



BUNDESRECHTSANWALTSKAMMER

Stellungnahme Nr. 3/2018 Januar 2018

Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat und den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss über den Umgang der EU mit standardessenziellen Patenten

Mitglieder des Ausschusses Gewerblicher Rechtsschutz:

Rechtsanwältin Dr. Julia Blind
Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Götz
Rechtsanwalt Dr. Mirko Möller, LL.M.
Rechtsanwältin Dr. Anke Nordemann-Schiffel
Rechtsanwalt Prof. Dr. Christian Osterrieth, Vorsitzender (Berichterstatter)
Rechtsanwalt und Notar Christian Reinicke
Rechtsanwalt Dr. Uwe Richter
Rechtsanwalt Pascal Tavanti

Rechtsanwältin Christina Hofmann, BRAK

Bundesrechtsanwaltskammer

The German Federal Bar
Barreau Fédéral Allemand
www.brak.de

Büro Berlin – Hans Litten Haus

Littenstraße 9 Tel. +49.30.28 49 39 - 0
10179 Berlin Fax +49.30.28 49 39 -11
Deutschland Mail zentrale@brak.de

Büro Brüssel

Avenue des Nerviens 85/9 Tel. +32.2.743 86 46
1040 Brüssel Fax +32.2.743 86 56
Belgien Mail brak.bxl@brak.eu

Verteiler: Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages
Arbeitskreise Recht der Bundestagsfraktionen
Landesjustizminister/Justizsenatoren der Länder
Rechtsanwaltskammern
Bundesnotarkammer
Bundessteuerberaterkammer
Bundesverband der Freien Berufe
Deutscher Anwaltverein
Deutscher Juristinnenbund
Deutscher Notarverein
Deutscher Richterbund
Neue Richtervereinigung e.V.
Patentanwaltskammer
Steuerberaterverband
Wirtschaftsprüferkammer
Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.
Redaktionen der NJW, ZAP, AnwBl, DRiZ, FamRZ, FAZ, Süddeutsche Zeitung, Die Welt, taz, Handelsblatt, dpa, Spiegel, Focus, Deubner Verlag Online Recht, Beck aktuell, Jurion Expertenbriefing, Juris Nachrichten, LexisNexis Rechtsnews, Otto Schmidt Verlag

Die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) ist die Dachorganisation der anwaltlichen Selbstverwaltung. Sie vertritt die Interessen der 28 Rechtsanwaltskammern und damit der gesamten Anwaltschaft der Bundesrepublik Deutschland mit etwa 164.500 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten gegenüber Behörden, Gerichten und Organisationen – auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene.

Am 29.11.2017 hat die Europäische Kommission die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat und den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss über den Umgang der EU mit standardessenziellen Patenten (KOM(2017) 712 endgültig) vorgelegt.

Standards sind Voraussetzungen für interoperable Technologien. Sie werden in Standardisierungsorganisationen (Standard Developing Organisations, SDOs) festgelegt. Standards enthalten häufig Technologien, die durch Patente geschützt sind. Ein Patent, das die für einen Standard essenzielle Technologie schützt, wird als standardessenzielles Patent (SEP) bezeichnet. Digitale Standards sorgen dafür, dass interoperable Technologien eingesetzt werden können. Dementsprechend ist die Standardisierung im Rahmen des Internets der Dinge (Internet of Things, IoT) ein Thema von weltweiter Tragweite. Die Kommission stellt mit der Mitteilung Grundsätze auf, um ausgewogene Rahmenbedingungen für SEP zu fördern. Die Mitteilung enthält keinen Legislativvorschlag, sondern Orientierungshilfen für die Praxis; ferner werden nicht legislative Maßnahmen vorgeschlagen. Die Mitteilung ist ein Element des sogenannten „IP Package“, mit dem die Kommission Maßnahmen vorgelegt hat, um den wirksamen Schutz von geistigen Eigentumsrechten zu gewährleisten.¹

1. Analyse der Kommission

Die BRAK stimmt der Analyse der Kommission in der Mitteilung vom 29.11.2017 über den Umgang der EU mit standardessentiellen Patenten grundsätzlich zu.

Zu Recht wird seitens der Kommission das Thema der Zugänglichkeit der in SDO-Datenbanken gespeicherten Informationen angesprochen. Dem Gebot der Transparenz kommt im vorliegenden Fall schon deshalb herausragende Bedeutung zu, weil Entscheidungen, die auf einer intransparenten Informationsbasis beruhen, sowohl für Lizenzgeber als insbesondere auch für Lizenznehmer außerordentlich weitreichende Konsequenzen haben. Angesichts der ohnehin schon bestehenden Komplexität der Lizenzierung von SEPs muss alles daran gesetzt werden, durch Zugänglichmachen von möglichst umfassenden Informationen den Prozess im Übrigen nicht weiter zu belasten.

Die von der Kommission weiterhin angesprochenen Themen der Modifizierung von Patentanmeldungen im Rahmen des Erteilungsverfahrens sowie der aktualisierten Relevanzprüfung in Bezug auf sich fortentwickelnde und ändernde Standards sind ebenso von hoher praktischer Bedeutung, da hierdurch das gegenwärtig praktizierte System nicht nur intransparent (siehe oben), sondern darüber hinaus fehlerträchtig wird. Angesichts der weitreichenden Konsequenzen, die sich aus einer möglichen Fehleinschätzung einer komplexen patentrechtlichen Lage sowohl für den Erfolg des Standards als auch die Rechtssicherheit des Standardanwenders ergeben, stellt sich auch insoweit das dringende Bedürfnis, mögliche Quellen von Fehlern, Missverständnissen und Unklarheiten zu beseitigen. Insbesondere der Lizenznehmer sieht sich dem Risiko ausgesetzt, im Falle des Auftretens von „Fehlern“ im Rahmen des vorliegenden Verfahrens mit einem Unterlassungsanspruch konfrontiert zu werden, der zu wirtschaftlich sehr einschneidenden Konsequenzen und Schäden führen kann – Schäden, die häufig in keinem Verhältnis zur Bedeutung eines geltend gemachten Patents stehen, weil mit dem Unterlassungsanspruch de facto gegebenenfalls die Nutzung des Standards als solchem untersagt wird. Ferner gilt es zu berücksichtigen, dass, wenn die betroffenen Produkte bereits weitreichend unter

¹ Die Mitteilung ist im Internet verfügbar unter <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26583>

einer Vielzahl von SEPs der übrigen SEP-Inhaber lizenziert sind, die gerichtliche Untersagungsverfügung dazu führt, dass auch den anderen SEP-Lizenzgebern ein nicht mehr zu ersetzender Schaden durch ausgefallene Lizenzzahlungen entsteht.

Zu Recht hat im Zuge der Darstellung der Sach- und Rechtslage die Kommission auch das in der Praxis hochrelevante Thema der Essentialität bzw. der Marktbeherrschung angesprochen. Auch in diesem Zusammenhang gilt: angesichts der weitreichenden Konsequenzen einer Fehleinschätzung droht insbesondere dem Lizenznehmer, dass das FRAND-Verfahren letztlich zu seinen Gunsten nicht greift und er sich daher der Gefahr eines Unterlassungsanspruchs ausgesetzt sieht. Dieses Risiko besteht jedenfalls, solange die Rechtsprechung nur dann von einem Unterlassungsanspruch abzusehen bereit ist, wenn die im Einzelnen schwer zu ermittelnden FRAND-Voraussetzungen nach Ansicht des erkennenden Gerichts erfüllt sind. In diesem Zusammenhang ist zu honorieren, dass sich die Rechtsprechung auch in Folge der Huawei/ZTE-Rechtsprechung des EuGH um einen fairen Kompromiss bemüht und hierbei auch die schwierige Rechtslage für den Lizenznehmer erkennt. Soweit ersichtlich ist es daher bisher nur in zwei Fällen zu einer Ausurteilung eines Unterlassungsanspruchs in Bezug auf ein SEP gekommen, wobei in einem Fall das OLG Karlsruhe durch einen Einstellungsbeschluss die Vollstreckung untersagt hat, (bevor das Patent später vernichtet wurde). Dies kann aber den Lizenznehmer nicht in Sicherheit wiegen: solange u.a. die Standardessentialität des Patents sowie daran anschließend die Marktbeherrschung Anspruchsvoraussetzung für das FRAND-Verfahren nach Huawei/ZTE ist, muss damit gerechnet werden, dass in Fällen, in denen zweifelhaft ist, ob die kartellrechtlichen Eingriffsvoraussetzungen tatsächlich vorliegen, der Unterlassungsanspruch auch ausgeurteilt wird und der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand insoweit seine Wirkung nicht entfaltet. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass der potentielle Verletzer im gerichtlichen Verfahren die volle Darlegungs- und Beweislast für das Bestehen einer marktbeherrschenden Stellung des Patentinhabers trifft, was die Komplexität von Verletzungsverfahren weiter erhöht und deren Ausgang noch unvorhersehbarer macht.

Auch soweit die Kommission auf das Fehlen verlässlicher Bewertungsgrundsätze verweist, ist ihr uneingeschränkt zuzustimmen. Auch insoweit gilt: Risiken von Fehleinschätzungen können auch lizenzwillige Lizenzgeber und Lizenznehmer nie vermeiden. So kann es insbesondere auch auf Seiten eines lizenzwilligen Lizenznehmers ohne Weiteres dazu kommen, dass etwa in der Weigerung der Annahme eines Angebots eines SEP-Lizenzgebers ein Verhalten gesehen wird, welches in Anwendung der Grundsätze von Huawei/ZTE dazu führt, dass das FRAND-Verfahren nicht zur Anwendung kommt, ohne dass es sich bei dem Lizenznehmer um einen „böswilligen“ Lizenznehmer handelt.²

Wie streitbefangen die Bewertungsproblematik auch in Zukunft bleiben wird, ergibt sich nicht zuletzt auch aus der Feststellung der Kommission, dass die Lizenzbedingungen „eindeutig mit dem wirtschaftlichen Wert der patentierten Technologie in Zusammenhang stehen“ müssen.³ Die hier geforderte „Eindeutigkeit“ wird in der Praxis nie erreichbar sein - mit der Konsequenz, dass es in jedem Einzelfall auch in Zukunft stets unsicher bleiben wird, ob der FRAND-Einwand zur Überwindung des Unterlassungsanspruchs tatsächlich durchgreift oder nicht. Zu der Kernfrage, was denn nun FRAND-Bedingungen sind, bzw. wie diese konkret zu ermitteln sein sollen, lässt sich der Mitteilung jedoch leider nichts wesentlich Neues entnehmen. Insoweit bleibt die Mitteilung hinter berechtigten Erwartungen zurück.

² Mitteilung der Kommission vom 29.11.2017, S. 14

³ Mitteilung der Kommission vom 29.11.2017, S. 8

2. Zu den von der Kommission vorgeschlagenen Maßnahmen

Den von der Kommission vorgeschlagenen Maßnahmen zur Überwindung der aufgezeigten Probleme ist grundsätzlich zuzustimmen.

Außerordentlich bedeutsam ist der Hinweis der Kommission auf Art. 3, Abs. 2 IPRED.⁴

Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit hat als übergeordneter Grundsatz nicht nur im Zusammenhang mit der Lizenzierung von SEPs Bedeutung, sondern beansprucht als übergeordneter Rechtsgrundsatz grundsätzlich Geltung. Dies hatte die Kommission in ihrer weiteren Mitteilung vom 29. November 2017⁵ hervorgehoben. In der Tat ist der Kommission darin zuzustimmen, dass der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz nach Art. 3, Abs. 2 IPRED auch im Rahmen des Unterlassungsanspruchs grundsätzlich Wirkung entfaltet, d.h. auch dann, wenn das FRAND-Verfahren wie es von der Rechtsprechung im Anschluss an Huawei/ZTE entwickelt wurde, aus welchen Gründen auch immer nicht zur Anwendung kommen kann. Bedeutungsvoll ist in diesem Zusammenhang, dass die Kommission im Rahmen der gebotenen Interessenabwägung sich auch dafür ausspricht, die möglichen Folgewirkungen einer gerichtlichen Verfügung „für Dritte“ zu berücksichtigen.⁶ Mit der Zulassung von Interessen Dritter im Rahmen des Abwägungsprozesses und der Prüfung mit der Verhältnismäßigkeit betritt die Kommission insoweit – soweit für Deutschland ersichtlich – rechtliches Neuland und fordert insbesondere vor dem Hintergrund der etablierten Rechtsprechung in der Bundesrepublik Deutschland ein Umdenken. In der Konsequenz bedeutet dies, dass die Verhältnismäßigkeit eines Unterlassungsanspruchs nicht schon dann bejaht wird, wenn der potentielle Verletzer die FRAND-Voraussetzungen objektiv nicht erfüllt, sondern es ist in einem eigenständigen Prüfungsschritt festzustellen, warum das Vorliegen der Voraussetzungen verfehlt wurde und inwieweit dies für den potentiellen Verletzer erkennbar gewesen wäre. Gibt dieser etwa ein Angebot ab, dass nur um einen relativ geringen Betrag die FRAND-Gebühr verfehlt, wird dies anders zu bewerten sein, als wenn der Betrag um ein Vielfaches unterschritten wurde. Gleiches muss für die Nachvollziehbarkeit der Begründung des eigenen Angebots gelten. Unabhängig davon sind bei der Prüfung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes auch die Schwere der Folgen eines Unterlassungsanspruchs und die Relation zu der konkret durch das jeweilige Patent geschützten Lehre zu berücksichtigen.

Gleichzeitig ist offensichtlich, dass im Rahmen der von der BRAK grundsätzlich befürworteten Anwendung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes auch in den Fällen, in denen das FRAND-Verfahren nach Huawei/ZTE nicht zu einem abschließenden Ergebnis führt, auch die berechtigten Interessen der Schutzrechtsinhaber berücksichtigt werden müssen. Auch im Falle der Nutzung von SEPs bzw. SEP nahen Patenten kann es nicht richtig sein, den Patentinhaber und Lizenzgeber rechtlos zu stellen. Er muss seinen Anspruch auf eine angemessene Vergütung für die Nutzung auch in dem Fall, in dem sich die Parteien nicht über eine angemessene Vergütung einigen können, zügig und schnell durchsetzen können. In diesem Zusammenhang müssten Verfahren entwickelt werden, die es den Patentinhabern erlauben, auch ohne „Drohung“ mit der Durchsetzung eines Unterlassungsanspruchs zumindest einen Anspruch auf angemessene Vergütung (fair and reasonable) durchzusetzen. Mit diesem Vorschlag würde auch ein Gedanke aufgegriffen, der in dem „Leitfaden zu bestimmten Aspekten der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums vom 29.11.2017“ angesprochen ist. Solange dies nicht der Fall ist, wird die

⁴ Intellectual Property Rights Enforcement Directive: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32004L0048>

⁵ Leitfaden zu Bestimmten Aspekten der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Durchsetzung der Rechte des Geistigen Eigentums

⁶ Mitteilung der Kommission vom 29.11.2017, S. 13 oben

Rechtsprechung im Einzelfall unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände entscheiden müssen, ob die begehrte Unterlassung verhältnismäßig ist.

3. Zusammenfassung

Die BRAK begrüßt die Initiative der EU-Kommission in der Mitteilung vom 29. November 2017 über den Umgang der EU mit standardessentiellen Patenten. Die von der Kommission erwähnten Probleme sind real und müssen einer rechtlichen Klärung zugeführt werden. Es ist das Verdienst der Kommission, die Probleme „beim Namen genannt zu haben“ um sich für eine Weiterentwicklung des bisher geltenden Rechts und des bisher zugrunde gelegten Verfahrens einzusetzen. Ist bisher in dem kartellrechtlichen Zwangslizenzinwand die einzig mögliche Verteidigung gegen einen unbeschränkten Unterlassungsanspruchs gesehen worden, eröffnet der Leitfaden durch Verweis auf Art. 3, Abs. 2 IPRED einen weiteren, ergänzenden Weg, auch außerhalb der Eingriffsvoraussetzungen des Kartellrechts einen Lösungsweg für besonders gelagerte Fallkonstellationen zu entwickeln.

* * *