

Inhaltsübersicht

Vorwort	V
Inhalt	IX
A. Einführung	1
I. Problemstellung	1
II. Gang der Untersuchung	3
B. Grundlagen	5
I. Standardessentielle Patente (SEP)	5
II. Grundlagen der (FRAND-)Lizenz	26
III. Rechtliche und rechtspolitische FRAND-Rahmenbedingungen	30
IV. Die FRAND-Erklärung des Patentinhabers	58
V. Zusammenfassung	85
C. Entwicklung des FRAND-Begriffs	87
I. FRAND-Rechtsprechung	87
II. Stellungnahme zur EuGH-Rechtsprechung vor dem Hintergrund einer Bestimmung durch Schiedsgerichte	107
III. Deutsche Rechtsprechung nach Huawei/ZTE	108
IV. Die BGH-Entscheidungen FRAND-Einwand und FRAND-Einwand II	133
V. Die BGH-Entscheidung FRAND-Einwand I und II im Lichte der Bestimmung von FRAND-Lizenzen durch Dritte	144
VI. Einordnung der Begrifflichkeiten	148
VII. Verständnis von FRAND	155
VIII. Zusammenfassung	157
D. Interessen der am »FRAND-Verfahren« Beteiligten	159
I. Perspektive des SEP-Inhabers	159
II. Perspektive der Lizenzsucher und Implementierer	167
III. Zusammenfassung	174
E. Konfliktlösung in FRAND-Streitigkeiten – Schieds- und staatliche Gerichtsbarkeit	175
I. Auftreten der FRAND-Streitigkeit	175
II. Beilegung von FRAND-Streitigkeiten in staatlichen Verfahren	179
III. Prozessuale Rahmenbedingungen in schieds- und staatlicher Gerichtsbarkeit in SEP-FRAND-Verfahren	189
IV. Zentrale Aspekte einer Bestimmung von FRAND-Streitigkeiten im Schiedsverfahren	241
V. Strukturelle Probleme der Schiedsgerichtsbarkeit in FRAND-Streitigkeiten ..	252
VI. Zwischenergebnis	257

F. Verfahrensansätze für SEP-FRAND Konflikte in der Literatur	259
I. Vorschläge und Analysen	259
II. Impulse der EU-Kommission	276
III. Vertragsnetzwerk: Patent-Pool	282
G. Verfahrensvorschlag zur FRAND-Bestimmung	285
I. FRAND-Vermutungswirkung	285
II. Begründung der FRAND-Qualität eines Drittbestimmungsangebots	306
III. FRAND-Qualität sektorenspezifischer Vergleichslizenzen	344
IV. Zwischenergebnis	356
H. Schiedsverfahrensordnungen in FRAND-Schiedsverfahren	357
I. Festlegung des Streitgegenstands	358
II. Verzögerungsfreier Verfahrensablauf	364
III. Besetzung des Schiedsgerichts	365
IV. Methodik der FRAND-Bestimmung	366
V. Transparenz und Veröffentlichung der FRAND-Lizenz	367
VI. Kostentragung	370
VII. Vorschlag einer Schiedsklausel in SEP-FRAND-Verfahren	371
I. Zusammenfassung	375
Abkürzungen	379
Literatur	383
Sachregister	401

Inhalt

Vorwort	V
Inhaltsübersicht	VII
A. Einführung	1
I. Problemstellung	1
II. Gang der Untersuchung	3
B. Grundlagen	5
I. Standardessentielle Patente (SEP)	5
1. Das Patent als Monopol	5
2. Patentrechtstheorien	7
a) Eigentumstheorie	7
b) Anreiztheorie	8
c) Belohnungstheorie	9
d) Veröffentlichungstheorie	9
e) Eigentumsgarantie für das technische Urheberrecht gemäß Art. 14 GG	10
3. Technische Standardisierung	11
a) Begriffsklärung	11
b) De facto und de iure-Standards	12
c) Wirtschaftliche Relevanz	13
4. Patente im Standard	14
a) Essentialität eines Patents für den Standard	14
b) ETSI – IPR-Policy	15
5. Hold-Up	16
6. Royalty Stacking	19
7. Hold-Out	21
8. Deklaration von SEP	22
II. Grundlagen der (FRAND-)Lizenz	26
1. Verkehrsfähigkeit von Patentrechten	26
2. Lizenz und Lizenzvertrag	27
a) Ausschließliche Lizenz	28
b) Einfache Lizenz	28
c) Alleinige Lizenz	29
3. Erschöpfung und have made rights	29
III. Rechtliche und rechtspolitische FRAND-Rahmenbedingungen	30
1. Patentrecht	30
2. Abgrenzung zur Zwangslizenz gemäß § 24 PatG	32
3. Kartellrecht	33

a)	Pflicht zur Gewährung einer Lizenz aus Art. 102 AEUV	33
(1)	Relevanter Markt	35
(2)	Marktbeherrschung	38
(3)	Missbräuchliche Ausnutzung	41
(4)	Kein Lizenzierungsanspruch aus Art. 101 AEUV	44
b)	Art. 101 AEUV und die Horizontalleitlinien der EU-Kommission	44
(1)	Die Bedeutung der Horizontalleitlinien bei der Bestimmung von FRAND	45
(2)	Aussagen zur Standardisierung	46
(3)	Konzept für Geistiges Eigentum: FRAND-Selbstverpflichtung	47
(4)	Aussagen zur FRAND-Bestimmung	49
(5)	Relevanz für vorliegende Untersuchung:	49
4.	Innovationspolitik der Europäischen Union	51
a)	Ausgangspunkt der Kommissionsmitteilung vom 27. November 2017	51
b)	Standpunkte der Kommission	51
(1)	Transparenz	52
(2)	FRAND-Lizenzierungsgrundsätze	52
(3)	Bündelung von FRAND Kompetenzen	53
(4)	Patentpools und Lizenzierungsplattformen	54
(5)	Vorhersehbare Rahmenbedingungen bei der SEP Durchsetzung	54
(6)	Alternative Streitbeilegung	55
c)	Aktionsplan und regulatorische Initiative	55
d)	Zwischenergebnis	56
IV.	Die FRAND-Erklärung des Patentinhabers	58
1.	Unterscheidung von FRAND-Erklärung und FRAND-Lizenz	58
2.	Die FRAND-Erklärung	58
a)	Anwendbares Recht	60
b)	Einordnung nach deutschen Rechtsfiguren	63
(1)	Rechtlich unverbindliche Selbstverpflichtung	63
(2)	Unverbindliche invitatio ad offerendum	64
(3)	(Vor)Vertrag zugunsten Dritter	64
(4)	Offerta ad incertas personas	66
(5)	Stillhalteverpflichtung	67
c)	Anwendbares Recht und Einordnung der ETSI-FRAND-Erklärung	68
(1)	Meinungsstand in der Literatur	68
(2)	Meinungsstand Rechtsprechung	69
(3)	Stellungnahme	71
d)	(Dingliche?) Wirkung der ETSI-FRAND-Erklärung	71
(1)	Meinungsstand Literatur	72
(2)	Meinungsstand Rechtsprechung	73
(3)	Einordnung der Entscheidung »Improving Handovers« des OLG Düsseldorf	73
e)	Kartellrechtliche Verpflichtung und Verpflichtung aus der FRAND-Erklärung	76
f)	Zwischenergebnis	78
3.	Verständnis und Reichweite der (ETSI-)FRAND-Erklärung in der Lieferkette	78
a)	FRAND als »License-to-All«	79

b) FRAND als »Access-to-All«	81
c) Stellungnahme	83
V. Zusammenfassung	85
C. Entwicklung des FRAND-Begriffs	87
I. FRAND-Rechtsprechung	87
1. BGH-Entscheidung: Standard-Spundfass	88
a) Sachverhalt	88
b) Keine Anwendung von § 24 PatG	89
c) Kartellrechtliche Lösung	90
d) Folgen der Entscheidung	91
2. BGH-Entscheidung Orange-Book	91
a) Sachverhalt	92
b) Existenz des »Zwangslizenzinwands«	93
c) Zulässigkeit des kartellrechtlichen »Zwangslizenzinwands«	94
d) Voraussetzungen des kartellrechtlichen »Zwangslizenzinwands«	94
e) Inhaltliche Bestimmung	96
f) Bestimmung nach § 315 BGB	96
g) Zwischenergebnis	97
3. Der Weg zur Entscheidung des EuGH i.S. Huawei/ZTE	97
4. Die EuGH Entscheidung in Sachen Huawei/ZTE	100
a) Ausgangsverfahren LG Düsseldorf	100
b) Vorlagefragen	101
c) Tenor des EuGH	102
d) Verhaltensanweisungen	103
e) Roadmap der Obliegenheiten	104
f) Bestimmung der FRAND-Bedingungen	106
II. Stellungnahme zur EuGH-Rechtsprechung vor dem Hintergrund einer Bestimmung durch Schiedsgerichte	107
III. Deutsche Rechtsprechung nach Huawei/ZTE	108
1. Marktbeherrschung des SEP-Inhabers	109
2. Verletzungshinweis	111
3. Lizenzwilligkeitserklärung	116
a) Zeitpunkt	116
b) Inhalt	118
4. FRAND-Angebot und FRAND-Gegenangebot	122
a) Anforderung in zeitlicher Hinsicht	123
b) Inhalt und sachliche Rechtfertigung der angebotenen Bedingungen	123
c) Prüfungsreihenfolge und -tiefe	128
5. Zwischenergebnis und Stellungnahme	132
IV. Die BGH-Entscheidungen FRAND-Einwand und FRAND-Einwand II	133
1. Sachverhalt	133
2. EuGH Kriterien als »Safe Harbour«	134
3. FRAND als Verfahrensbild	135
4. Verfahrensförderungspflicht beider Parteien	137

a) Pflichten des SEP-Inhabers	137
b) Pflichten des SEP-Benutzers	140
5. Rezeption in der Literatur und Stellungnahme	142
<i>V. Die BGH-Entscheidung FRAND-Einwand I und II im Lichte der Bestimmung von FRAND-Lizenzen durch Dritte</i>	<i>144</i>
1. Ausrichtung des Patentverletzungsprozesses	144
2. Ziel ist FRAND – Hilft ein strenges Prozedere?	145
3. Sicherstellung der Verhaltensanforderungen durch eine Verfahrensordnung	146
4. Abbildung der gesamten Lizenzbedingungen-Portfoliolizenz	147
5. Zwischenergebnis	148
<i>VI. Einordnung der Begrifflichkeiten</i>	<i>148</i>
1. Fair	149
2. Angemessen	151
3. Nicht-Diskriminierend	153
<i>VII. Verständnis von FRAND</i>	<i>155</i>
1. FRAND als absolute Zahl	155
2. FRAND als Bandbreite	156
<i>VIII. Zusammenfassung</i>	<i>157</i>
D. Interessen der am »FRAND-Verfahren« Beteiligten	159
<i>I. Perspektive des SEP-Inhabers</i>	<i>159</i>
1. Kompensation von Investitionskosten durch Lizenzen	159
a) Erweiterter Kreis der Lizenznehmer durch Standardeinbringung	160
b) Selbstbestimmte Auswahl der Lizenznehmer	161
c) Lizenzvertrag über vollständiges Portfolio	162
2. Verhinderung und Beenden des Hold-Out	163
3. Angebotserstellung & Lizenzbedingungen	164
a) Wissensdefizite	164
b) Geheimhaltung von Geschäftsgeheimnissen	165
<i>II. Perspektive der Lizenzsucher und Implementierer</i>	<i>167</i>
1. Interesse an der Nutzung des Standards	167
a) Verhindern eines Hold-Up	168
b) Lizenzwilligkeit	168
c) Erwartungshaltung: Lizenzangebot durch SEP-Inhaber	168
2. Verzögerungstaktik	169
a) Kaum Anreiz zur Lizenzanfrage	169
b) Verfahrensverzögerung	170
c) Angriff auf den Rechtsbestand	170
3. Vorteilhafte Gestaltung der Lizenzbedingungen	171
a) Umfassende Kenntnis vergleichbarer Bedingungen	171
b) Lizenzumfang und Portfoliolizenz	171
c) Gefahr des Royalty Stacking	173
<i>III. Zusammenfassung</i>	<i>174</i>

E. Konfliktlösung in FRAND-Streitigkeiten – Schieds- und staatliche Gerichtsbarkeit	175
<i>I. Auftreten der FRAND-Streitigkeit</i>	<i>175</i>
1. SEP-FRAND-Bestimmung im Verletzungsprozess	175
2. Anti-(Anti-)Suit Injunction	177
<i>II. Beilegung von FRAND-Streitigkeiten in staatlichen Verfahren</i>	<i>179</i>
1. Patentstreitsache	179
2. Streitgegenstand im Patentverletzungsverfahren	180
3. Prozessökonomie: Fernhalten der FRAND-Bestimmung aus dem Verletzungsprozess	182
4. Sonderweg: Judge Birss in Unwired Planet vs. Huawei	186
5. Bestimmung der FRAND-Lizenzhöhe im staatlichen Verfahren	187
6. Stellungnahme	188
<i>III. Prozessuale Rahmenbedingungen in schieds- und staatlicher Gerichtsbarkeit in SEP-FRAND-Verfahren</i>	<i>189</i>
1. Internationale Zuständigkeit und anwendbares Recht	190
a) FRAND-Lizenz-Bestimmung	191
(1) Internationale Zuständigkeit	191
(2) Anwendbares Recht	192
b) Patentverletzungsverfahren	197
(1) Internationale Zuständigkeit	197
(2) Anwendbares Recht	199
c) Konvergenz zu einer Rechtsordnung?	201
2. Legitimation des (Schieds-)Gerichts	203
3. Streitgegenstand & Schiedsfähigkeit	205
a) Schiedsfähigkeit kartellrechtlicher Fragen in FRAND-Situationen	206
b) Die FRAND-Gebührenbestimmung	210
c) Bestand der von FRAND erfassten Schutzrechte	213
4. Nichtöffentlichkeit, Vertraulichkeit und Geheimhaltungsmöglichkeiten	215
a) Geschäftsgeheimnisse in Vergleichslizenzen	216
b) Geheimnisschutz in Patentverletzungsverfahren mit FRAND-Einwand	218
(1) Geheimnisschutz nach dem umgekehrten »Düsseldorfer Verfahren«?	218
(2) Vor Inkrafttreten des § 145a PatG	220
(3) § 145a PatG i.V.m. §§ 16 bis 20 GeschGehG	221
c) Schutzrahmen im Schiedsverfahren	223
(1) Nichtöffentlichkeit	223
(2) Vertraulichkeit	224
(3) Geheimnisschutz	225
5. Fach- und Sachkunde der Spruchkörper	228
6. Prozessdauer	231
7. Prozesskosten	232
8. Vollstreckbarkeit	234
9. Wahlfreiheit über Ort, Sprache und anwendbares Recht	235
a) Sprache	235
b) Ort & Schiedsverfahrensrecht	236
c) Sachrecht	237

10. Präcedenzwirkung	237
11. Zusammenfassung	239
<i>IV. Zentrale Aspekte einer Bestimmung von FRAND-Streitigkeiten im Schiedsverfahren</i>	<i>241</i>
1. Vorzüge des Schiedsverfahrens im Hinblick auf den Streitgegenstand.	241
2. Schiedsverfahren als Verlängerung der Vertragsverhandlung	243
3. Die Schiedsvereinbarung im FRAND-Schiedsverfahren	245
a) Regelungsgehalt der Schiedsvereinbarung in FRAND-Verfahren	245
(1) Notwendige Elemente	245
(2) Gebotene Elemente	246
(3) Elemente zur FRAND-Bestimmung	246
b) Verfügbarkeit des Schiedsvereinbarung	247
(1) Ad-hoc-Vereinbarung	247
(2) Angebote institutioneller Schiedsgerichtsbarkeit	248
(3) Implementierung in SSO-Statuten	248
4. Zwischenergebnis	252
<i>V. Strukturelle Probleme der Schiedsgerichtsbarkeit in FRAND-Streitigkeiten</i>	<i>252</i>
1. Schiedsverfahren vs. staatliches Musterverfahren?	253
2. Fehlende Öffentlichkeit von FRAND-Bedingungen	255
a) Unkenntnis staatlicher Gerichte	255
b) Transparenzforderung der EU-Kommission	255
3. Fehlende Verfahrenspflicht	256
<i>VI. Zwischenergebnis</i>	<i>257</i>
F. Verfahrensansätze für SEP-FRAND Konflikte in der Literatur	259
<i>I. Vorschläge und Analysen</i>	<i>259</i>
1. Schiedsgerichtliche FRAND-Bestimmung	260
2. Anpassungsfähiges FRAND-Angebot	264
3. Parallele zur Netzregulierung	266
4. Drittbestimmung nach § 315 ff. BGB	267
5. Orientierung am Streitgegenstand	270
6. Verletzungsgericht als Vertragshelfer	272
7. Agentur- und Gutachterverfahren nach VVG	273
8. Billigkeitskontrolle im Verletzungsprozess	275
<i>II. Impulse der EU-Kommission</i>	<i>276</i>
1. Bekenntnis zu alternativen Streitbeilegung	276
2. Auffassung zur Indizwirkung eines Drittbestimmungsangebots	277
3. Vorschlag Nr. 65 der EU-Expertenkommission	280
<i>III. Vertragsnetzwerk: Patent-Pool</i>	<i>282</i>
G. Verfahrensvorschlag zur FRAND-Bestimmung	285
<i>I. FRAND-Vermutungswirkung</i>	<i>285</i>
1. Durch das Verfahren auszugleichende Interessen	285
2. Skizze der Verfahrensvorschläge	286

a)	FRAND-Vermutung durch Drittbestimmungsangebot	286
b)	FRAND-Vermutung durch sektorenspezifische Vergleichslizenz-Datenbank	290
3.	Wer kommt als bestimmender Dritter in Betracht?	293
a)	Drittbestimmung nach § 315 BGB:	293
(1)	Klageerhebung durch Implementierer	294
(2)	Prüfungsmaßstab	295
(3)	Maßgeblicher Zeitpunkt	296
(4)	Beweislast	297
(5)	Vergleichbare Anwendungen	297
b)	§ 315 BGB und die Überprüfung durch ein Schiedsgericht	298
c)	Bestimmung durch Dritte nach §§ 317, 319 BGB	298
(1)	Regelungsgehalt und Funktionsweise	298
(2)	Erstbestimmung von FRAND durch Urteil – das Gericht als Dritter?	299
(3)	Erstbestimmung durch eine Schiedsstelle als Dritten	303
d)	Drittbestimmung durch ein Schiedsgericht	304
e)	Zwischenergebnis:	305
II.	<i>Begründung der FRAND-Qualität eines Drittbestimmungsangebots</i>	306
1.	Kartellrechtliche Zielsetzung	306
a)	Kartellrechtliche Implikationen	306
b)	Verhinderung von Selbstbegünstigung	309
c)	Kein Widerspruch zur Missbrauchskontrolle	311
d)	Fairness durch Dritte	312
e)	Zwischenergebnis	312
2.	FRAND-Qualität des Drittbestimmungsangebots aus Treu und Glauben	313
a)	Rechtsausübung nach Treu und Glauben	314
b)	Treu und Glauben in den Obliegenheiten des EuGH	314
c)	Treu und Glauben bei Orange-Book	316
d)	Überlegungen des Generalanwalts	317
e)	Zwischenergebnis	317
3.	Konformität mit der EuGH-Rechtsprechung	318
a)	Verhaltens- und Verhandlungsanforderungen des EuGH	319
b)	Verfahrensleitplanken als Mittel zum Zweck	320
(1)	Konkretes Angebot	321
(2)	Konkrete Drittbestimmung	321
(3)	Zweckmäßigkeit	322
(4)	Einzelfallbetrachtung	323
c)	Der Drittbestimmungsvorschlag des EuGH	324
4.	Beweislastverteilung und Vermutungswirkung	326
5.	Drittbestimmungsmechanismen in der instanzgerichtlichen FRAND-Rechtsprechung	328
a)	Drittbestimmungsangebot des SEP-Inhaber	328
b)	Drittbestimmungsgegenangebot des Implementierers	331
6.	Konformität mit der Umsetzung der EuGH Rechtsprechung in Deutschland	333
a)	Vollständigkeit des FRAND-Angebots	333
b)	Erläuterungs- und Informationspflichten des SEP-Inhabers	334
c)	Zeitliche Abfolge – (Keine) Reaktionspflicht des Implementierers	336
d)	Reichweite der drittbestimmten Lizenz	338

7.	Entlastung des Verletzungsprozesses – Patentrechtliche Zielsetzung	338
8.	Voraussetzungen an das Angebot/Gegenangebot mit vermuteter FRAND-Qualität	340
9.	Mögliche Kritik – Zwang zur Drittbestimmung durch private Dritten?	341
III.	<i>FRAND-Qualität sektorenspezifischer Vergleichslizenzen</i>	344
1.	FRAND-Qualität der Vergleichslizenzen	344
2.	SEP und Sektorenspezifität	346
3.	Wege zur Veröffentlichung von FRAND-Lizenzen	347
a)	Veröffentlichungsvereinbarung in Schiedsverfahrensordnungen	348
b)	SSO-Policy	349
c)	Kartell- und patentrechtliche Veröffentlichungspflicht?	350
d)	Gesetzliche Veröffentlichungspflicht	350
e)	Teilöffentliches Markttransparenzregister	351
4.	FRAND-Qualität des Angebots als Anreiz zur Veröffentlichung	352
5.	Kartellrechtliche Erwägungen und Zielsetzung	353
6.	EuGH-Vorgaben und Treu und Glauben	354
IV.	<i>Zwischenergebnis</i>	356
H.	Schiedsverfahrensordnungen in FRAND-Schiedsverfahren	357
I.	<i>Festlegung des Streitgegenstands</i>	358
1.	Schiedsabrede	360
2.	Patentauswahl	360
3.	Verteidigungsmittel	362
4.	Territoriale Reichweite	363
II.	<i>Verzögerungsfreier Verfahrensablauf</i>	364
III.	<i>Besetzung des Schiedsgerichts</i>	365
IV.	<i>Methodik der FRAND-Bestimmung</i>	366
V.	<i>Transparenz und Veröffentlichung der FRAND-Lizenz</i>	367
VI.	<i>Kostentragung</i>	370
VII.	<i>Vorschlag einer Schiedsklausel in SEP-FRAND-Verfahren</i>	371
I.	Zusammenfassung	375
	Abkürzungen	379
	Literatur	383
	Sachregister	401