige Klagezustellung noch vor Zahlungseingang im Ermessen der (Vorsitzenden) Richterinnen und Richter. Einige Senatsvorsitzende der Nichtigkeitsenate warten daher auch im Falle der Zahlung durch Erteilung eines gültigen SEPA-Basislastschriftmandats immer auf die Zahlungsanzeige, was zu einer erheblichen Verfahrensverzögerung führen kann. Andere Senatsvorsitzende verfügen hingegen die Zustellung der Klage bereits, wenn der Vordruck A 9532 mit vollständigen Angaben eingegangen ist. Durch die Neuregelung soll den Richterinnen und Richtern der Nichtigkeitsenate die Entscheidung erleichtert werden, die Klagezustellung bei Vorliegen eines SEPA-Lastschriftmandats schon vor Gebühreneingang zu verfügen.“¹⁵

Das Justizministerium ist der Meinung, dass die Öffentlichkeitsarbeit betref-

¹² s. unser Newsletter [12/2020](#)

¹³ s. unsere Newsletter [2/2020](#) und [1/2021](#)

¹⁴ s. unsere Newsletter [5/2020](#), [8/2020](#), [11/2020](#), [12/2020](#) und [1/2021](#)

¹⁵ Begründung zu Art. 1 des Gesetzes

fend (und indirekt auch die Werbung für) Patente in Deutschland unzureichend ist:

„In der Bundesrepublik Deutschland fehlt es an einer zentralen Stelle mit Zuständigkeiten für die Information und Öffentlichkeitsarbeit zu Fragen des geistigen Eigentums sowie zur Beratung insbesondere von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) über die effektive Nutzung des Systems des geistigen Eigentums. Damit fehlt auch eine zentrale Anlaufstelle für europäische, internationale und andere nationale Behörden, die in diesem Bereich in den letzten Jahren zunehmend aktiver geworden sind.“¹⁶

Dies soll dadurch geändert werden, dass das DPMA entsprechend ausstaffiert wird:

„Es soll eine rechtliche Grundlage für das DPMA geschaffen werden, die deutsche mittelständische Wirtschaft und die Öffentlichkeit insgesamt über die Möglichkeiten des Innovationsschutzes zu informieren und im Rahmen seiner Aufgaben mit Ämtern für geistiges Eigentum in anderen Ländern sowie europäischen und internationalen Behörden effektiv zusammenzuarbeiten.“¹⁷

Dass es dem Ministerium hier durchaus ernst ist, zeigt die Tatsache, dass immerhin 30 neue Dauerstellen¹⁸ eingeplant sind. Um dies nicht aus Steuermitteln finanzieren zu müssen, ist als Kompensation eine Erhöhung der Jahresgebühren von – über die Laufzeit eines Patents gerechnet – 7,5 % geplant. Tatsächlich wurden die Jahresgebühren des DPMA seit 1999 nicht mehr erhöht.

Ob es wirklich notwendig ist, kommunikationstechnisch quasi einen deutschen Konterpart zum EPA und EUIPO zu schaffen – und wie am Ende die Initiativen des DPMA überhaupt aussehen würden – bleibt abzuwarten. Bislang ist das Gesetz nur als Referentenentwurf veröffentlicht, ob, wann und wie es denn in den Bundestag eingebracht werden wird, bleibt offen. Angesichts der Bundestagswahlen im September dieses Jahres scheint eine Verabschiedung noch in dieser Legislaturperiode allerdings unwahrscheinlich.

¹⁶ Gesetzentwurf, Teil „A“

¹⁷ Gesetzentwurf, Teil „B“

¹⁸ Eine genaue Auflistung der geplanten neuen Stellen findet sich in Abschnitt 4 des Entwurfs.

In eigener Sache

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

Abbildung:
Zolnierrek/Shutterstock.com