

Inhaltsverzeichnis / Table of Contents

Vorwort	5
Preface	7
Inhaltsverzeichnis / Table of Contents	9
Abkürzungsverzeichnis / List of Abbreviations	17
1. Teil: Zusammenfassung	21
2. Teil: Hauptteil	31
A. Marktbeherrschende Stellung	31
I. Ausgangspunkt	31
II. Marktabgrenzung	32
III. Marktbeherrschung	33
B. Machtmissbrauch durch Erhebung von Unterlassungsklagen	35
I. Allgemeiner Maßstab	35
II. Rechtsdurchsetzung als Rechtsmissbrauch?	36
III. Lizenzierungspflicht	38
1. Schuld- und kartellrechtliche Verpflichtungen aus FRAND-Erklärungen	38
a) Ausgangspunkt	38
b) Schuldrechtliche Wirkungen von FRAND-Erklärungen	43
aa) Auslegung der ETSI-Regularien	43
bb) Bestimmbarkeit der essentialia negotii des Lizenzvertrages	43
cc) FRAND-Erklärung und Lizenzbereitschaftserklärung nach § 23 PatG	45
dd) Kartellrechtlicher Hintergrund von Standardisierung und FRAND-Erklärungen	46
ee) Interessenlage in der SEP-Situation	49
c) Kartellrechtliche Relevanz von FRAND-Erklärungen	55
2. Zwangslizenzen nach Art. 102 lit. b AEUV (de novo-Fälle)	59
	9

a)	Unerlässlichkeit	61
b)	Ausschluss wirksamen Wettbewerbs	62
c)	Erfordernis eines neuen Produkts	63
d)	Fehlen einer objektiven Rechtfertigung für die Lizenzierungsverweigerung	66
3.	Lizenzierungspflicht aus Art. 102 AEUV als Diskriminierungsverbot	67
a)	Diskriminierungsverbot und Kontrahierungszwang	67
b)	Reichweite des Diskriminierungsverbots	70
c)	Mögliche Rechtfertigungsgründe für eine Differenzierung zwischen Lizenzsuchern	71
IV.	Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs als Missbrauch i.S.d. Art. 102 AEUV	72
1.	Durchsetzungsrichtlinie 2004/48/EG und TRIPS-Abkommen	72
2.	ITT-Promedia und weitere Fallpraxis	74
3.	Entscheidung Patentverwertungsgesellschaft und Verhältnismäßigkeitsgrundsatz	77
C.	Kartellrechtliche Grenzen der Berechnung und Bemessung von Lizenzgebühren	80
I.	FRAND oder „übertriebenes Missverhältnis“?	80
II.	Konkretisierung des FRAND-Maßstabs	82
1.	Privatautonome Bestimmung innerhalb kartellrechtlicher Leitplanken	82
2.	Ansätze in Praxis und Literatur	84
3.	Leitlinien für die kartellrechtliche Bewertung	86
III.	Bezugsgröße für die Berechnung der Lizenzgebühr (base)	87
1.	Anknüpfung an die kleinste das SEP nutzende, selbständig handelbare Komponente	88
2.	Wahl der Bezugsgröße und kartellrechtliches Missbrauchsverbot	92
IV.	Bemessung der Lizenzgebühr bei einer Vielzahl von Patenten	95
1.	Festlegung einer angemessenen Gesamtlizenzgebühr	97
2.	Bestimmung der Lizenzgebühren einzelner SEP-Inhaber	98
3.	Dynamische Entwicklung des Standards und der Gebührenforderungen	102
D.	Vereinbarkeit des Orange-Book-Standard-Tests mit dem EU-Kartellrecht	104
I.	Bindung der nationalen Gerichte an Wettbewerbsregeln und Effektivitätsgrundsatz	104
II.	Orange-Book-Standard-Test	107
1.	Grundsätzlicher Maßstab des BGH	107
2.	Anwendbarkeit auf SEP-Situation	108
3.	Konkretisierung der einzelnen Kriterien	109

a)	Unbedingtes Angebot des Lizenzsuchers	109
aa)	Initiativobliegenheit des Lizenzsuchers	110
bb)	Zeitpunkt des Angebots	110
cc)	Anforderungen an die inhaltliche Bestimmtheit des Angebots	112
	(1) Hinreichend konkretes, annahmefähiges Angebot	112
	(2) Bestimmung der Gebührenhöhe durch den Rechtsinhaber nach § 315 BGB	115
dd)	Nichtausschlagbarkeit nach Kartellrecht	117
	(1) Allgemeiner Maßstab	117
	(2) Darlegungs- und Beweislast	120
	(3) Sachliche, räumliche und zeitlich Reichweite des Angebots	122
	(a) Verpflichtung, eine Portfoliolizenz zu nehmen	123
	(b) Verpflichtung, eine über die nationalen Grenzen hinausgehende Lizenz zu nehmen	126
	(c) Verpflichtung, Schadensersatz für frühere Benutzungshandlungen anzubieten	130
	(aa) Berechnung des Schadensersatzanspruchs	132
	(bb) Einbeziehung des Schadensersatzanspruchs in das Angebot des Lizenzsuchers	134
ee)	Unbedingtheit des Angebots	136
	(1) Streitstand in instanzgerichtlicher Rechtsprechung und Literatur	137
	(2) Fallgruppen	140
	(a) Aufschiebende Bedingung	140
	(b) Ex nunc auflösende Bedingung und Sonderkündigungsrecht des Lizenzsuchers	141
	(c) Nichtangriffsklausel und Sonderkündigungsrecht bei Angriff auf das Patent	142
	(d) Ex tunc auflösende Bedingung und Rückforderungsvorbehalt	144
	(e) Nichtigkeits-, Feststellungs- und Leistungsklagen des Lizenzsuchers	148
b)	Vorgreifliche Erfüllung der Pflichten aus dem (hypothetischen) Lizenzvertrag	150
aa)	Ausführungen des BGH im Fall Orange-Book-Standard	150
bb)	Umfang der Verpflichtung des Lizenzsuchers	151
	(1) Jedenfalls ausreichender Betrag	152
	(2) Einbeziehung von Schadensersatzansprüchen in die Vorleistungspflicht	153

III. Vereinbarkeit des Orange-Book-Standard-Tests mit dem EU-Kartellrecht	153
1. Ausgangspunkt	153
2. Die Kriterien des BGH im Lichte des EU-Kartellrechts	157
a) Unbedingtes Angebot als Voraussetzung für einen Missbrauch i.S.d. Kartellrechts	157
b) Vorgreifliche Erfüllung als zusätzliche Anforderung gemäß § 242 BGB	166
3. Fazit	168
 Part 1: Summary	 173
 Part 2: Main Part	 181
A. Dominant position	181
I. Starting point	181
II. Market definition	182
III. Dominance	183
B. Abuse of power by filing actions for a cease and desist order	185
I. General standard	185
II. Enforcement of rights as an abuse of rights?	185
III. Licensing duty	188
1. Obligations arising from FRAND declarations under the law of obligations and under competition law	188
a) Starting point	188
b) Effects of FRAND declarations under the law of obligations	192
aa) Interpretation of the ETSI rules	192
bb) Determinability of the <i>essentialia negotii</i> of the license agreement	193
cc) FRAND declaration and licensing declaration pursuant to Section 23 PatG	195
dd) Competition law background of standard-setting and FRAND declarations	196
ee) Interests involved in the SEP situation	199
c) Relevance of FRAND declarations under competition law	205
2. Compulsory licenses under Article 102 lit. b TFEU (de novo cases)	208
a) Indispensability	210
b) Elimination of effective competition	211

c)	Requirement of a new product	212
d)	Missing objective justification for the refusal to grant a license	215
3.	Licensing duty under Article 102 TFEU as principle of non-discrimination	216
a)	Non-discrimination and obligation to contract	216
b)	Scope of the principle of non-discrimination	219
c)	Potential reasons justifying a differentiation between potential licensees	220
IV.	Assertion of a cease and desist claim as an abuse within the meaning of Article 102 TFEU	221
1.	Enforcement Directive 2004/48/EC and TRIPS Agreement	221
2.	ITT-Promedia and further case law	222
3.	Decision Patentverwertungsgesellschaft and principle of proportionality	226
C.	Limits under competition law for calculating and determining license fees	228
I.	FRAND or “no reasonable relation”?	228
II.	More detailed specification of the FRAND standard	230
1.	Determination by private autonomy within limits defined by competition law	230
2.	Approaches in practice and scholarly legal writing	232
3.	Guidelines for the assessment under competition law	233
III.	Base for calculating the license fee	235
1.	Reference to the smallest saleable patent-practicing unit	235
2.	Choice of the base and prohibition of abuse under competition law	240
IV.	Calculation of the license fee in case of a plurality of patents	243
1.	Determination of a maximum total license fee	244
2.	Determination of the royalties of individual SEP holders	246
3.	Dynamic development of the standard and the license fee claims	249
D.	Compatibility of the Orange-Book-Standard test with EU competition law	251
I.	Obligation of national courts to adhere to competition rules and the principle of effectiveness	251
II.	Orange-Book-Standard test	254
1.	Basic standard of the BGH	254
2.	Applicability to SEP situation	255
3.	Specification of the individual criteria	256

a) Unconditional offer by the party requesting a license	256
aa) Obligation of the potential licensee to take the initiative	256
bb) Time of offer	257
cc) Requirements as to the sufficient specification of the offer in terms of content	259
(1) Sufficiently specified and acceptable offer	259
(2) Determination of the amount of royalties by the rightholder pursuant to Section 315 BGB	262
dd) Unrefusability under competition law	264
(1) General standard	264
(2) Burden of proof	267
(3) Scope of the offer in terms of subject-matter, territory and time	269
(a) Obligation to take a license portfolio	270
(b) Obligation to obtain a license extending beyond national borders	273
(c) Obligation to offer damages for past acts of use	276
(aa) Calculation of the claim in damages	278
(bb) Inclusion of the damages claim in the offer made by the party seeking a license	280
ee) Unconditional nature of the offer	283
(1) State of play in lower-court decisions and scholarly writing	284
(2) Case groups	286
(a) Condition precedent	287
(b) Condition subsequent with ex nunc effect and special right of termination on the part of the potential licensee	288
(c) Non-challenge clause and special right of termination if the patent is challenged	288
(d) Condition subsequent with ex tunc effect and clawback proviso	291
(e) Actions for nullity, for a declaratory order, and for performance brought by the potential licensee	296
b) Anticipatory performance of duties under the (hypothetical) license agreement	297
aa) Statements of the BGH in the Orange-Book-Standard case	297
bb) Scope of the potential licensee's obligation	298
(1) Sum that is sufficient in any event	299
(2) Inclusion of damages claims in the duty of anticipatory performance	300

III. Compatibility of the Orange-Book-Standard test with EU competition law	301
1. Starting point	301
2. The BGH's criteria in the light of EU competition law	305
a) Unconditional offer as a condition for an abusive practice within the meaning of competition law	305
b) Anticipatory performance as an additional requirement pursuant to Section 242 BGB	313
3. Conclusion	315
 Literaturverzeichnis / Bibliography	 319