

Anne Hein: Tripolare Interessenssituationen im Patentrecht

Die Autorin ist Studentin der Rechtswissenschaft im 10. Fachsemester an der Universität Bayreuth. Der Beitrag entstand im Rahmen des studienbegleitenden Seminars zum Geistigen Eigentum bei Prof. Dr. Michael Grünberger, LL.M. (NYU) am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Wirtschafts- und Technikrecht (Lehrstuhl Zivilrecht X).

A. Hinführung

Die zunehmende Entwicklung zum „Internet of Things“ (IoT)¹ ist durch Schaffung von Interoperabilität zum großen Teil auf technische Standardisierung zurückzuführen.² Für einen technischen Standard, wie beispielsweise LTE im Bereich der Datenübertragung,³ ist eine Vielzahl an Patenten unersetzlich, sog. standardessentielle Patente (SEPs).⁴ Da zumeist auch die technische Lösung des Standards nicht substituierbar ist, stellt die Lizenz eine notwendige Zugangsvoraussetzung zum nachgelagerten Produktmarkt dar.⁵ Es besteht ein Konflikt zwischen den positiven Effekten auf die Wirtschaft und Innovation durch Standardisierung und der gleichzeitigen Hemmung dieser durch SEPs.⁶

Das Problem wird adressiert, indem bei der Standardsetzung durch eine Standardisierungsorganisation (SSO) (sog. de jure-Standard)⁷ ein Patent nur dann essentieller Bestandteil wird, wenn die SEP-Inhaberin eine Erklärung abgibt zu „fair, reasonable and non-discriminatory“ (FRAND)-Bedingungen die erforderlichen Lizenzen an Dritte zu erteilen.⁸

Wird bei einem mehrteiligen Produkt auf Stufe der Endherstellerin eine Komponente eines Zulieferers verbaut, die bereits die technische Lehre eines Patents implementiert, stellt sich die Frage, wer die FRAND-Lizenz abschließen kann bzw. muss – Zulieferer, Endherstellerin oder beide.

Diese Fragestellung war Gegenstand eines Vorabentscheidungsersuchens nach Art. 267 AUEV des LG Düsseldorf an den EuGH.⁹ Der zugrundeliegende Sachverhalt stellt sich in vereinfachter Form folgendermaßen dar:¹⁰ „Die

deutsche Automobilherstellerin D stattet gemäß der VO 2015/758/EU seit dem 31.3.2018 alle neuen Fahrzeugmodelle serienmäßig mit einem eCall-Notrufsystem aus, das bei Unfällen automatisch um Hilfe ruft. Das eCall-System nutzt einen LTE-Standard, für dessen Technologie die Mobiltelefonherstellerin N ein Patent innehat. Gegenüber der Standardisierungsorganisation ETSI hat N die Technologie als standardessentiell deklariert, eine FRAND-Erklärung abgegeben und wurde deshalb in den Standard aufgenommen. Damit liegt ein standardessentielles Patent (SEP) vor. Die N hat D auf die Nutzung ihres SEP hingewiesen und der Firma D ist bewusst, dass sie nun innerhalb kurzer Frist ausdrücklich und unzweifelhaft gegenüber N ihre Lizenzwilligkeit bezüglich einer FRAND-Lizenz zum Ausdruck bringen muss. Ihr ist bekannt, dass Patentlizenzgebühren im Mobilfunkbereich grundsätzlich am Verkaufsgewinn auf der letzten Verwertungsstufe ausgerichtet sind. Die Serienmodelle der D werden für € 15.000 bis € 80.000 (netto) verkauft. Das Bauteil, in dem das eCall-Notrufsystem installiert ist, wird aber von dem Zulieferer T produziert, der einen Stückpreis von € 100 (netto) verlangt. Der Vorstand der D sieht nicht ein, dass die D eine FRAND-Lizenz am SEP der N nehmen muss. Er ist der Ansicht, dass der T als erster Nutzer des SEP mit N eine FRAND-Lizenz vereinbaren sollte. Dieser wäre dazu grundsätzlich auch bereit. Er findet allerdings, dass ein Kraftfahrzeug nicht mit einem mobilen Endgerät vergleichbar ist und möchte eine FRAND-Lizenz nur akzeptieren, wenn sie sich am Verkaufspreis des (bzw. seines) kleinsten Bauteils orientiert.“

¹ Mitteilung der Kommission über den Umgang der EU mit standardessentiellen Patenten, COM(2017)712 final, 1; *Sonntag/Kalbfus*, Standardessentielle Patente und das „Internet of Things“: Die Sicht der EU-Kommission, GRUR-Prax 2018, S. 42 (42).

² *Dornis*, Das standardessentielle Patent und die FRAND-Lizenz (Teil 1), WRP 2020, S. 540 (541); *Martinez*, FRAND as Access to All versus Licence to All, GRUR Int. 2019, S. 633 (633).

³ *Dornis*, WRP 2020, S. 540 (541).

⁴ *Eckel*, Anspruch auf Lizenzerräumung aus FRAND-Erklärung bei standardessentiellen Patenten – Teil 1, NZKart 2017, S. 408 (408); *Martinez*, GRUR Int. 2019, S. 633 (634).

⁵ EuGH v. 16.07.2015 – C-170/13, Huawei/ZTE, ECLI:EU:C:2015:477, Rn. 49 f.; *Dornis*, WRP 2020, S. 540 (541).

⁶ Einzelheiten bei *Dornis*, WRP 2020, S. 540 (541); *Martinez*, GRUR Int. 2019, S. 633 (633 f.); *Nilsson*, Appropriate base to determine a fair return on investment: A legal and economic perspective on FRAND, GRUR Int. 2017, S. 1017 (1017 f.).

⁷ *Eckel*, NZKart 2017, S. 408 (408); *Martinez*, GRUR Int. 2019, S. 633 (633). Nachfolgende Ausführungen beziehen sich auf de jure-Standards.

⁸ *Martinez*, GRUR Int. 2019, S. 633 (634). Siehe z.B. Art. 6.1 ETSI IPR Policy, <https://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-ipr-policy.pdf> [Stand: 05.04.2021].

⁹ LG Düsseldorf, Beschl. v. 26.11.2020 – 4c O 17/19. Einreichung der Rechtssache beim EuGH, C-182/21, Abl. 2021 C 252, 8. Zwischenzeitlicher

Vergleichschluss der Parteien: Pressemitteilung der Daimler AG und Nokia v. 01.06.2021, <https://group-media.mercedes-benz.com/marsMediaSite/de/instance/ko/Gemeinsame-Pressemitteilung-der-Daimler-AG-und-Nokia-Daimler-und-Nokia-unterzeichnen-Patentlizenzvertrag.xhtml?oid=50101910#prevId=50102149> [Stand:17.02.2022]. Streichung der Rechtssache C-182/21, OJ C 382, 20.09.2021, S. 24.

¹⁰ Der Sachverhalt entstammt der Aufgabenstellung zur studienbegleitenden Seminararbeit der juristischen Universitätsprüfung (Universität Bayreuth) von Herrn Prof. Dr. Michael Grünberger, LL.M. (NYU).

Die Frage, ob in einer solchen mehrstufigen Herstellungskette eines mehrteiligen Produkts die Endherstellerin oder der Zulieferer die FRAND-Lizenz abschließen kann bzw. muss, soll im Rahmen dieses Beitrags unter Einbeziehung des Beispielsfalls erörtert werden. Zunächst wird erläutert, inwieweit die SEP-Nutzer eine „Pflicht“ zum Abschluss einer FRAND-Lizenz trifft. Aufgrund der Praxisrelevanz werden sodann die Verhaltensanforderungen an die Beteiligten hinsichtlich der FRAND-Verhandlung analysiert. Im Kontext eines FRAND-konformen Lizenzentgelts stellt sich weiterhin die Frage der geeigneten Berechnungsgrundlage. Im Anschluss wird erörtert, ob dem SEP-Nutzer ein Anspruch auf Lizenzerteilung zusteht.

B. Keine gesetzliche Pflicht der Nutzer zum Abschluss eines Lizenzvertrags

Der Patentinhaberin steht gegenüber widerrechtlichen Benutzern der patentierten Erfindung kein Anspruch auf Abschluss eines Lizenzvertrags zu; jedoch kann sie gegen diese nach §§ 139 ff. PatG ggf. i.V.m. Art. 64 I EPÜ vorgehen.¹¹ Für den Beispielsfall bedeutet dies, dass weder die Endherstellerin D noch den Zulieferer T eine gesetzliche Pflicht zum Abschluss einer FRAND-Lizenz trifft, obwohl Herstellung und Verkauf des LTE-fähigen eCall-Systems, welches das SEP der N implementiert, sowie dessen Einbau in ein Fahrzeug und der anschließende Verkauf des Fahrzeugs unweigerlich Benutzungshandlungen nach § 9 S. 2 Nr. 1 PatG ggf. i.V.m. Art. 64 III EPÜ darstellen.

Haben T und D jedoch Interesse an einer fortlaufenden Nutzung der patentierten Erfindung und möchten insbesondere nicht riskieren gem. § 139 I 1 PatG ggf. i.V.m. Art. 64 I EPÜ auf Unterlassung in Anspruch genommen zu werden, brauchen sie eine Berechtigung für die relevanten Nutzungshandlungen, sodass der Abschluss eines Lizenzvertrags dringend erforderlich ist.

C. Verhaltensanforderungen im Kontext der FRAND-Lizenzverhandlung

Im Beispielsfall hat SEP-Inhaberin N die Endherstellerin D mit der Intention, Lizenzvertragsverhandlungen aufzunehmen, auf

die Patentverletzung hingewiesen. Es stellt sich die Frage, ob D gegenüber N auf die Lizenzwilligkeit des Zulieferers T verweisen darf bzw. N jenen Hinweis ignorieren und D auf Unterlassung in Anspruch nehmen kann, ohne sich eines Missbrauchsvorwurfs nach Art. 102 AEUV bzw. § 19 GWB auszusetzen.

Zur Näherung der Fragestellung ist zunächst zu konkretisieren, unter welchen Umständen eine Unterlassungsklage im FRAND-Kontext missbräuchlich sein kann. Im Anschluss wird dann die etwaige Missbräuchlichkeit der beschriebenen Verhaltensweise der N und die Auswirkungen der gefundenen Ergebnisse auf die Praxis erörtert.

I. Missbräuchlichkeit einer Unterlassungsklage

Der Patentinhaberin steht an der patentierten Erfindung ein subjektives Ausschließlichkeitsrecht (ASR) zu; in dessen Ausfluss kann sie Dritte grds. von der Benutzung ausschließen und gegen widerrechtliche Benutzungen vorgehen.¹² Die Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs als Ausübungen des Rechts am geistigen Eigentum kann nur unter besonderen Umständen einen Missbrauch nach Art. 102 AEUV bzw. § 19 GWB darstellen.¹³

1. Verhältnis des europäischen und nationalen Kartellrechts

Sobald der Missbrauch mit hinreichender Wahrscheinlichkeit¹⁴ den Warenverkehr zwischen EU-Mitgliedsstaaten zu beeinträchtigen vermag, hat Art. 102 AEUV zwingend Anwendung zu finden; eine parallele Anwendung nationalen Rechts bleibt möglich, Art. 3 I 2 VO 1/2003, § 22 III GWB.¹⁵ Strengeres nationales Recht kann bei einseitigen Handlungen eines Unternehmens erlassen werden, Art. 3 II 2 VO 1/2003, § 22 III 3 GWB. Hiervon wurde im Rahmen des § 19 GWB teilweise Gebrauch gemacht,¹⁶ doch sind jene Regelungen im Kontext der nachfolgenden Ausführungen nicht relevant. In der Praxis wird teilweise vollständig von einer Prüfung des

¹¹ BGH v. 05.05.2020 – KZR 36/17, Rn. 70; *Kühnen*, Handbuch der Patentverletzung, 13. Auflage 2020, Kap. E Rn. 330.

¹² *Haedicke*, Patentrecht, 5. Auflage 2020, Kap. 1 Rn. 22.

¹³ EuGH v. 06.04.1995 – verb. C-241/91 P und C-242/91 P, Magill, ECLI:EU:C:1995:98, Rn. 50; EuGH v. 29.04.2004 – C-418/01, IMS Health/NDC Health, ECLI:EU:C:2004:257, Rn. 35; EuGH v. 16.07.2015 – C-170/13, Huawei/ZTE, ECLI:EU:C:2015:477, Rn. 46 f.; *Eilmansberger/Bien* in: MüKo-WettbR, 3. Auflage 2020, Art. 102 Rn. 770; *McGuire* in: Busse (Begr./)Keukenschrijver (Hrsg.), Patentgesetz, Kommentar, 9. Auflage 2020, § 24 Rn. 94.

¹⁴ EuGH v. 30.06.1966 – 56/65, Société Technique Minière/Maschinenbau Ulm, ECLI:EU:C:1966:38; *Fuchs* in: Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, Kommentar, Bd. 1, 6. Auflage 2019, Art. 102 Rn. 22.

¹⁵ *Fuchs* in: Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, Kommentar, Bd. 2, 6. Auflage 2020, § 19 GWB Rn. 59; *Weyer* in: Frankfurter Kommentar zum Kartellrecht, Losebl. – Stand: Dezember 2020, § 19 GWB Rn. 75.

¹⁶ *Scholz* in: Wiedemann (Hrsg.), Handbuch des Kartellrechts, 4. Auflage 2020, § 22 Rn. 13; *Weyer* in: Frankfurter Kommentar zum Kartellrecht (Fn. 15), § 19 GWB Rn. 76.

§ 19 GWB abgesehen¹⁷ oder lediglich auf die Ausführungen zu Art. 102 AEUV verwiesen.¹⁸ Bei Anwendung nationalen Rechts erfolgt die Auslegung unter Berücksichtigung des Unionsrechts.¹⁹ Aufgrund dieser Wertung erfolgen die nachfolgenden Ausführungen anhand Art. 102 AEUV.

2. Marktbeherrschende Stellung

Die SEP-Inhaberin muss auf dem relevanten Markt eine beherrschende Stellung einnehmen.²⁰ Die Lizenzvergabe am SEP der N bildet nach dem Bedarfsmarktkonzept einen eigenen sachlichen Markt, da weder die patentierte Technologie als essentieller Bestandteil des LTE-Standards noch der LTE-Standard als solcher substituierbar ist.²¹ Da die Lizenz Zugangsvoraussetzung für den nachgelagerten Produktmarkt darstellt und N einzige Anbieterin ist, nimmt sie eine marktbeherrschende Stellung ein.²²

3. Besondere Umstände

Aufgrund des Umstands der Zugangsvoraussetzung zum Produktmarkt²³ befindet sich die SEP-Inhaberin in der Position, z.B. übermäßig hohe Lizenzgebühren erzwingen zu können, sog. „Hold-up“.²⁴ Da die Aufnahme in den Standard jedoch nur infolge der FRAND-Erklärung erfolgte,²⁵ weckt diese nach Ansicht des *EuGHs* „[...] bei Dritten die berechtigte Erwartung [...]“²⁶ auf den tatsächlichen Erhalt einer FRAND-Lizenz.²⁷ Aufgrund dieser besonderen Umstände kann in einer Klageerhebung ein Missbrauch liegen, „[...] wenn und soweit sie geeignet ist, zu verhindern, dass dem Standard entsprechende Produkte auf den Markt gelangen oder auf dem Markt bleiben.“²⁸ Dies trifft bei einer Unterlassungsklage zu.²⁹

4. Lizenzierung nur zu FRAND-Bedingungen

Eine Lizenzvergabe hat nur zu FRAND-Bedingungen zu erfolgen, d.h. es bedarf eines angemessenen Ausgleichs zwischen den Interessen der Beteiligten; die Rechte der SEP-Inhaberin am geistigen Eigentum sowie deren effektive Rechtsdurchsetzung (Art. 17 II, Art. 47 GRCh) stehen dem Interesse an einem freien Wettbewerb gegenüber.³⁰ Zur Gewährleistung eines Interessenausgleichs wurden den Beteiligten seitens des *EuGHs* mit der sog. FRAND-Roadmap³¹ vorprozessuale Verhaltenspflichten auferlegt.³² Kommt die SEP-Inhaberin diesen nicht nach und erhebt Unterlassungsklage, kann der beklagte Nutzer im Prozess, gestützt auf den Missbrauchstatbestand des Art. 102 AEUV, einen sog. FRAND-Einwand geltend machen,³³ soweit er sich selbst an die Verhaltensvorgaben der Roadmap hält; ihm ist es insbesondere untersagt, die Lizenzverhandlung unangemessen zu verzögern.³⁴

II. Missbräuchlichkeit einer Unterlassungsklage gegen die Endherstellerin, trotz Lizenzierungswunsch des Zulieferers

Nachdem die Endherstellerin D seitens der SEP-Inhaberin N, entsprechend der ersten Verhaltensvorgabe der FRAND-Roadmap, auf die Patentverletzung hingewiesen wurde,³⁵ müsste sie sich nun ihr gegenüber klar und eindeutig³⁶ lizenzwillig zeigen.³⁷ Die aktuelle Roadmap adressiert jedoch keine Mehrpersonenverhältnisse, sodass eine unmittelbare Anwendung nicht möglich ist. Es ist umstritten, ob sich N missbräuchlich nach Art. 102 AEUV verhält, wenn sie den

¹⁷ BGH v. 03.03.2009 – KZR 82/07.

¹⁸ BGH v. 29.06.2010 – KZR 24/08, BeckRS 2010, 19102, Rn. 39.

¹⁹ BGH v. 06.11.2013 – KZR 58/11, NVwZ-RR 2014, S. 515 (519), Rn. 51; BT-Drs. 13/9720, 1, 30; *McGuire* in: Busse/Keukenschrijver (Fn. 13), § 15 Rn. 342.

²⁰ *Fuchs* in: Immenga/Mestmäcker (Fn. 14), Art. 102 Rn. 42.

²¹ Zu den Voraussetzungen eines eigenständigen Lizenzmarkts: BGH v. 13.07.2004 – KZR 40/02, GRUR 2004, S. 966 (967 f.); v. 05.05.2020 – KZR 36/17, Rn. 57. Im Ergebnis zustimmend: LG Düsseldorf, Beschl. v. 26.11.2020 – 4c O 17/19, Rn. 15.

²² Zu den Voraussetzungen der beherrschenden Stellung: *EuGH* v. 16.07.2015 – C-170/13, Huawei/ZTE, ECLI:EU:C:2015:477, Rn. 52; BGH v. 05.05.2020 – KZR 36/17, Rn. 65; *Kühnen* (Fn. 11), Kap. E Rn. 231. Im Ergebnis zustimmend: LG Düsseldorf, Beschl. v. 26.11.2020 – 4c O 17/19, Rn. 15.

²³ Siehe A.

²⁴ *Dornis*, Standardessenzielles Patent, FRAND-Bindung und Rechtsübergang, GRUR 2020, S. 690 (690); *Haedicke* (Fn. 12), Kap. 7 Rn. 59; *Nilsson*, GRUR Int. 2017, S. 1017 (1018).

²⁵ Siehe A.

²⁶ *EuGH* v. 16.07.2015 – C-170/13, Huawei/ZTE, ECLI:EU:C:2015:477, Rn. 53.

²⁷ Dogmatische Begründung umstritten: E.A. Vertrauenstatbestand: *Hauck/Kamlah*, Was ist „FRAND“? Inhaltliche Fragen zu kartellrechtlichen Zwangslizenzen nach Huawei/ZTE, GRUR Int. 2016, S. 420 (420); *McGuire* in: Busse/Keukenschrijver (Fn. 13), § 24 Rn. 111, 113; *Wilhelmi* in: BeckOKPatR, 19. Edition – Stand: 15.01.2021, § 24 Rn. 107 f. A.A. Rechtsgeschäftlich: *Heinemann*, Standardessenzielle Patente in Normenorganisationen, Kartellrechtliche Vorgaben für die Einlösung von Lizenzierungsversprechen, GRUR 2015, S. 855 (857).

²⁸ BGH v. 05.05.2020 – KZR 36/17, Rn. 68; ähnlich: *EuGH* v. 16.07.2015 – C-170/13, Huawei/ZTE, ECLI:EU:C:2015:477, Rn. 52.

²⁹ BGH v. 05.05.2020 – KZR 36/17, Rn. 68; LG München v. 10.09.2020 – 7 O 8818/19, Rn. 122.

³⁰ *EuGH* v. 16.07.2015 – C-170/13, Huawei/ZTE, ECLI:EU:C:2015:477, Rn. 42, 54–57.

³¹ *Haedicke* (Fn. 12), Kap. 7 Rn. 62.

³² *EuGH* v. 16.07.2015 – C-170/13, Huawei/ZTE, ECLI:EU:C:2015:477, Rn. 61–69. Zusammenfassend: LG Düsseldorf, Beschl. v. 26.11.2020 – 4c O 17/19, Rn. 31; *Haedicke* (Fn. 12), Kap. 7 Rn. 62.

³³ BGH v. 05.05.2020 – KZR 36/17, Rn. 68–71; *Haedicke* (Fn. 12), Kap. 7 Rn. 50.

³⁴ *EuGH* v. 16.07.2015 – C-170/13, Huawei/ZTE, ECLI:EU:C:2015:477, Rn. 65; *Haedicke* (Fn. 12), Kap. 7 Rn. 59, 62.

³⁵ *EuGH* v. 16.07.2015 – C-170/13, Huawei/ZTE, ECLI:EU:C:2015:477, Rn. 61.

³⁶ Dahingehend konkretisierend: BGH v. 05.05.2020 – KZR 36/17, Rn. 83.

³⁷ *EuGH* v. 16.07.2015 – C-170/13, Huawei/ZTE, ECLI:EU:C:2015:477, Rn. 63.

Lizenzierungswunsch des T ignoriert und D auf Unterlassung verklagt und inwieweit sich der Verweis auf T auf die Lizenzwilligkeit der D auswirkt.³⁸

Maßgeblich für die Beurteilung der Missbräuchlichkeit ist eine Abwägung zwischen dem Erhalt eines freien Wettbewerbs und der Gewährleistung der Rechte des geistigen Eigentums.³⁹

1. Interessen des Zulieferers

Nach e.A. kann das Verhalten der SEP-Inhaberin nicht missbräuchlich sein, weil der Zulieferer keine berechtigte Erwartung auf Erhalt einer Lizenz habe.⁴⁰ Ihm stünde lediglich die berechtigte Erwartung auf einen effektiven Zugang zur patentierten Technik zu; hierzu bedürfe es keiner eigenen Lizenz, da sich eine Berechtigung von der lizenzierten Endherstellerin ableiten ließe, sog. access to all.⁴¹ Nach a.A. ist jedem Interessierten unabhängig von der Produktionsstufe eine Lizenz zu erteilen,⁴² sog. license to all.⁴³ Dies sei notwendig, um dem öffentlichen Interesse an der Erhaltung des freien Wettbewerbs gerecht zu werden.⁴⁴ Objektiv bestehen keine Vorgaben, weshalb dem Zulieferer eine Lizenz verwehrt sei; im Rahmen der Roadmap wird lediglich die Patentnutzung sowie der Ausdruck des Lizenzierungswunschs vorausgesetzt.⁴⁵ Demnach gilt festzustellen, inwieweit der Zulieferer tatsächlich auf eine eigene Lizenz angewiesen ist oder ihm anderweitig ein effektiver Zugang gewährleistet wird.

a) Zugang durch abgeleitete Berechtigung

Es ist zweifelhaft, inwieweit sich tatsächlich eine Berechtigung von der Endherstellerin ableiten lässt. Befürworter des access to all-Ansatzes verweisen auf die Konstruktion der verlängerten Werkbank.⁴⁶ Hierbei kommt es zum Outsourcing der Produktion der Endherstellerin; sie behält die Entscheidungshoheit, sodass der Zulieferer weisungsabhängig ist⁴⁷ und von ihr überwacht werden müsste; dies ist in der Praxis

bei komplexen Lieferketten oftmals nicht möglich.⁴⁸ Eine abgeleitete Berechtigung ist daher nicht immer gewährleistet, sodass der Zulieferer teilweise ohne Berechtigung agiert und dem Vorwurf einer Patentverletzung ausgesetzt werden kann.

b) Auswirkung auf die Rechtssicherheit

Selbst wenn sich eine Berechtigung ableiten lässt, besteht erhebliche Rechtsunsicherheit für den Zulieferer. Zunächst müsste die Endherstellerin tatsächlich über eine Lizenz verfügen. Dies ist, wie der Beispielfall zeigt, keine Selbstverständlichkeit; weigert sich die Endherstellerin, eine Lizenz abzuschließen und wird auf Unterlassung in Anspruch genommen, wirkt sich dies unmittelbar auf die wirtschaftlichen Handlungsmöglichkeiten des Zulieferers aus. Mangels eigener Lizenz bleibt ihm zudem die Möglichkeit verwehrt, andere Abnehmer zu beliefern. Zwar kann eingewendet werden, dass bei Lizenzierung auf Stufe des Zulieferers die Endherstellerin abhängig wäre, allerdings kann diese auf alternative Zulieferer ausweichen, da sich die Berechtigung nicht aus einer konkreten Lizenz ableitet, sondern das patentierte Erzeugnis durch Erschöpfung gemeinfrei wird.⁴⁹

Eine ursprünglich an die Endherstellerin erteilte Lizenz kann auch nachträglich erlöschen, z.B. infolge nicht vertragskonformen Verhaltens,⁵⁰ sodass der Zulieferer an ihr Verhalten gebunden ist.

Aus dem wirtschaftlichen Blickwinkel hat der Zulieferer ein erhebliches Interesse an einer eigenen Lizenz, um sich aus der Abhängigkeit zu lösen.⁵¹ Die einhergehende Rechtsunsicherheit bedingt fehlende wirtschaftliche Planbarkeit, wodurch die Bereitschaft, Risiken zu übernehmen und Investitionen in langfristige Innovationen zu tätigen, sinkt.⁵²

³⁸ Siehe Vorlage des LG Düsseldorf an den EuGH mit Beschl. v. 26.11.2020 – 4c O 17/19.

³⁹ Siehe C. I. 4.

⁴⁰ LG München v. 10.09.2020 – 7 O 8818/19, Rn. 171.

⁴¹ LG München v. 10.09.2020 – 7 O 8818/19, Rn. 165, 185 f. Zum Meinungsstand: *Martinez*, GRUR Int. 2019, S. 633 (633).

⁴² LG Düsseldorf, Beschl. v. 26.11.2020 – 4c O 17/19, Rn. 19; *Kühnen*, FRAND-Lizenz in der Verwertungskette, GRUR 2019, S. 665 (665–667). Wohl auch *Sonntag/Kalbfus*, GRUR-Prax 2018, S. 42 (43).

⁴³ Zum Meinungsstand: *Martinez*, GRUR Int. 2019, S. 633 (633).

⁴⁴ LG Düsseldorf, Beschl. v. 26.11.2020 – 4c O 17/19, Rn. 19.

⁴⁵ LG Düsseldorf, Beschl. v. 26.11.2020 – 4c O 17/19, Rn. 19; *Dornis*, Das standardessentielle Patent und die FRAND-Lizenz (Teil 2), WRP 2020, S. 688 (692 f.).

⁴⁶ Zum Meinungsstand: *Dornis*, WRP 2020, S. 688 (693); *Geradin*, SEP Licensing After two Decades of Legal Wrangling: Some Issues Solved, Many Still to Adress, <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3547891> [Stand: 23.03.2021], S. 19.

⁴⁷ *Geradin*, SEP Licensing After two Decades of Legal Wrangling: Some Issues Solved, Many Still to Adress, <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3547891> [Stand: 23.03.2021], S. 19; *Osterrieth*, Patentrecht, 5. Auflage 2015, Rn. 695.

⁴⁸ *Dornis*, WRP 2020, S. 688 (693); *Geradin*, SEP Licensing After two Decades of Legal Wrangling: Some Issues Solved, Many Still to Adress, <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3547891> [Stand: 23.03.2021], S. 19 f.

⁴⁹ Zur Erschöpfung: BGH v. 14.12.1999 – X ZR 61/98, GRUR 2000, 299 (299); *Mes* in: PatG, GebrMG, Kommentar, 5. Auflage 2020, § 9 Rn. 83, 90.

⁵⁰ *Geradin*, SEP Licensing After two Decades of Legal Wrangling: Some Issues Solved, Many Still to Adress, <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3547891> [Stand: 23.03.2021], S. 20; *Kühnen*, GRUR 2019, S. 665 (666).

⁵¹ *Kühnen*, GRUR 2019, S. 665 (666).

⁵² *Geradin*, SEP Licensing After two Decades of Legal Wrangling: Some Issues Solved, Many Still to Adress, <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3547891> [Stand: 23.03.2021], S. 21.

c) Auswirkung auf die Handlungsmöglichkeiten

Leitet sich die Berechtigung von der Endherstellerin ab, ist der Zulieferer hinsichtlich der Herstellung und des Verkaufs auf diese beschränkt; die Erschließung neuer Abnehmerkreise ist nicht ohne weiteres möglich.⁵³ Ist ein Zulieferer nicht in bestehende Lieferstrukturen eingebunden, ist die Wahrscheinlichkeit einer Einbindung eher gering, da dies für die Endherstellerin mit Aufwand und Kosten verbunden ist.⁵⁴ Durch solche „Lock-in-Effekte“ wird der Wettbewerb auf Zuliefererebene beeinträchtigt.

Zudem ist bei Produkten des IoT zu bedenken, dass einzelne Komponenten anderen technischen Branchen angehören als der des Endprodukts. Forschung und Entwicklung der eingebunden Technologiebereiche finden bereits auf den dem Endprodukt vorgelagerten Stufen statt.⁵⁵ Der Entwicklungsprozess ist bereits auf Ebene des Zulieferers abgeschlossen. Weitergehende Entwicklungs- und Innovationstätigkeiten sind nicht von einer abgeleiteten Berechtigung gedeckt.⁵⁶ Dem Zulieferer bleibt damit die Möglichkeit versperrt, andere Märkte zu erschließen.⁵⁷ Für eine Weiterentwicklung des IoT ist es nötig, dass diejenigen, die auf den einzelnen technischen Gebieten tätig sind, losgelöst von einer festen Endbranche oder gar einem festen Endabnehmer in der Forschung und Entwicklung tätig sein können.⁵⁸ Die SEP-Inhaberin könnte sich ansonsten die alleinige Möglichkeit vorbehalten, derartige Innovationen zu tätigen, um neue Märkte zu erschließen. In Anbetracht der zunehmenden Konnexität verschiedener Technologien besteht diesbezüglich sehr hohes Gewinnpotenzial.⁵⁹

d) Schlussfolgerung

Selbst wenn eine abgeleitete Berechtigung im Einzelfall Herstellung und Verkauf eines spezifischen Produkts deckt, gewährleistet sie insgesamt keinen effektiven Zugang zur patentierten Technologie.⁶⁰ Es drohen negative Auswirkungen auf Wettbewerb und Innovation. Dieses Ergebnis steht im Widerspruch zum öffentlichen Interesse eines freien

Wettbewerbs. Der Zulieferer benötigt zusätzliche Berechtigungen und hat eine berechtigte Erwartung auf Erhalt einer Lizenz. Effizienzgründe sprechen dafür, auf die Lizenzierungsbitte des Zulieferers einzugehen, anstatt nachträglich weitere Lizenzen für andere Tätigkeitsfelder zu verhandeln.

2. Interessen der Endherstellerin

Komplexe mehrteilige Erzeugnisse bestehen aus einer Vielzahl einzelner Komponenten, die oftmals „einbaufertig“ zur Endherstellerin gelangen und regelmäßig wiederum eine hohe Anzahl an SEPs implementieren.⁶¹ Für die Endherstellerin ist es aufgrund dieser Quantität mit erheblichem Aufwand verbunden, nachzuvollziehen und zu kontrollieren, welche Schutzrechte eine Komponente verletzt.⁶² Zudem stellt es im Vergleich zum einzelnen Zulieferer eine deutliche Mehrbelastung dar, für alle im Endprodukt implementierten SEPs Lizenzverträge zu verhandeln, anstatt nur für die SEPs einer Komponente.

Stammen Komponenten wie im vorliegenden Fall aus einer anderen Branche als der des Endprodukts, fehlt es der Endherstellerin am spezifischen Fachwissen.⁶³ Infolge des Wissensdefizits befindet sie sich im Rahmen der Lizenzverhandlungen in einer deutlich schlechteren Verhandlungsposition. Da sie die branchenfremde Komponente bereits „fertig“ erhält, könnte es bereits Schwierigkeiten bereiten nachzuprüfen, inwieweit die Erfindung tatsächlich verwendet wird.⁶⁴ Der Zulieferer kann aufgrund seines Fachwissens den Wert der Komponente und die Bedeutung des SEPs deutlich besser einschätzen. Eine Lizenzierung auf Ebene der Endherstellerin steigert die Gefahr eines zu hohen Lizenzentgelts, welches erhöhte Verbraucherkosten bedingen würde. Besteht die SEP-Inhaberin darauf nur mit der Endherstellerin einen Lizenzvertrag abzuschließen, könnte in diesem Verhalten möglicherweise gar ein Erzwingen unangemessener Lizenzgebühren gem. Art. 102 S. 2 lit. a AEUV liegen.⁶⁵

⁵³ LG Düsseldorf, Beschl. v. 26.11.2020 – 4c O 17/19, Rn. 20; *Dornis*, WRP 2020, S. 688 (693); *Geradin*, SEP Licensing After two Decades of Legal Wrangling: Some Issues Solved, Many Still to Address, <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3547891> [Stand: 23.03.2021], S. 20.

⁵⁴ *Dornis*, WRP 2020, S. 688 (693).

⁵⁵ *Dornis*, WRP 2020, S. 688 (692).

⁵⁶ LG Düsseldorf, Beschl. v. 26.11.2020 – 4c O 17/19, Rn. 20, 24; *Sonntag/Kalbfus*, GRUR-Prax 2018, S. 42 (43).

⁵⁷ LG Düsseldorf, Beschl. v. 26.11.2020 – 4c O 17/19, Rn. 20.

⁵⁸ *Sonntag/Kalbfus*, GRUR-Prax 2018, S. 42 (43).

⁵⁹ Mitteilung der Kommission über den Umgang der EU mit standardessentiellen Patenten, COM(2017)712 final, 1.

⁶⁰ *Geradin*, SEP Licensing After two Decades of Legal Wrangling: Some Issues Solved, Many Still to Address, <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3547891> [Stand: 23.03.2021], S. 20.

⁶¹ LG Düsseldorf, Beschl. v. 26.11.2020 – 4c O 17/19, Rn. 24; *Körber*, Nokia ante portas – die „Patentkriege“ erreichen Autohersteller und Industrie 4.0, NZKart 2020, S. 493 (494).

⁶² LG Düsseldorf, Beschl. v. 26.11.2020 – 4c O 17/19, Rn. 24; *Körber*, NZKart 2020, S. 493 (494).

⁶³ LG Düsseldorf, Beschl. v. 26.11.2020 – 4c O 17/19, Rn. 24.

⁶⁴ Schlussfolgerung aus LG Düsseldorf, Beschl. v. 26.11.2020 – 4c O 17/19, Rn. 24.

⁶⁵ *Dornis*, WRP 2020, S. 688 (693). Allg. zu Art. 102 S. 2 lit. a AEUV: *Emmerich/Lange*, Kartellrecht, 14. Auflage 2018, § 10 Rn. 8–14.

Während die Interessen der Endherstellerin an einer Lizenzierung des Zulieferers mit positiven Auswirkungen auf den Wettbewerb einhergehen, birgt die Lizenzierung auf Ebene der Endherstellerin höhere Risiken, dass die Parteien den Vertrag nicht zu FRAND-konformen Bedingungen schließen.

3. Interessen der SEP-Inhaberin

Den Interessen von Zulieferer und Endherstellerin stehen die der SEP-Inhaberin gegenüber. Während Zulieferer und Endherstellerin das Interesse des freien Wettbewerbs verfolgen, steht für die SEP-Inhaberin das Recht am geistigen Eigentum im Fokus.

Grundgedanke des Patentrechts ist es, dem Erfinder bzw. dem Patentinhaber durch die Herstellung künstlicher Exklusivität an der sonst ubiquitären technischen Lehre die Möglichkeit zu geben, seine getätigten Innovationskosten zu amortisieren, um somit „[...] ein optimales Niveau an Innovationen zu gewährleisten“.⁶⁶ Nach e.A. führe die Lizenzierung des Zulieferers zu einer „Unterentlohnung“, denn als Berechnungsgrundlage eines FRAND-konformen Entgelts müsse der Wert des Endprodukts herangezogen werden,⁶⁷ sog. entire market value rule (EMVR).⁶⁸ Als Begründung wird ausgeführt, dass die Endherstellerin infolge des Erschöpfungsgrundsatzes regelmäßig keiner eigenen Lizenz mehr bedarf.⁶⁹ Diese Argumentation erschließt sich nicht. Wäre nur mit der EMVR eine FRAND-konforme Vergütung möglich, folgt daraus lediglich, dass bereits auf Stufe des Zulieferers das Endprodukt als Berechnungsgrundlage herangezogen werden müsste.⁷⁰

License to all sei weiterhin aufgrund der Gefahr von „Mehrfachlizenzierung“ innerhalb der Lieferkette abzulehnen.⁷¹ Dem ist dahingehend zuzustimmen, als dass die SEP-Inhaberin innerhalb der Kette nicht mehrfach entlohnt werden darf. Einer solchen Gefahr kann jedoch durch die Einbeziehung von Abgeltungsklauseln in den Lizenzverträgen entgegengewirkt werden.⁷²

Gegen den license to all-Ansatz werden zudem Effizienzeinwände erhoben. Grds. sind Effizienzgründe

geeignet, wettbewerbswidriges Verhalten zu rechtfertigen bzw. auszugleichen.⁷³ Es sei deutlich aufwändiger und kostenintensiver, an die einzelnen Zulieferer als an die Endherstellerinnen heranzutreten.⁷⁴ Jedenfalls im Beispielfall ist dieser Einwand nicht begründet, gibt es deutlich mehr Automobilherstellerinnen als fachspezifische Zulieferer.⁷⁵ Die license to all-Praxis ist hier effizienter und preisgünstiger.

Weiterhin wird eingewandt, die Endherstellerin benötige unter Umständen zusätzlich eine eigene Lizenz.⁷⁶ Auch wenn im Einzelfall Einschränkungen hinsichtlich der Erschöpfungswirkung vorliegen können (z.B. keine Erschöpfung außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums),⁷⁷ folgt aus dem Umstand, dass es sich um eine FRAND-konforme Lizenz handeln muss, dass die Lizenz alle wirtschaftlich sinnvollen Tätigkeiten decken muss, sodass z.B. bei einem Export ins Ausland die dortige Endherstellerin dennoch keine Lizenz benötige.⁷⁸

4. Schlussfolgerung

Der Zulieferer hat eine berechtigte Erwartung auf eine eigene Lizenz. Wirtschafts-, Innovations- und Effizienzgründe sprechen für dessen Lizenzierung. Es können keine entscheidenden Argumente gefunden werden, die aus Sicht des geistigen Eigentums der Lizenzierung des Zulieferers entgegenstehen. Geht die SEP-Inhaberin nicht auf die Lizenzierungsbitte des Zulieferers ein, sondern erhebt Unterlassungsklage, verhält sie sich folglich missbräuchlich gem. Art. 102 AEUV; die Beklagten können einen Missbrauchseinwand erheben.⁷⁹ Zwar bezieht sich die Argumentation speziell auf das Verhältnis zwischen Automobil- und Mobilfunkindustrie, allerdings können die Grundargumente wohl auf die meisten IoT-Produkte, die eine Konnexität mehrerer technischen Branchen aufweisen, übertragen werden.

⁶⁶ Dornis, WRP 2020, S. 688 (688 f.).

⁶⁷ Martinez, GRUR Int. 2019, S. 633 (638).

⁶⁸ Nilsson, GRUR Int. 2017, S. 1017 (1017 f.).

⁶⁹ Martinez, GRUR Int. 2019, S. 633 (638). Zur Erschöpfung siehe III. 2. bb).

⁷⁰ LG Düsseldorf, Beschl. v. 26.11.2020 – 4c O 17/19, Rn. 28; Kühnen, GRUR 2019, S. 665 (671). Zur geeigneten Berechnungsgrundlage siehe D. II., III.

⁷¹ Haedicke (Fn. 12), Kap. 7 Rn. 71.

⁷² Kühnen (Fn. 11), Kap. E Rn. 517.

⁷³ LG Düsseldorf, Beschl. v. 26.11.2020 – 4c O 17/19, Rn. 25.

⁷⁴ Haedicke (Fn. 12), Kap. 7 Rn. 71; Martinez, GRUR Int. 2019, S. 633 (639).

⁷⁵ So LG Düsseldorf, Beschl. v. 26.11.2020 – 4c O 17/19, Rn. 25.

⁷⁶ Zum Meinungsstand: LG Düsseldorf, Beschl. v. 26.11.2020 – 4c O 17/19, Rn. 21.

⁷⁷ Mes in: PatG, GebrMG (Fn. 49), § 9 Rn. 88.

⁷⁸ LG Düsseldorf, Beschl. v. 26.11.2020 – 4c O 17/19, Rn. 21 f.; Kühnen, GRUR 2019, S. 665 (671).

⁷⁹ LG Düsseldorf, Beschl. v. 26.11.2020 – 4c O 17/19, Rn. 29.

III. Auswirkung auf die prozeduralen Verhaltenspflichten

Die vorhergehenden Ausführungen bestätigen, dass die Roadmap auf derartige Sachverhalte keine unmittelbare Anwendung finden kann. Insofern ist eine Weiterentwicklung erforderlich.

Auch im Mehrpersonenverhältnis ist es sinnvoll, dass es der SEP-Inhaberin obliegt, den Nutzer auf die Patentverletzung hinzuweisen; es ist weiterhin nicht zumutbar alle SEPs eines komplexen Standards zu überblicken.⁸⁰ Der SEP-Inhaberin sollte es grds. möglich sein, an die Endherstellerin zur Lizenzierung heranzutreten, allerdings verhält sie sich missbräuchlich nach Art. 102 AEUV, wenn sie auf den Lizenzierungswunsch des Zulieferers nicht eingeht.⁸¹

Nach der bisherigen Roadmap muss sich der Nutzer nach dem Verletzungshinweis gegenüber der SEP-Inhaberin lizenzwillig zeigen.⁸² Wird an die Endherstellerin herangetreten, muss sie sich zwar weiterhin grds. lizenzbereit zeigen; allerdings darf ihr ein Verweis auf den lizenzwilligen Zulieferer nicht angelastet werden.⁸³ Dies würde zu einem Wertungswiderspruch führen. Jedoch darf der Verweis keine Verzögerungstaktik darstellen. Es bietet sich daher an, innerhalb der Lieferkette entsprechende Absprachen zu treffen.

In der Praxis könnte Endherstellerin D auf den lizenzwilligen Zulieferer T verweisen, wobei sie sicherstellen muss, dass T tatsächlich lizenzwillig ist, um die Lizenzverhandlungen nicht zu verzögern. Da T ein berechtigtes Interesse an einer Lizenz hat, darf die SEP-Inhaberin N seine Lizenzbitte nicht ignorieren, sondern muss ihm ein Lizenzangebot unterbreiten.

Sollten sowohl die Endherstellerin als auch der Zulieferer eine Lizenz abschließen wollen, ist aufgrund der oben dargestellten Wertungen vorrangig der Zulieferer zu lizenzieren.

D. FRAND-Lizenzgebühr

Die FRAND-Konformität eines Lizenzvertrags bedingt nicht nur prozedurale, sondern auch inhaltlichen Anforderungen. Im Kontext mehrteiliger Erzeugnisse, insbesondere bei solchen des IoT, ist umstritten, inwieweit die derzeit vor allem in der Mobilfunkbranche üblicherweise verwendete EMVR als Berechnungsgrundlage eines FRAND-konformen Lizenzentgelts fungieren kann,⁸⁴ oder ob nicht die „smallest salable patent practicing unit“ (SSPPU), wie von T im Beispielfall angestrebt, heranzuziehen ist.⁸⁵ In der Praxis wirkt sich dies auf die Erfüllung der Verhaltensanforderungen der Roadmap aus: Das Bestehen auf eine unangemessene Berechnungsmethode kann die Lizenzwilligkeit des Nutzers oder die FRAND-Konformität des Vertragsangebot ausschließen.⁸⁶

I. Grundlagen der FRAND-Lizenzgebühr

Spezifische Anforderungen an die Lizenzgebühr bestehen nicht; sie muss im Einzelfall unter Berücksichtigung aller Umstände FRAND-konform sein.⁸⁷ Bei Lizenzierung eines „normalen“ Patents (i.S.v. nicht standardessentiellen Patent) existieren grds. alternative technische Lehren, sodass sich auf einem funktionierenden Markt durch Angebot und Nachfrage eine angemessene Lizenzhöhe einpendelt.⁸⁸ Stellt die Lizenz die Zugangsvoraussetzung zum nachgelagerten Produktmarkt dar, kann sich keine faire und angemessene Lizenzhöhe selbstständig einstellen.⁸⁹ Damit es zu keiner Überkompensation der SEP-Inhaberin kommt,⁹⁰ darf die Standardisierung keine Berücksichtigung finden.⁹¹ Maßgeblich ist der ex-ante Wettbewerbswert direkt vor Standardeinbindung⁹² bzw. der hypothetische Wert, der sich auf einem funktionierenden Wettbewerb wohl gebildet hätte.⁹³

Die Bestimmung der Lizenzgebühr erfolgt vorrangig anhand des Vergleichsmarktkonzepts,⁹⁴ sofern vergleichbare Lizenzverträge vorliegen.⁹⁵ Doch sind Zweifel begründet, inwieweit diese Lizenzgebühren einen von der Auswirkung der

⁸⁰ EuGH v. 16.07.2015 – C-170/13, Huawei/ZTE, ECLI:EU:C:2015:477, Rn. 62; BGH v. 05.05.2020 – KZR 36/17, Rn. 74.

⁸¹ LG Düsseldorf, Beschl. v. 26.11.2020 – 4c O 17/19, Rn. 27.

⁸² EuGH v. 16.07.2015 – C-170/13, Huawei/ZTE, ECLI:EU:C:2015:477, Rn. 63.

⁸³ So aber LG Mannheim v. 18.08.2020 – 2 O 34/19, Rn. 122; LG München v. 10.09.2020 – 7 O 8818/19, Rn. 131.

⁸⁴ Nilsson, GRUR Int. 2017, S. 1017 (1018); Siehe C. II. 3.

⁸⁵ Dornis, WRP 2020, S. 688 (691 f.). Wohl auch: Körber, NZKart 2020, S. 493 (494). Teilweise zustimmend: Friedl/Ann, Entgeltberechnung für FRAND-Lizenzen an standardessentiellen Patenten, GRUR 2014, S. 948 (951). Zum Meinungsstand: Nilsson, GRUR Int. 2017, S. 1017 (1018).

⁸⁶ Haedicke (Fn. 12), Kap. 7 Rn. 65.

⁸⁷ Mitteilung der Kommission über den Umgang der EU mit standardessentiellen Patenten, COM(2017)712 final, 8; Haedicke (Fn. 12), Kap. 7 Rn. 65.

⁸⁸ Kurtz/Straub, Die Bestimmung des FRAND-Lizenzsatzes für SEP, GRUR 2018, S. 136 (139 f.).

⁸⁹ Kurtz/Straub, GRUR 2018, S. 136 (136).

⁹⁰ Dornis, WRP 2020, S. 688 (689); Michel, Bargaining for rand royalties in the shadow of patent remedies law Antitrust Law Journal, Vol. 77, No. 3 (2011), S. 889 (896).

⁹¹ Mitteilung der Kommission über den Umgang der EU mit standardessentiellen Patenten, COM(2017)712 final, 8; Dornis, GRUR 2020, S. 690 (696).

⁹² Dornis, WRP 2020, S. 540 (542); 688 (689 f.); Michel, Antitrust Law Journal, Vol. 77, No. 3 (2011), S. 889 (896).

⁹³ Kurtz/Straub, GRUR 2018, S. 136 (136, 140).

⁹⁴ OLG Düsseldorf v. 30.03.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 16; Haedicke (Fn. 12), Kap. 7 Rn. 66. Kritisch: Dornis, WRP 2020, S. 540 (542 f.).

⁹⁵ Haedicke (Fn. 12), Kap. 7 Rn. 66.

Standardisierung bereinigten Wert darstellen, sollte der Markt bereits bei Abschluss der vorherigen Lizenzen von der beherrschenden Stellung der SEP-Inhaberin infiltriert gewesen sein.⁹⁶ Sie können allenfalls als Anhaltspunkt⁹⁷ und mit Blick auf das Diskriminierungsverbot als Obergrenze dienen.⁹⁸

II. Berechnungsgrundlage – SSPPU vs. EMVR

Somit gilt es, einen genaueren Blick auf die Berechnung eines angemessenen und fairen Lizenzentgelts zu werfen. Unabhängig von der konkreten Berechnungsmethode bedarf es einer geeigneten Berechnungsgrundlage.⁹⁹ Die Lizenzgebühr soll den Nutzen der Erfindung bzw. deren Wert, i.S.d. objektiven Verwertungsmöglichkeit verkörpern.¹⁰⁰ Im Kontext mehrteiliger Produkte wird diskutiert, ob als Grundlage das Endprodukt (EMVR)¹⁰¹ oder die SSPPU¹⁰² besser geeignet ist. Konkret auf den Ausgangsfall bezogen stellt sich die Frage, ob unter Anwendung der EMVR der Nettoverkaufspreis¹⁰³ des Fahrzeuges oder bei Wahl der SSPPU der Nettoverkaufspreis des eCall-Systems der Berechnung zugrunde gelegt werden muss.

1. Standpunkte zur sachgerechten Entlohnung

Laut Vertretern der EMVR kann eine sachgerechte Entlohnung der SEP-Inhaberin nur auf Grundlage des Endproduktpreises gewährleistet werden, da sich der Wert der technischen Lehre erst im Endprodukt vollständig realisiert.¹⁰⁴ Die SEP-Inhaberin sei auch an den positiven Netzwerkeffekten zwischen der patentierten Technologie und anderen implementierten Technologien zu beteiligen; dieser Mehrwert bliebe bei Verwendung der SSPPU unberücksichtigt, sodass eine Unterentlohnung drohe.¹⁰⁵ Nach a.A. ist es gerade nicht sachgerecht, das Endprodukt als Berechnungsgrundlage heranzuziehen, es würden hierdurch zu viele Faktoren einbezogen, die nicht mit dem Wert der Technologie im Zusammenhang stünden, sodass eine Überentlohnung drohe.¹⁰⁶

⁹⁶ Dornis, WRP 2020, S. 540 (543); Kurtz/Straub, GRUR 2018, S. 136 (136).

⁹⁷ Kühnen (Fn. 11), Kap. E Rn. 523.

⁹⁸ Kurtz/Straub, GRUR 2018, S. 136 (136).

⁹⁹ Friedl/Ann, GRUR 2014, S. 948 (949).

¹⁰⁰ Dornis, GRUR 2020, S. 690 (696); Kühnen, GRUR 2019, S. 665 (670). Für eine kostenbasierte Berechnung plädierend: Friedl/Ann, GRUR 2014, S. 948 (948, 951–955).

¹⁰¹ Siehe C. II. 3.

¹⁰² Siehe D.

¹⁰³ BGH v. 24.11.2020 – KZR 35/17, Rn. 110; Friedl/Ann, GRUR 2014, S. 948 (949).

¹⁰⁴ Kühnen, GRUR 2019, S. 665 (670 f.); Nilsson, GRUR Int. 2017, S. 1017 (1018, 1022).

¹⁰⁵ Nilsson, GRUR Int. 2017, S. 1017 (1019).

¹⁰⁶ Dornis, WRP 2020, S. 688 (691 f.); Friedl/Ann, GRUR 2014, S. 948 (951); Love, Stanford Law Review, Patentee Overcompensation and the Entire Market Value Rule, Vol. 60, Issue 1 (2007), S. 263 (264, 272); Nazzini, FRAND-Encumbered Patents, Injunctions and Level Discrimination: What Next in the Interface between IP Rights and Competition Law?, <https://ssrn.com/abstract=3249059> [Stand: 20.03.2021], S. 9.

¹⁰⁷ Siehe C. II. 3.

¹⁰⁸ Dornis, WRP 2020, S. 688 (689); Michel, Antitrust Law Journal, Vol. 77, No. 3 (2011), S. 889 (895).

¹⁰⁹ Nilsson, GRUR Int. 2017, S. 1017 (1021).

¹¹⁰ Nilsson, GRUR Int. 2017, S. 1017 (1020 f.).

¹¹¹ Dornis, WRP 2020, S. 688 (691).

¹¹² Dornis, WRP 2020, S. 688 (691 f.).

Das Patentrecht bezweckt die Herstellung eines optimalen Innovationsniveaus.¹⁰⁷ Erhält die SEP-Inhaberin ein zu niedriges Lizenzentgelt, sinkt ihr Innovationsanreiz, während sich ein zu hohes Entgelt auf die Innovationstätigkeit der nachfolgenden Akteure auswirkt, da sie höheren Kosten und Risiken ausgesetzt sind.¹⁰⁸ Im Falle einer Unterentlohnung droht die Gefahr, dass einige Akteure von der Partizipation am Standardisierungsprozess absehen.¹⁰⁹ Nehmen Marktakteure von einer Kooperation im Rahmen der Standardisierung Abstand, droht eine Marktzersplitterung und innovative Tätigkeiten werden weniger effizient.¹¹⁰ Eine Überkompensation wirkt sich dagegen nachteilig auf das Innovationsniveau nachfolgender Akteure aus; der Effekt ist angesichts der Zugangsbeschränkung zum Produktmarkt bei einem SEP evident.

Sowohl Über-, als auch Unterentlohnung haben negative Auswirkungen auf Wirtschaft und Innovation und sind daher zu vermeiden. Entscheidende Frage ist, ob sich der Erfindungswert der technischen Lehre erst im Endprodukt realisiert und die SEP-Inhaberin an den Netzwerkeffekten zu beteiligen ist.

2. Verhältnis zwischen der Einzelkomponente und dem Endprodukt

In komplexen Produkten sind vielzählige Komponenten verbaut, die unterschiedlichste technische Funktionen bereitstellen. Teils sind sie für die Gesamtfunktionsweise des Endprodukts essentiell, teils stellen sie „nur“ einen Vorteil für die Endnutzung dar.¹¹¹ Der Wert des Endprodukts steigt nicht proportional mit jeder zusätzlich implementierten Komponente, weshalb der Marktwert des Endprodukts auch nicht proportional auf die einzelne Komponente heruntergerechnet werden kann.¹¹² Selbst wenn der Mehrwert am Endprodukt für den Verbraucher durch die Verknüpfung verschiedener Komponenten die Summe der

Einzelkomponenten übersteigen sollte, kann dieser Mehrwert den Einzelkomponenten nicht proportional zugerechnet werden, denn er kommt durch die Verknüpfung, unabhängig vom jeweiligen Wert der Einzelkomponente, zustande.¹¹³ Im vorliegenden Fall ist das eCall-System nicht für die wesentliche Funktionsfähigkeit des Fahrzeugs notwendig. Die Fahrzeugherstellerin kann trotzdem nicht darauf verzichten, weil der Einbau gem. der VO 2015/758/EU gesetzlich vorgeschrieben ist.

Erfolgt die Berechnung auf Grundlage des Endproduktpreises, hinge deren Größe für dieselbe technische Lehre davon ab, ob die Komponente in ein teureres oder günstigeres Endprodukt verbaut würde.¹¹⁴ So bietet D Fahrzeuge in einer Preisspanne von 15.000 € bis 80.000 € an. Noch evidenter ist dieses Phänomen, wenn ein Vergleich zwischen Herstellern des Luxus- und Standardpreissegments vorgenommen wird. Eine solche Berechnung würde zu einer Diskriminierung des Luxusherstellers führen,¹¹⁵ da er für die Verwendung derselben technischen Lehre mehr zahlen müsse, obwohl sich die Funktionsweise der Komponente nicht unterscheidet.

3. Berücksichtigung des Erfindungswerts

Nach Ansicht der EMVR-Vertreter realisiert sich der Erfindungswert der Technologie erst im Endprodukt.¹¹⁶ Im vorliegenden Fall soll sich demnach der Wert der Technologie, die Teil des LTE-Standards ist, nicht im eCall-System an sich realisieren, sondern erst mit Einbau in das Fahrzeug. Dem ist entgegenzuhalten, dass das LTE-fähige eCall-System auf Ebene der Endherstellerin nur noch in dessen bestimmungsgemäßen Funktion in das Fahrzeug eingebaut wird. Die technische Entwicklungs- und Innovationstätigkeit ist auf Stufe des Zulieferers abgeschlossen.¹¹⁷

Der Zulieferer des eCall-Systems stellt bei der Herstellung des Produkts sicher, dass es geeignet ist, in ein Fahrzeug zum entsprechenden Zweck eingebaut zu werden. Damit stellt dieser Zweck eine Verwendungsmöglichkeit dar und schlägt sich im Wert der Komponente nieder; der Zulieferer hat ein erhebliches Interesse daran, die Verwendungsmöglichkeit im

Verkaufspreis der Komponente einzukalkulieren, denn hieraus ergibt sich sein Gewinn.¹¹⁸

Die Tatsache, dass eine technische Lehre branchenübergreifend einsetzbar ist und sich eignet mit anderen Technologien zusammenzuwirken, stellt durchaus einen Wertvorteil dieser dar. Doch wird die Patentinhaberin für die Innovationstätigkeit an der technischen Lehre schon in der Hinsicht entlohnt, dass alle diejenigen, die die Erfindung für ihren Bereich nutzen wollen, einer Lizenz bedürfen.

4. Konsequenz für die Berechnungsgrundlage

Es lässt sich feststellen, dass sich der Erfindungswert nicht erst im Endprodukt, sondern bereits in der einzelnen Komponente widerspiegelt. Das Endprodukt setzt sich aus einer Vielzahl an materiellen und immateriellen Wertkomponenten zusammen,¹¹⁹ deren Wert sich nicht proportional zu dem des Endprodukts bemisst. Die SEP-Inhaberin sollte gerade nicht am Mehrwert der Konnexität zwischen verschiedenen Technologien beteiligt werden. Der Nettoumsatz des Endprodukts verkörpert die Verwertungsmöglichkeit des gesamten Produkts; je komplexer und mehrteiliger das Endprodukt, desto schwieriger ist es, auf dessen Grundlage den Wert der einzelnen Komponente zu ermitteln.¹²⁰ Möchte man nicht Gefahr laufen, Wertkomponenten einzubeziehen, die nicht dem SEP zuzurechnen sind, ist es sachgerechter die einzelne Komponente als Berechnungsgrundlage zu wählen,¹²¹ die ohnehin bereits den Erfindungswert widerspiegelt. Da es mit der SSPPU-Methode wesentlich einfacher bzw. überhaupt möglich ist, den Wertanteil der einzelnen Komponenten zu bestimmen, ist diese Methode auch im Hinblick auf die richterliche Überprüfbarkeit angezeigt.¹²² Die richterliche Überprüfbarkeit muss im Hinblick auf das prozedurale wechselseitige Verhaltenskonzept der FRAND-Roadmap gewährleistet werden, damit die Parteien gehalten sind mit bestem Gewissen zu agieren.¹²³

III. Schlussfolgerung

Es hat sich gezeigt, dass im vorliegenden Fall bei Anwendung der EMVR eine Überentlohnung der SEP-Inhaberin droht. Eine

¹¹³ *Dornis*, WRP 2020, S. 688 (692).

¹¹⁴ *Friedl/Ann*, GRUR 2014, S. 948 (951).

¹¹⁵ *Friedl/Ann*, GRUR 2014, S. 948 (951).

¹¹⁶ Zum Meinungsstand: *Dornis*, WRP 2020, S. 688 (692).

¹¹⁷ Ähnlich: *Dornis*, WRP 2020, S. 688 (692). Siehe C. II. 1. c).

¹¹⁸ *Nazzini*, FRAND-Encumbered Patents, Injunctions and Level Discrimination: What Next in the Interface between IP Rights and Competition Law?, <https://ssrn.com/abstract=3249059> [Stand: 20.03.2021], S. 10.

¹¹⁹ *Friedl/Ann*, GRUR 2014, S. 948 (950).

¹²⁰ *Friedl/Ann*, GRUR 2014, S. 948 (950); *Nazzini*, FRAND-Encumbered Patents, Injunctions and Level Discrimination: What Next in the Interface between IP Rights and Competition Law?, <https://ssrn.com/abstract=3249059> [Stand: 20.03.2021], S. 9–11.

¹²¹ *Friedl/Ann*, GRUR 2014, S. 948 (949 f.); *Nazzini*, FRAND-Encumbered Patents, Injunctions and Level Discrimination: What Next in the Interface between IP Rights and Competition Law?, <https://ssrn.com/abstract=3249059> [Stand: 20.03.2021], S. 9.

¹²² *Dornis*, WRP 2020, S. 688 (692).

¹²³ *Dornis*, WRP 2020, S. 540 (544, 546).

FRAND-konforme Lizenzgebühr lässt sich stattdessen auf Grundlage der SSPPU bestimmen. Zwar werden diese Ergebnisse auf die meisten mehrteiligen Erzeugnisse übertragbar sein, jedoch sind branchenspezifische Unterschiede möglich; die *EU-Kommission* hat explizit „branchenspezifische Gespräche“ angeregt.¹²⁴ Der Wunsch des Zulieferers T, die Lizenzgebühr auf Grundlage der SSPPU zu berechnen, ist berechtigt. Die SEP-Inhaberin N muss sich bei Abgabe eines konkreten Lizenzangebots danach richten.

E. Anspruch auf Lizenzerteilung

Derzeit ist in der Praxis die eigenständige gerichtliche Geltendmachung eines subjektiven Anspruchs auf Lizenzerteilung unüblich.¹²⁵ Diese Möglichkeit birgt jedoch im Hinblick auf Rechtssicherheit großes Potential. Im Folgenden sollen mögliche kartell-, patent- und vertragsrechtliche Anspruchsgrundlagen erörtert werden.

I. Kartellrechtliche Zwangslizenz

Kartellrechtlich kommt ein Anspruch auf Erteilung einer Zwangslizenz gem. § 33 I GWB¹²⁶ i.V.m. Art. 102 AEUV¹²⁷ in Betracht.

1. Allgemeine Voraussetzungen

Anspruchsgegner sind marktbeherrschende Unternehmer i.S.d. § 33 I GWB.¹²⁸ Anspruchsberechtigter ist nach dem vertretenen license to all-Ansatz grds. jeder Beeinträchtigte i.S.d. § 33 I, III GWB unabhängig von dessen Positionierung in der Produktionskette.¹²⁹

2. Art. 102 S. 2 lit. c AEUV

Ein Missbrauch nach Art. 102 S. 2 lit. c AEUV wegen unterschiedlicher Behandlung von Zulieferer und Endherstellerin liegt nicht vor, da zwischen den Akteuren kein Wettbewerbsverhältnis besteht.¹³⁰ Ein solcher Missbrauch kommt nur in Betracht, wenn eine Endherstellerin gegenüber

einer anderen Endherstellerin oder ein Zulieferer gegenüber einem anderen Zulieferer ungleich behandelt wird.¹³¹

3. Art. 102 S. 2 lit. b AEUV

Relevant ist ein Anspruch wegen Lizenzverweigerung gem. Art. 102 S. 2 lit. b AEUV.¹³² Der Missbrauchstatbestand kann wegen des ASR der Patentinhaberin nur unter besonderen Umständen erfüllt sein.¹³³ Allerdings kann der Missbrauch nun nicht in der Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs liegen, sondern setzt die Erfüllung höherer Anforderungen voraus.¹³⁴ Die Lizenz muss erforderliche Zugangsvoraussetzung zum nachgelagerten Produktmarkt darstellen und deren Vorenthalten muss geeignet sein, wirksamen Wettbewerb auf dem Produktmarkt zu unterbinden.¹³⁵ Die beabsichtigte Tätigkeit des Nutzers muss über die Imitation der Produktmarge der SEP-Inhaberin hinausgehen, sodass die Lizenzverweigerung zum Nachteil des Verbrauchers zumindest eine innovative Produktweiterentwicklung verhindert und zuletzt darf keine objektive Rechtfertigung für die Verweigerung bestehen.¹³⁶

Im konkreten Fall wären die Voraussetzungen bei Vorliegen einer generellen Lizenzverweigerung wohl erfüllt. Das SEP stellt eine Zugangsvoraussetzung zum nachgelagerten Produktmarkt dar, sodass die Lizenzverweigerung geeignet ist, einen wirksamen Wettbewerb zu verhindern.¹³⁷ Während N auf dem Mobilfunkmarkt tätig ist, ist die Tätigkeit der D auf den Automobilmarkt ausgerichtet, weshalb gerade keine Imitation verhindert würde, sondern zum Nachteil der Verbraucher ein anderes Produkt nicht auf den Markt gelangen würde. Fraglich ist, inwieweit die Voraussetzungen auch erfüllt sind, wenn nur dem Zulieferer eine Lizenz verweigert wird. Hierbei kommt es auf die spezifischen Umstände des Einzelfalls an. Solange eine Berechtigung abgeleitet werden kann, wird es wohl keine negative Beeinträchtigung i.S.d. Art. 102 S. 2 lit. b AEUV für den Verbraucher geben, wobei zu beachten ist, dass trotzdem negative Auswirkungen auf Wirtschaft und Innovation drohen.¹³⁸ Im Hinblick auf die Einschränkungen bei Innovation

¹²⁴ Mitteilung der Kommission über den Umgang der EU mit standardessentiellen Patenten, COM(2017)712 final, 8.

¹²⁵ So auch Kühnen, GRUR 2019, S. 665 (666).

¹²⁶ Augsburg, Der kartellrechtliche Zwangslizenz einwand, 2017, S. 99 f.; Franck in: Immenga/Mestmäcker (Fn. 15), § 33 GWB Rn. 4.

¹²⁷ Augsburg (Fn. 126), S. 103; Haedicke (Fn. 12), Kap. 7 Rn. 56; Kühnen (Fn. 11), Kap. E Rn. 226; Wilhelmi in: BeckOKPatR (Fn. 27), § 24 PatG Rn. 111.

¹²⁸ Zur marktbeherrschenden Stellung siehe C. I. 3. Allg. zum Unternehmerbegriff: Scholz in: Handbuch des Kartellrechts (Fn. 16), § 22 Rn. 24.

¹²⁹ Siehe C. II.

¹³⁰ Eckel, NZKart 2017, S. 408 (412); Nazzini, FRAND-Encumbered Patents, Injunctions and Level Discrimination: What Next in the Interface between IP Rights and Competition Law?, <https://ssrn.com/abstract=3249059> [Stand: 20.03.2021], S. 20–22.

¹³¹ Allg. zu den Voraussetzungen: Eilmansberger/Bien in: MüKo-WettbR, (Fn. 13), Art. 102 AEUV Rn. 415–434.

¹³² Emmerich/Lange (Fn. 65), § 10 Rn. 26 f.

¹³³ Vgl. C. I.

¹³⁴ McGuire in: Busse/Keukenschrijver (Fn. 13), § 24 Rn. 121.

¹³⁵ EuGH v. 06.04.1995 – verb. C-241/91 P und C-242/91 P, Magill, ECLI:EU:C:1995:98, Rn. 56; v. 29.04.2004 – C-418/01, IMS Health/NDC Health, ECLI:EU:C:2004:257, Rn. 38; Eckel, NZKart 2017, S. 408 (410).

¹³⁶ EuGH v. 29.04.2004 – C-418/01, IMS Health/NDC Health, ECLI:EU:C:2004:257, Rn. 38; Eckel, NZKart 2017, S. 408 (410).

¹³⁷ Siehe A.

¹³⁸ Dornis, WRP 2020, S. 688 (693). Siehe C. II. 1., 2.

und Erschließung neuer Märkte ist die Erfüllung des Tatbestands denkbar.¹³⁹

II. Patentrechtliche Zwangslizenz

Ein patenrechtlicher Anspruch gem. § 24 I PatG ggf. i.V.m. Art. 2 II, 74 EPÜ¹⁴⁰ kann zwar unabhängig von einem möglichen kartellrechtlichen Zwangslizenzanspruch bestehen,¹⁴¹ bedarf allerdings öffentlichen Interesses i.S.d. § 24 I Nr. 2 PatG; dies ist nicht ersichtlich.¹⁴²

III. Vertraglicher Anspruch auf Lizenzerteilung

Umstritten ist, ob mit Abgabe der FRAND-Erklärung gegenüber der SSO ein vertraglicher Anspruch auf Lizenzerteilung entsteht. Da jeweils die spezifische Erklärung einer SEP-Inhaberin gegenüber einer bestimmten SSO maßgeblich ist,¹⁴³ beziehen sich die Ausführungen entsprechend dem Beispielfall auf die unwiderrufliche FRAND-Erklärung der N gegenüber ETSI.¹⁴⁴

1. Anwendbares Recht

Es besteht bereits Uneinigkeit, welches Recht Anwendung finden soll. Während es nach e.A. infolge wirksamer Rechtswahl französisches Recht ist,¹⁴⁵ ist die Rechtswahl nach a.A. aufgrund des Schutzlandprinzips unwirksam.¹⁴⁶ Entscheidend für die richtige Bestimmung ist die Differenzierung zwischen der patent-, kartell- und vertragsrechtlichen Dimension der FRAND-Erklärung.¹⁴⁷ Überzeugend ist, dass die FRAND-Erklärung in ihrer schuldrechtlichen Wirkung in den Anwendungsbereich der

Rom I-VO fällt.¹⁴⁸ Der Begriff des vertragsrechtlichen Schuldverhältnisses in Art. 1 I Rom I-VO unterliegt einer weiten Auslegung; umfasst sind einseitige freiwillige Verpflichtungen¹⁴⁹ und somit auch die unwiderrufliche Erklärung der N gegenüber ETSI.¹⁵⁰ Vorausgesetzt, der Sitz der N befindet sich in Deutschland, fällt dieser mit dem Sitz der ETSI in Frankreich auseinander; zusätzlich ist der LTE-Standard und damit das SEP für den gesamten Binnenmarkt relevant, sodass ein grenzüberschreitender Fall vorliegt.¹⁵¹ Der Anwendungsbereich der Rom I-VO ist somit eröffnet, weshalb die Parteien nach Art. 3 I Rom I-VO das anzuwendende Recht wählen können. Hiervon wurde in Art. 12 der ETSI IPR Policy Gebrauch gemacht, sodass eine wirksame Rechtswahl erfolgte.¹⁵² Entgegenstehende Ausschlussgründe nach Art. 1 II Rom I-VO kamen nicht in Betracht.¹⁵³

2. Rechtsnatur der FRAND-Erklärung

Die Bestimmung der Rechtsnatur erfolgt folglich nach französischem Recht. Nach wohl überwiegender Ansicht kommt eine Stipulation pour autri gem. Art. 1205 Code Civil zustande¹⁵⁴ – das französische Pendant des deutschen Vertrags zugunsten Dritter (VzD) gem. § 328 BGB, wobei ein abweichender Auslegungsmaßstab anzulegen ist.¹⁵⁵ Gem. Art. 1188 Code Civil ist der Wille der Parteien maßgeblich; hilfsweise hat die Auslegung aus Sicht einer vernünftigen Person in derselben Situation zu erfolgen. Interesse der SEP-Inhaberin und der ETSI ist es, sich kartellrechtskonform zu verhalten und sich keinem Vorwurf nach Art. 101 AEUV auszusetzen; dies sei nur durch eine entsprechende Auslegung gewährleistet.¹⁵⁶

¹³⁹ Siehe C. II. 1. c). Zur gerichtlichen Durchsetzung: *Kühnen*, GRUR 2019, S. 665 (666–669).

¹⁴⁰ *McGuire* in: Busse/Keukenschrijver (Fn. 13), § 24 Rn. 13; *Mes* in: PatG, GebrMG (Fn. 49), § 24 Rn. 7.

¹⁴¹ BGH v. 13.07.2004 – KZR 40/02, GRUR 2004, 966 (967); *Kühnen* (Fn. 11), Kap. E Rn. 224; *McGuire* in: Busse/Keukenschrijver (Fn. 13), § 24 Rn. 96.

¹⁴² Allg. zum öffentlichen Interesse: *Mes* in: PatG, GebrMG (Fn. 49), § 24 Rn. 14–19; *Wilhelmi* in: BeckOKPatR (Fn. 27), § 24 Rn. 23 f.

¹⁴³ *Borghetti/Nikolic/Petit*, FRAND Licensing Levels under EU Law, <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3532469> [Stand: 08.03.2021], S. 19.

¹⁴⁴ Siehe insbesondere Art. 6.1 ETSI IPR Policy, <https://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-ipr-policy.pdf> [Stand: 05.04.2021].

¹⁴⁵ *Dornis*, GRUR 2020, S. 690 (692); *Kellenter*, Dingliche Wirkung einer FRAND-Erklärung?, GRUR 2021, S. 246 (247); *McGuire*, Die FRAND-Erklärung – Anwendbares Recht, Rechtsnatur und Bindungswirkung am Beispiel des ETSI-Standards, GRUR 2018, S. 128 (131).

¹⁴⁶ LG Düsseldorf v. 24.04.2012 – 4b O 273/10, GRUR-RS 2012, 9682, Rn. 156, 163; *Eckel*, Anspruch auf Lizenzerräumung aus FRAND-Erklärung bei standardessentiellen Patenten – Teil 2, NZKart 2017, S. 469 (470).

¹⁴⁷ *Dornis*, GRUR 2020, S. 690 (691); *McGuire*, GRUR 2018, S. 128 (130).

¹⁴⁸ OLG Karlsruhe v. 30.10.2019 – 6 U 183/16, GRUR 2020, S. 166 (173, 175), Rn. 124, 150; *Dornis*, GRUR 2020, S. 690 (692); *Kellenter*, GRUR 2021, S. 246 (247); *McGuire*, GRUR 2018, S. 128 (131).

¹⁴⁹ EuGH v. 20.01.2005 – C-27/02, Engler/Janus, ECLI:EU:C:2005:33, Rn. 50; *Dornis*, GRUR 2020, S. 690 (692); *Martiny* in: MüKo-BGB, Bd. 13, 8. Auflage 2021, Art. 1 Rom I-VO Rn. 7.

¹⁵⁰ *Dornis*, GRUR 2020, S. 690 (692).

¹⁵¹ *McGuire*, GRUR 2018, S. 128 (131).

¹⁵² Art. 12 ETSI IPR Policy, <https://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-ipr-policy.pdf> [Stand: 05.04.2021]; OLG Karlsruhe v. 30.10.2019 – 6 U 183/16, GRUR 2020, S. 166 (173, 175), Rn. 124, 150; *Dornis*, GRUR 2020, S. 690 (692); *McGuire*, GRUR 2018, S. 128 (131); *Kellenter*, GRUR 2021, S. 246 (247). Im Ergebnis zustimmend: LG München v. 10.09.2020 – 7 O 8818/19, Rn. 177; *Borghetti/Nikolic/Petit*, FRAND Licensing Levels under EU Law, <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3532469> [Stand: 08.03.2021], S. 26; *Geradin*, SEP Licensing After two Decades of Legal Wrangling: Some Issues Solved, Many Still to Address, <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3547891> [Stand: 23.03.2021], S. 7.

¹⁵³ *Dornis*, GRUR 2020, S. 690 (692).

¹⁵⁴ So jedenfalls *Geradin*, SEP Licensing After two Decades of Legal Wrangling: Some Issues Solved, Many Still to Address,

<https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3547891> [Stand: 23.03.2021], S. 7; *Kellenter*, GRUR 2021, S. 246 (247); *McGuire*, GRUR 2018, S. 128 (131 f.); *Rosenbrock*, Why the ETSI IPR Policy Requires Licensing to All, <https://fair-standards.org/wp-content/uploads/2017/08/Why-the-ETSI-IPR-Policy-Requires-Licensing-to-All-by-Karl-Heinz-Rosenbrock-2017.pdf> [Stand: 09.03.2021], S. 11.

¹⁵⁵ *McGuire*, GRUR 2018, S. 128 (132).

¹⁵⁶ *McGuire*, GRUR 2018, S. 128 (132).

3. Bindungswirkung

Bei Anwendung des französischen VzD steht Dritten gem. Art. 1206 Code Civil ein Anspruch auf Abschluss eines Lizenzvertrags zu FRAND-Bedingungen zu.¹⁵⁷ Fraglich ist allerdings wiederum, ob der VzD zugunsten jedes interessierten Dritten oder nur zugunsten der Endherstellerin wirkt.

Im Mittelpunkt des Diskurses steht der Wortlaut und dessen Auslegung von Art. 6.1 der ETSI IPR Policy. Insbesondere wird diskutiert, ob das von einer Lizenz erfasste „Equipment“, welches in Art. 15 als „any system, or device fully conforming to a STANDARD“¹⁵⁸ definiert wird, nur i.S.v. Endprodukten zu verstehen ist oder auch Komponenten erfasst. Der Diskurs über die Begriffsbedeutung sowie Aussagen zum tatsächlichen Willen der Parteien lassen kein eindeutiges Ergebnis zu.¹⁵⁹ Nach Art. 1188 Code Civil ist demnach das Verständnis eines verständigen Dritten heranzuziehen. Die Definition in Art. 15 weist nach e.A. darauf hin, dass nur Endprodukte erfasst werden sollen, da in Komponenten nicht zwangsläufig der gesamte Standard implementiert ist.¹⁶⁰ Im vorliegenden Fall ist im eCall-System allerdings der gesamte Standard bereits von der Komponente erfasst, dementsprechend kann der Definition keine allgemeingültige Regelung entnommen werden. Befürworter des access to all-Ansatzes argumentieren weiterhin, dass sich der verständige Dritte an der vorherrschenden Lizenzierungspraxis orientieren würde, welche in der Mobilfunkbranche die Lizenzierung auf Stufe der Endherstellerin darstelle.¹⁶¹ Inwieweit diese Annahme auf andere Branchen, wie die Automobilbranche, übertragen werden kann, ist fraglich. Derweilen stellt der Zulieferer des eCall-Systems zwar nicht den Endhersteller dar, allerdings ist auf seiner Ebene der Entwicklungs- und Innovationsprozess der „Mobilfunkkomponente“ bereits abgeschlossen, sodass sie in Bezug auf die Mobilfunkbranche praktisch die „Endstufe“ darstellt. Insgesamt ist zweifelhaft, welche Lizenzierungspraxis vom Willen der Vertragsparteien umfasst ist.

4. Schlussfolgerung

In Anbetracht der unpräzisen Regelungen der ETSI IPR Policy, die eine Festlegung von Rechtsnatur und Bindungswirkung erschwert, wäre eine konkretisierende Überarbeitung in Einklang mit Art. 101 AEUV seitens der SSO wünschenswert.

¹⁵⁷ McGuire, GRUR 2018, S. 128 (132).

¹⁵⁸ Art. 15 ETSI IPR Policy, <https://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-ipr-policy.pdf> [Stand: 05.04.2021].

¹⁵⁹ So LG München v. 10.09.2020 – 7 O 8818/19, Rn. 179; *Borghetti/Nikolic/Petit*, FRAND Licensing Levels under EU Law, <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3532469> [Stand: 08.03.2021], S. 29 f. Zum Diskurs: Pro License to all *Rosenbrock*, Why the ETSI IPR Policy Requires Licensing to All, https://fair-standards.org/wp-content/uploads/2017/08/Why-the-ETSI-IPR-Policy-Requires-Licensing-to-All-by-Karl-Heinz-Rosenbrock_2017.pdf [Stand: 09.03.2021], S. 4–11. Contra License to all *Huber*, Why the ETSI IPR Policy Does Not and Has Never Required Compulsory ‘License to All’: A Rebuttal to Karl Heinz Rosenbrock, <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3038447> [Stand: 09.03.2021], S. 3, 5 f.

¹⁶⁰ LG München v. 10.09.2020 – 7 O 8818/19, Rn. 179; *Borghetti/Nikolic/Petit*, FRAND Licensing Levels under EU Law, <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3532469> [Stand: 08.03.2021], S. 31.

¹⁶¹ *Borghetti/Nikolic/Petit*, FRAND Licensing Levels under EU Law, <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3532469> [Stand: 08.03.2021], S. 31.

Dies träge erheblich zur Rechtssicherheit bei. Die Änderungen sollten zudem branchendifferenzierte inhaltliche Vorgaben, z.B. zur Berechnungsmethode, enthalten.

F. Fazit

Abschließend ist festzustellen, dass weder Zulieferer noch Endherstellerin gesetzlich verpflichtet sind, eine FRAND-Lizenz abzuschließen, sie wird jedoch zur fortlaufenden Patentnutzung benötigt. Durch eine Lizenz auf Zuliefererebene wird das patentierte Erzeugnis gemeinfrei, sodass die Endherstellerin keiner eigenen Lizenz bedarf. Eine Lizenz der Endherstellerin eröffnet dem Zulieferer dagegen nur einen unzureichenden Zugang zur patentierten Lehre, wodurch negative Auswirkungen auf Wettbewerb und Innovation drohen. Der Lizenzierung des Zulieferers stehen weder Effizienzgründe noch Wertungen des geistigen Eigentums entgegen; insbesondere ist keine Unterentlohnung der SEP-Inhaberin zu befürchten. Der Zulieferer hat somit insgesamt ein berechtigtes Interesse auf Erhalt einer Lizenz. Die SEP-Inhaberin verhält sich deshalb nach Art. 102 AEUV missbräuchlich, wenn sie Unterlassungsklage erhebt, ohne auf die Lizenzwilligkeit des Zulieferers einzugehen.

Da die aktuelle FRAND-Roadmap derartige Mehrpersonenverhältnisse nicht berücksichtigt, bedarf sie einer Weiterentwicklung. Tritt die SEP-Inhaberin hinsichtlich des Lizenzvertrags an die Endherstellerin heran, muss sich diese zwar weiterhin grds. lizenzbereit zeigen, doch darf sie durchaus auf den lizenzwilligen Zulieferer verweisen, solange sie damit keine Verzögerungstaktik verfolgt.

Die SEP-Inhaberin muss ein Lizenzangebot vorlegen, dessen Lizenzgebühr auf Grundlage der SSPPU berechnet wird. Diese Berechnungsgrundlage ist zur Berechnung einer angemessenen Lizenzgebühr geeignet, während bei Heranziehung der EMVR eine Überentlohnung der SEP-Inhaberin droht.

Es bleibt zu beachten, dass sich die gefundenen Ergebnisse konkret auf IoT-Produkte mit einer Konnexität zwischen Mobilfunk- und Automobilbranche beziehen; wohl können die Grundargumente auf die meisten anderen IoT-Produkte übertragen werden, doch sind branchenspezifische Besonderheiten zu berücksichtigen.

Inwieweit die Nutzer einen subjektiven Anspruch auf Lizenzerteilung gerichtlich durchsetzen können, ist einzelfallabhängig. Unter Umständen kommt ein kartellrechtlicher Anspruch wegen Lizenzverweigerung in Betracht. Darüber hinaus ist umstritten, inwieweit aus der FRAND-Erklärung der SEP-Inhaberin gegenüber der SSO ein

vertraglicher Anspruch eines Dritten resultiert. Uneinigkeit besteht insbesondere hinsichtlich der Rechtsnatur und der Bindungswirkung der SSO Policies. Zugunsten der Rechtssicherheit wäre deshalb eine Überarbeitung der SSO Policies wünschenswert.