



Die Erhebung einer Unterlassungsklage durch den marktbeherrschenden Inhaber eines standardessenziellen Patents gegen einen angeblichen Patentverletzer kann unter bestimmten Umständen einen Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung darstellen

Inbesondere muss der Patentinhaber, wenn er sich zuvor verpflichtet hat, Dritten Lizenzen zu fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien Bedingungen zu erteilen, vor einer solchen Klage auf Unterlassung der Beeinträchtigung seines Patents oder Rückruf der Produkte, für deren Herstellung dieses Patent benutzt wurde, dem angeblichen Patentverletzer eine konkretes Lizenzangebot unterbreiten

Nach dem Unionsrecht soll die Ausübung ausschließlicher Rechte, die mit einem Recht des geistigen Eigentums, wie etwa einem Patent, verbunden sind, gewährleistet werden, zugleich aber auch der freie Wettbewerb erhalten bleiben. Zum Verhältnis dieser beiden Ziele hat der Gerichtshof bereits ausgeführt, dass die Ausübung solcher ausschließlichen Rechte (wie des Rechts, eine Patentverletzungsklage zu erheben) zu den Vorrechten des Inhabers gehört, so dass sie als solche keinen Missbrauch einer beherrschenden Stellung darstellen kann, selbst wenn sie von einem Unternehmen in beherrschender Stellung ausgeht. Nur unter außergewöhnlichen Umständen kann die Ausübung des ausschließlichen Rechts ein missbräuchliches Verhalten darstellen¹.

Der vorliegende Fall weist jedoch Besonderheiten gegenüber dieser Rechtsprechung auf. Zum einen betrifft er ein „standardessenzielles Patent“ (SEP), d. h. ein Patent, dessen Benutzung für jeden Wettbewerber unerlässlich ist, der Produkte herzustellen beabsichtigt, die dem Standard, mit dem es verbunden ist, entsprechen (wobei der Standard von einer Standardisierungsorganisation normiert ist). Zum anderen hat das Patent den Status eines SEP nur erlangt, weil sich sein Inhaber gegenüber der betreffenden Standardisierungsorganisation unwiderruflich verpflichtet hat, Dritten zu FRAND-Bedingungen (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory), d. h. zu fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien Bedingungen, Lizenzen zu erteilen.

Huawei Technologies, ein weltweit auf dem Telekommunikationssektor tätiges Unternehmen, ist Inhaber eines europäischen Patents², das das Unternehmen beim European Telecommunication Standards Institute (ETSI)³ als für den „Long Term Evolution“-Standard essenzielles Patent anmeldete. Dabei verpflichtete sich Huawei, Dritten Lizenzen zu FRAND-Bedingungen zu erteilen.

Huawei erhob vor dem Landgericht Düsseldorf (Deutschland) eine Patentverletzungsklage gegen zwei Gesellschaften der internationalen ZTE-Gruppe. Diese Gruppe vertreibt in Deutschland

¹ Vgl. u. a. Urteil des Gerichtshofs vom 29. April 2004, IMS Health (Rechtssache [C-418/01](#), Pressemitteilung [Nr. 32/04](#)).

² Unter der Referenz EP 2 090 050 B 1 eingetragenes europäisches Patent mit der Bezeichnung „Verfahren und Einrichtung zum Aufbau eines Synchronisierungssignals in einem Vermittlungssystem“, das in der Bundesrepublik Deutschland als Vertragsstaat des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente erteilt wurde.

³ Das ETSI ist eine Organisation, deren Ziel darin besteht, Standards zu normieren, die an die technischen Ziele des Europäischen Telekommunikationssektors angepasst sind, sowie darin, für das ETSI selbst, seine Mitglieder und andere, die seine Standards anwenden, die Gefahr zu verringern, dass Investitionen in die Vorbereitung, Annahme und Anwendung von Standards verschwendet werden, weil für einen Standard kein essenzielles Schutzrecht zu Verfügung steht.

Produkte, die nach dem Long Term Evolution-Standard⁴ arbeiten, und benutzt somit das Patent von Huawei, zahlt jedoch an dieses Unternehmen keine Lizenzgebühren. Mit ihrer Klage hat Huawei Unterlassung, Rückruf, Rechnungslegung und Schadensersatz geltend gemacht. Zuvor hatten Huawei und ZTE Gespräche über die Patentverletzung und die Möglichkeit einer Lizenzerteilung zu FRAND-Bedingungen geführt, waren jedoch nicht zu einer Einigung gelangt.

Das Landgericht bittet den Gerichtshof, die Bedingungen zu präzisieren, unter denen ein Unternehmen in marktbeherrschender Stellung wie Huawei⁵ diese Stellung dadurch missbraucht, dass es eine Patentverletzungsklage erhebt.

In seinem heutigen Urteil unterscheidet der Gerichtshof zwischen Klagen auf Unterlassung oder Rückruf und Klagen auf Rechnungslegung und Schadensersatz.

Zum ersten Typ von Klagen entscheidet der Gerichtshof, dass der Inhaber eines für einen von einer Standardisierungsorganisation normierten Standard essenziellen Patents, der sich gegenüber dieser Organisation unwiderruflich verpflichtet hat, jedem Dritten Lizenzen zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, **seine marktbeherrschende Stellung nicht dadurch missbraucht, dass er eine Patentverletzungsklage auf Unterlassung der Beeinträchtigung seines Patents oder auf Rückruf der Produkte**, für deren Herstellung diese Patent benutzt wurde, **erhebt, wenn**

- er zum einen den angeblichen Verletzer vor Erhebung der Klage auf die Patentverletzung, die ihm vorgeworfen wird, hingewiesen hat und dabei das fragliche Patent bezeichnet und angegeben hat, auf welche Weise es verletzt worden sein soll, und zum anderen dem Patentverletzer, nachdem dieser seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schließen, ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu diesen Bedingungen unterbreitet und insbesondere die Lizenzgebühr sowie die Art und Weise ihrer Berechnung angegeben hat und
- dieser Patentverletzer, 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 u. a. impliziert, dass keine Verzögerungstaktik verfolgt wird.

Der angebliche Patentverletzer, der das Angebot des SEP-Inhabers nicht angenommen hat, kann sich auf den missbräuchlichen Charakter einer Unterlassungs- oder Rückrufklage nur berufen, wenn er dem Inhaber des SEP innerhalb einer kurzen Frist schriftlich ein konkretes Gegenangebot macht, das den FRAND-Bedingungen entspricht.

Zum zweiten Typ von Klagen stellt der Gerichtshof fest, dass **das Verbot, eine marktbeherrschende Stellung zu missbrauchen**, ein Unternehmen in beherrschender Stellung, das Inhaber eines für einen von einer Standardisierungsorganisation normierten Standard essenziellen Patents ist und sich gegenüber der Standardisierungsorganisation verpflichtet hat, Dritten zu FRAND-Bedingungen Lizenzen für dieses Patent zu erteilen, unter Umständen wie den vorliegenden **nicht hindert**, gegen den angeblichen Verletzer seines Patents **eine Verletzungsklage auf Rechnungslegung** bezüglich der vergangenen Benutzungshandlungen in Bezug auf das Patent **oder auf Schadensersatz** wegen dieser Handlungen **zu erheben**. Diese Klagen haben nämlich keine unmittelbaren Auswirkungen darauf, ob dem Standard entsprechende, von Wettbewerbern hergestellte Produkte auf den Markt gelangen oder auf dem Markt bleiben.

HINWEIS: Im Wege eines Vorabentscheidungsersuchens können die Gerichte der Mitgliedstaaten in einem bei ihnen anhängigen Rechtsstreit dem Gerichtshof Fragen nach der Auslegung des Unionsrechts oder nach der Gültigkeit einer Handlung der Union vorlegen. Der Gerichtshof entscheidet nicht über den nationalen

⁴ Dieser Standard umfasst über 4 700 essenzielle Patente. Sowohl Huawei als auch ZTE sind Inhaber zahlreicher für diesen Standard essenzieller Patente und haben sich verpflichtet, Dritten Lizenzen zu FRAND-Bedingungen zu erteilen.

⁵ Dem Landgericht Düsseldorf zufolge ist unstrittig, dass Huawei eine marktbeherrschende Stellung innehat. Daher beziehen sich die Vorlagefragen nur auf das Vorliegen eines Missbrauchs.

Rechtsstreit. Es ist Sache des nationalen Gerichts, über die Rechtssache im Einklang mit der Entscheidung des Gerichtshofs zu entscheiden. Diese Entscheidung des Gerichtshofs bindet in gleicher Weise andere nationale Gerichte, die mit einem ähnlichen Problem befasst werden.

Zur Verwendung durch die Medien bestimmtes nichtamtliches Dokument, das den Gerichtshof nicht bindet.

Der [Volltext](#) des Urteils wird am Tag der Verkündung auf der Curia-Website veröffentlicht

Pressekontakt: Hartmut Ost ☎ (+352) 4303 3255

Filmaufnahmen von der Verkündung des Urteils sind verfügbar über

[„Europe by Satellite“](#) ☎ (+32) 2 2964106