



Presse und Information

Gerichtshof der Europäischen Union

PRESSEMITTEILUNG Nr. 155/14

Luxemburg, den 20. November 2014

Schlussanträge des Generalanwalts in der Rechtssache C-170/13
Huawei Technologies Co. Ltd / ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH

Nach Auffassung von Generalanwalt Wathelet kann der Inhaber eines standardessenziellen Patents verpflichtet sein, einem Patentverletzer ein konkretes Lizenzangebot zu unterbreiten, bevor er eine Unterlassungsklage gegen ihn erhebt

Dies ist der Fall, wenn der Inhaber des Patents eine beherrschende Stellung innehat und sich gegenüber der Standardisierungsorganisation verpflichtet hat, Dritten zu fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien Bedingungen eine Lizenz zu erteilen, und der Patentverletzer bereit, willens und fähig ist, einen Vertrag über eine solche Lizenz zu schließen

Das chinesische Telekommunikationsunternehmen Huawei besitzt ein europäisches Patent, das als „essenziell“ für den „Long Term Evolution“ (LTE)-Standard gilt, der vom Europäischen Institut für Telekommunikationsnormen (ETSI) normiert wird. Der LTE-Standard ist ein Mobilfunkstandard der nächsten (4.) Generation. Weil bei Nutzung dieses Standards die Lehre des Patents von Huawei zwangsläufig verwirklicht wird, wird es als „essenziell“ eingestuft. Huawei zeigte sein Patent gegenüber ETSI an, dem das Unternehmen als Mitglied angehört. Zudem verpflichtete sich Huawei zur Erteilung von Lizenzen an Dritte zu fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien Bedingungen, die generell auf Englisch als FRAND (**F**air, **R**easonable and **N**on-**D**iscriminatory terms) bezeichnet werden.

Die chinesische Unternehmensgruppe ZTE vertreibt in Deutschland u. a. Basisstationen mit LTE-Software, so dass sie automatisch das Patent von Huawei benutzt. Nachdem die Gespräche zwischen Huawei und ZTE über den Abschluss eines Lizenzvertrags zu FRAND-Bedingungen ergebnislos geblieben waren, erhob Huawei beim Landgericht Düsseldorf eine Patentverletzungsklage gegen ZTE, gerichtet auf Unterlassung, Rechnungslegung, Rückruf und Schadensersatz. Nach Auffassung von ZTE stellt die Klage einen Missbrauch einer beherrschenden Stellung dar, da sie ihre Bereitschaft zu Verhandlungen über eine Lizenz erklärt habe.

Das Landgericht Düsseldorf hat dem Gerichtshof mehrere Fragen gestellt. So möchte es wissen, ob und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen die Patentverletzungsklage des Inhabers eines „für einen von einer Standardisierungsorganisation normierten Standard essenziellen Patents“ (SEP) gegen einen Hersteller von Erzeugnissen, die diesen Standard benutzen, einen Missbrauch einer beherrschenden Stellung im Sinne des Wettbewerbsrechts der Union darstellt, wenn sich der Inhaber zur Erteilung von Lizenzen zu FRAND-Bedingungen verpflichtet hat.¹

In seinen heutigen Schlussanträgen bemerkt Generalanwalt Melchior Wathelet zunächst, dass das Landgericht Düsseldorf eine marktbeherrschende Stellung von Huawei unterstellt. Der Generalanwalt legt jedoch Wert auf die Feststellung, dass daraus, dass ein Unternehmen ein SEP besitzt, nicht zwingend folgt, dass es eine beherrschende Stellung innehat, und dass vom nationalen Gericht im Einzelfall geprüft werden muss, ob dies tatsächlich der Fall ist.²

¹ Angesichts dieser Fragen beschränkt der Generalanwalt seine Prüfung auf das Wettbewerbsrecht und insbesondere auf die Frage des Missbrauchs einer beherrschenden Stellung. Dies bedeutet indessen nicht, dass die in Rede stehende Problematik, deren Grund seines Erachtens vor allem darin liegt, dass Begriff und Inhalt der FRAND-Bedingungen unklar sind, nicht in anderen Rechtsgebieten oder mit anderen Mechanismen als denen des Wettbewerbsrechts angemessen oder gar besser gelöst werden könnte.

² Der Umstand, dass jeder, der einen von einer Standardisierungsorganisation normierten Standard benutzt, zwangsläufig die Lehre eines SEP verwirklicht (und damit eine Lizenz des Inhabers dieses Patents benötigt), kann zwar

Nach dieser Feststellung schlägt der Generalanwalt vor, die Fragen des Landgerichts Düsseldorf wie folgt zu beantworten:

Hat sich der Inhaber eines standardessenziellen Patents (SEP) einer Standardisierungsorganisation gegenüber zur Erteilung einer Lizenz an Dritte zu fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien Bedingungen (FRAND) verpflichtet und stellt er anschließend einen Antrag auf Anordnung von Abhilfemaßnahmen gegenüber einem Patentverletzer oder macht er ihm gegenüber einen Unterlassungsanspruch gerichtlich geltend³ (wodurch im Erfolgsfall Erzeugnisse und Dienstleistungen des Verletzers eines SEP von den Märkten, für die der betreffende Standard gilt, ausgeschlossen werden können), dann stellt dies einen **Missbrauch einer beherrschenden Stellung**⁴ dar, wenn feststeht, dass er seine Verpflichtungszusage nicht eingehalten hat, obwohl der Patentverletzer objektiv bereit, willens und fähig ist, einen Vertrag über eine solche Lizenz zu schließen.

Die Einhaltung der Verpflichtungszusage setzt voraus, dass der Inhaber eines SEP, **wenn ein Missbrauch einer beherrschenden Stellung nicht vorliegen soll, vor der Einreichung eines Antrags auf Anordnung von Abhilfemaßnahmen bzw. vor der gerichtlichen Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs** den angeblichen Patentverletzer, sofern nicht feststeht, dass dieser umfassend informiert ist, durch ein mit Gründen versehenes Schreiben von der in Frage stehenden Verletzung unterrichtet, wobei anzugeben ist, welches das relevante SEP ist und worin die Verletzung durch den Patentverletzer besteht. **Der Inhaber eines SEP muss dem angeblichen Patentverletzer unter allen Umständen ein schriftliches Lizenzvertragsangebot zu FRAND-Bedingungen unterbreiten, das alle üblicherweise in einem Lizenzvertrag der betreffenden Branche aufgeführten Bedingungen zu enthalten hat, insbesondere die genaue Höhe der Lizenzgebühr und die Art ihrer Berechnung.**

Der Patentverletzer hat auf dieses Angebot sorgfältig und ernsthaft zu reagieren. Nimmt er das Angebot des Inhabers eines SEP nicht an, hat er diesem kurzfristig ein angemessenes schriftliches Gegenangebot zu den Klauseln zu unterbreiten, mit denen er nicht einverstanden ist. In der Einreichung eines Antrags auf Anordnung von Abhilfemaßnahmen oder der gerichtlichen Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs liegt kein Missbrauch einer beherrschenden Stellung, wenn das Verhalten des Patentverletzers ein rein taktisches und/oder zögerliches und/oder nicht ernst gemeintes Verhalten ist.

Sind keine Verhandlungen aufgenommen worden oder sind diese ergebnislos geblieben, kann das Verhalten des angeblichen Patentverletzers nicht als zögerlich oder als nicht ernst gemeint angesehen werden, wenn dieser die Festsetzung von FRAND-Bedingungen durch ein Gericht oder ein Schiedsgericht verlangt. In diesem Fall darf der Inhaber eines SEP vom Patentverletzer die Stellung einer Bankbürgschaft für die Zahlung der Lizenzgebühren oder die Hinterlegung eines vorläufigen Betrags bei dem Gericht oder Schiedsgericht für die bisherige oder zukünftige Nutzung seines Patents verlangen.

Das Verhalten des angeblichen Patentverletzers kann auch dann nicht als zögerlich oder als nicht ernst gemeint angesehen werden, wenn er sich bei den Verhandlungen über eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen das Recht vorbehält, nach Abschluss des Lizenzvertrags vor einem Gericht oder Schiedsgericht die Rechtsbeständigkeit des Patents anzugreifen sowie geltend zu machen, dass er die Lehre des Patents nicht genutzt hat oder das Patent nicht essenziell ist.⁵

die einfache Vermutung begründen, dass der Inhaber dieses Patents über eine beherrschende Stellung verfügt. Nach Ansicht des Generalanwalts muss es jedoch möglich sein, diese Vermutung durch konkrete und substantiierte Angaben zu widerlegen.

³ Aufgrund der Art. 9 und 10 der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (ABl. L 157, S. 45).

⁴ Nach Art. 102 AEUV.

⁵ Der Generalanwalt stellt hierzu fest, dass das ETSI weder kontrolliert, ob das geistige Eigentum, das ihm von einem seiner Mitglieder mitgeteilt wurde, Bestand hat, noch, ob es essenziell ist. Es scheint, dass für den LTE-Standard mehr als 4 700 Patente als essenziell angezeigt wurden und diese Patente in erheblichem Umfang weder rechtsbeständig noch standardessenziell sein könnten.

Die Klage des Inhabers eines SEP auf Rechnungslegung stellt keinen Missbrauch einer beherrschenden Stellung dar. Das betreffende Gericht hat darüber zu wachen, dass die Maßnahme angemessen und verhältnismäßig ist.

Die Klage des Inhabers eines SEP auf Schadensersatz für vergangene Benutzungshandlungen, die nur darauf gerichtet ist, ihn für die vergangenen Verletzungen seines Patents zu entschädigen, stellt keinen Missbrauch einer beherrschenden Stellung dar.

HINWEIS: Die Schlussanträge des Generalanwalts sind für den Gerichtshof nicht bindend. Aufgabe des Generalanwalts ist es, dem Gerichtshof in völliger Unabhängigkeit einen Entscheidungsvorschlag für die betreffende Rechtssache zu unterbreiten. Die Richter des Gerichtshofs treten nunmehr in die Beratung ein. Das Urteil wird zu einem späteren Zeitpunkt verkündet.

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 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](#) der Schlussanträge wird am Tag der Verlesung auf der Curia-Website veröffentlicht

Pressekontakt: Hartmut Ost ☎ (+352) 4303 3255