



Newsletter Ausgabe 12/2020

Düsseldorf/Essen/Frankfurt/München, 3. Dezember 2020

„FRAND 2.0“ – Vorlage des
LG Düsseldorf an den EuGH

Bundesrat entscheidet am 18. Dezember über das
Einheitspatent(re-)ratifikationsgesetz

Die Beschwerdekammern des EPA und die neue
Verfahrensordnung: ein erster Eindruck

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

„FRAND 2.0“ – Vorlage des LG Düsseldorf an den EuGH

Seit einigen Jahren gibt es, insbesondere in Deutschland, Auseinandersetzungen aus standardessentiellen Patenten, bei denen die Beklagten nicht (mehr) im Telekommunikations- oder Mobilfunksektor tätig sind, sondern im Automobilssektor – quasi ein „FRAND 2.0“.

Dies hat so hohe Wellen geschlagen, dass angenommen werden kann, dass die Gesetzesinitiative¹ zur Aufweichung des automatischen Unterlassungsanspruchs im deutschen Patentrecht auch darauf zurückzuführen ist.

Eine Verteidigungslinie der Beklagten aus der Automobilindustrie ist dabei die, dass sie darauf verweisen, dass sie zwar die betreffenden standardessentiellen Patente nutzen würden - bzw. aufgrund von Vorgaben der EU (sog. „e-call“) sogar müssten – aber die entsprechende Technik zugekauft hätten. Somit müssten nicht sie verklagt werden, sondern die entsprechenden Zulieferer, bzw., wenn diese Zulieferer sich um eine Lizenz bemühten oder sogar bereits eine besäßen, wäre dann dies vorgreiflich gegenüber einer Klage gegen sie.²

Nachdem vor ein paar Monaten in einem Verfahren vor dem Landgericht Mannheim (Urt. v. 18.08.2020, Az. 2 O 34/19) Daimler mit einer entsprechenden Argumentation gegen eine Klage von Nokia nicht erfolgreich war, hat vor wenigen Tagen das Landgericht Düsseldorf in einem parallelen Verfahren zwischen denselben Parteien beschlossen, die Klage auszusetzen und den EuGH zu befragen (Entscheidung vom 26.11.2020, 4c O 17/19).

Gleichzeitig nutzte es die Gelegenheit, auch einzelne Aspekte der Huawei/ZTE-Entscheidung (C-170/13) des EuGH detaillierter klären zu lassen.

Zusammengefasst³ sind die Fragen des LG die folgenden:

Zum Komplex der Lieferkette:

- Ist es FRAND- und/oder kartellwidrig, wenn ein SEP-Patentinhaber einem Zulieferer eine Lizenz verweigert und stattdessen einen Abnehmer (= Automobilhersteller) verklagt?
- Inwieweit spielen hier die Gepflogenheiten des Marktes eine Rolle?
- Gibt es bei mehreren, aufeinander aufbauenden Zulieferern eine Lizenzierungsvorrang?
- Wenn dem Zulieferer eine Lizenz erteilt wird bzw. werden muss, braucht dann der Abnehmer überhaupt eine eigene Lizenz?
- Wie ist ansonsten das Lizenzierungsgebot lt. FRAND bzw. Kartellrecht zu verstehen?

Zur Konkretisierung des Huawei/ZTE-Urteils:

- Inwieweit ist das „Huawei/ZTE-Protokoll“ bindend? Oder können einzelne Schritte, die lt. Huawei/ZTE eigentlich vorprozessual vorzunehmen sind, in einem laufenden Gerichtsverfahren nachgeholt werden?⁴

¹ S. unser [Newsletter 2/2020](#)

² Vgl. hier auch Kühnen, GRUR 2019, 665

³ Der genaue Wortlaut findet sich hier: <https://www.lg-duesseldorf.nrw.de/behoerde/presse/Pressemitteilungen-2020/22-20.pdf>

⁴ Anm.: Die Frage, inwieweit das „Huawei/ZTE -Protokoll“ bindend ist oder nur eine Art „sichere Vorgehensweise“ darstellt, ist mit einer der wesentlichen Unterschiede in der deutschen und britischen Rechtsprechungspraxis, wobei die deutsche Praxis eher ersteren, die britische eher letzteren Standpunkt vertritt, vgl. auch unser [Newsletter 6/2020](#)



In eigener Sache

4IP council veröffentlichte ein [Interview](#) mit Dr. Aloys Hüttermann mit Fragen zum Einheitspatentsystem.

- Weiterhin gibt es Fragen hinsichtlich der Beurteilung der Lizenzbereitschaft der Beklagten – wie detailliert und wie zügig muss diese erklärt werden, damit sie weiterhin die Huawei/ZTE-Bedingungen erfüllt?⁵

Die Parteien haben zwar noch die Möglichkeit, gegen diese Entscheidung Beschwerde vor dem OLG Düsseldorf einzulegen. Allerdings scheint es wenig wahrscheinlich, dass dieser stattgegeben wird, da davon ausgegangen wird, dass das OLG die Vorlage ebenfalls befürwortet.⁶

Ähnlich wie die erste Huawei/ZTE-Entscheidung, die auch auf eine Vorlage des LG Düsseldorf zurückging, hat auch diese erneute Vorlage das Potential, die Praxis der FRAND-Ausinandersetzungen, soweit sie den Telekommunikationsbereich verlassen, nicht nur europaweit, sondern sogar weltweit festzulegen.

Das iam-Magazin hält, zusammen mit den Entwicklungen, was das Einheitspatentsystem angeht (s. folgender Artikel) sogar eine Ära der weltweiten Führung der EU im Patentbereich für möglich.⁷

Das Urteil des EuGH darf somit mit Spannung erwartet werden.

Bundesrat entscheidet am 18. Dezember über das Einheitspatent(re-)ratifikationsgesetz

Nachdem am 26. November 2020 der Bundestag mit einer die notwendige Zweidrittelmehrheit aller Abgeordneten deutlich übertreffenden Mehrheit das Einheitspatent(re-)ratifikationsgesetz gebilligt hat,⁸ ist das Gesetz nun auf der Tagesordnung⁹ des Bundesrats für die letzte Plenarsitzung diesen Jahres, die am 18. Dezember 2020 stattfinden wird.

Auch hier ist eine Zweidrittelmehrheit zwingend, was aber als Formsache gilt, da die einzige Partei, die im Bundestag gegen das Gesetz stimmte, die AfD, in keiner Landesregierung vertreten ist. Im Gegenteil, es kann sogar von einer einstimmigen Zustimmung ausgegangen werden.

Anschließend muss noch die Ausfertigung des Gesetzes sowie die Unterzeichnung durch den Bundespräsidenten erfolgen. Hierfür gibt es keine Frist, allerdings vergehen üblicherweise etwa zwei bis drei Monate. Beim ersten Ratifikationsgesetz erfolgte allerdings in dieser Zeit die Bitte des Bundesverfassungsgerichts, von einer Unterzeichnung abzusehen – ob dies erneut erfolgen wird, scheint aber weniger wahrscheinlich als beim ersten Mal.¹⁰

Selbst wenn aber die Unterzeichnung dann zügig erfolgt, wird zunächst noch die Protokollphase erfolgen, wofür aber noch der Abschluss des Protokolls durch zwei weitere Unterzeichnerstaaten des Einheitspatentsystems notwendig ist. Dies wird aber, sofern



⁵ Anm.: Dies war unter anderem ein wichtiger Aspekt der Sisvel/Haier-Entscheidung des Bundesgerichtshofs, s. unser [Newsletter 6/2020](#)

⁶ Vgl. <https://www.juve-patent.com/news-and-stories/cases/connected-cars-lawsuits-referral-to-cjeu-increasingly-likely/>

⁷ <https://www.iam-media.com/frandseps/saturday-opinion-eu-patent-leadership>

⁸ S. unser [Newsletter 11/2020](#)

⁹ https://www.bundesrat.de/SharedDocs/TO/998/tagesordnung-998.html;jsessionid=FBB-CA59C59FB23553B02EC72F662776B.2_cid365

¹⁰ S. unser [Newsletter 11/2020](#)

Deutschland erfolgreich ratifiziert hat, zügig erwartet, so dass dann die Vorarbeiten für die Einführung des Einheitspatentsystems anlaufen können. Wenn alles glattgeht, könnte dann das Einheitspatentsystem 2022 tatsächlich endgültig Wirklichkeit werden.

Die Beschwerdekammern des EPA und die neue Verfahrensordnung: ein erster Eindruck

Ein knappes Jahr ist die neue Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) des Europäischen Patentamts in Kraft. Die Verfahrensordnung hat dabei im Wesentlichen Verschärfungen hinsichtlich tatsächlichen und vermeintlichen verspäteten Vorbringens mit sich gebracht. So verpflichten beispielsweise de facto Art. 12 Abs. 1 und Abs. 2 der VOBK die Beteiligten, auch ihr Vorbringen aus der ersten Instanz – soweit noch relevant – noch einmal mit der Beschwerdebegründung einzureichen.¹¹

Wenig überraschend nennen nun 15 von 34, also bald die Hälfte, der im Jahr 2020 bisher ergangenen Entscheidungen mit dem Verteilerschlüssel „C“¹² bereits in den Schlagwörtern verspätetes Vorbringen.

Wie ein genereller Blick auf die Entscheidungsdatenbank der Beschwerdekammern zeigt, spielen die zuvor genannten Absätze 1 und 2 des Art. 12 VOBK bislang offensichtlich keine Rolle. Damit ist allerdings auch erst in ein paar Jahren zu rechnen, denn in praktisch allen zurzeit verhandelten Fällen erfolgten Beschwerdebegründung und Erwiderung darauf erheblich vor dem Jahr 2020. So kann bislang nur die Praxis zur Zulassung verspätet eingereicherter Anträge betrachtet werden.

Ein wichtiger Punkt beim Zulassen verspäteter Anträge ist die vom jeweiligen Beteiligten vorgebrachte Begründung; dies zeigt unter anderem die Entscheidung [T 989/15](#).

Nach Art. 13 Abs. 1 VOBK müssen rechtfertigende Gründe für die Verspätung angegeben werden, worauf die Kammer nach ihrem Ermessen den Antrag zulassen kann. Die Begründung „auf alle von der Kammer und den Gegnern vorgebrachten Einwände einzugehen“ überzeugte hier die Kammer nicht, insbesondere als der Beteiligte in der Verhandlung bestätigte, dass keine neuen Aspekte aufgeworfen worden waren.¹³ Die Kammer wies ferner darauf hin, dass nach Art. 13 Abs. 2 VOBK im Stadium nach Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung für eingereichte Anträge i.d.R. außergewöhnliche Umstände vorliegen müssen.¹⁴

Die Entscheidung [T 1418/17](#) zeigt allerdings, dass es auch unter der neuen Verfahrensordnung kein völlig hoffnungsloses Unterfangen sein muss, nach der Ladung zur mündlichen Verhandlung noch einen neuen Hilfsantrag einzureichen. Die rechtfertigenden Gründe beschränkten sich in diesem Fall auf einen Satz, nämlich dass aus einem der anhängigen Hilfsanträge die Verfahrensansprüche gestrichen wurden. Die Kammer berücksichtigte dabei den Umstand, dass die einzige ersichtliche Folge der Streichung der Verfahrensansprüche die wäre, dass sich jegliche Diskussionen zur Neuheit vollständig erledigen würden. Außerdem wurde der Hilfsantrag 7 Monate vor dem Termin der mündlichen Verhandlung eingereicht, so dass für den Gegner ausreichend Zeit zur Reaktion verbleiben würde. Der Hilfsantrag wurde zugelassen.¹⁵

¹¹ S. unser [Newsletter 1/2020](#)

¹² Verteilung an die Vorsitzenden; Entscheidungen mit Verteilerschlüssel „B“, Verteilung an alle Mitglieder der Beschwerdekammern, ergingen im Jahr 2020 bisher nicht

¹³ S. Punkt 6 der Entscheidungsgründe

¹⁴ S. Punkt 16.1 der Entscheidungsgründe

¹⁵ S. Punkte 3.2 und 3.3 der Entscheidungsgründe



Art. 13 Abs. 1 VOBK enthält eine Liste an Kriterien, die die Kammer „bei der Ausübung ihres Ermessens berücksichtigt“. In der Entscheidung [T 954/17](#) gelangte die Kammer allerdings anhand der Erläuterungen zur VOBK zu dem Schluss, dass es ihr vollkommen frei stehe, ob und welche der angegebenen Kriterien sie berücksichtige.¹⁶

Wie die Entscheidung [T 84/17](#) zeigt, sehen die Kammern nach wie vor sehr genau hin, wenn sie das Ausüben des Ermessens in der ersten Instanz über die Zulassung verspäteter Anträge überprüfen sollen. In diesem Fall war als rechtfertigende Begründung vom Patentinhaber angegeben worden, der neue Hilfsantrag erfolge als Reaktion auf neue, vom Gegner eingereichte, Dokumente. Die Einspruchsabteilung hatte jedoch festgestellt, dass auch ohne diese neuen Dokumente die gleiche Veranlassung zum Einreichen dieses Hilfsantrags bereits zuvor bestanden hatte. Auch die übrigen Erwägungen der Einspruchsabteilung wie z.B. zur prima facie Gewährbarkeit wurden von der Kammer geteilt.¹⁷

Unverändert ist auch die bereits zuvor etablierte Praxis der Beschwerdekammern, Anträge, die bereits im erstinstanzlichen Verfahren zurückgenommen wurden, nicht im Beschwerdeverfahren zuzulassen.¹⁸

Einen durch Covid-19 aufgeworfenen Nebenaspekt hatte die Kammer in der Entscheidung T 0950/16 zu prüfen, nämlich ob es möglich ist, dass durch eine neue Ladung zur mündlichen Verhandlung ein Verfahren quasi durch die Hintertür unter die neue Verfahrensordnung fällt. Die Kammer stellte vor diesem Hintergrund fest, dass es unbillig wäre, das Datum der Ladung darüber entscheiden zu lassen, welche Fassung der Verfahrensordnung anzuwenden ist.¹⁹

Abschließend sei eine durch Covid-19 entstehende Neuerung erwähnt, nämlich ein geplanter neuer Artikel 15(a) der Verfahrensordnung,²⁰ der es den Beschwerdekammern ermöglichen soll, mündliche Verhandlungen per Videokonferenz abzuhalten, selbst wenn die Parteien nicht zustimmen. Dieser neue Artikel hätte das langfristig das Potential, die Praxis der Verfahren vor den Beschwerdekammern zu revolutionieren und insbesondere den Standortvorteil München für Anwaltskanzleien fast vollständig abzuschaffen.

¹⁶ S. Punkt 3.10 der Entscheidungsgründe

¹⁷ S. Punkte 2.2 bis 2.5 der Entscheidungsgründe

¹⁸ S. Entscheidung T 74/17, Punkte 4.2 und 4.3 der Entscheidungsgründe

¹⁹ S. Punkt 3.2.2 der Entscheidungsgründe

²⁰ S. hier: [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/26fc88f4ebb-475fec125861f002f09e7/\\$FILE/user_consultation_art_15a_RPBA_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/26fc88f4ebb-475fec125861f002f09e7/$FILE/user_consultation_art_15a_RPBA_en.pdf)

In eigener Sache

Wir wünschen Ihren Angehörigen, Mitarbeitern, Kollegen und natürlich Ihnen selbst alles Gute für die jetzige schwierige Zeit sowie – so weit das möglich ist – frohe Festtage und nur das Beste für 2021.

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.