

Die «Smartphone Wars» nach der Entscheidungsschlacht

Zum Urteil des EuGH in der Rechtssache C-170/13 «Huawei / ZTE»

ALFRED FRÜH*

Seit einiger Zeit forciert die Europäische Kommission das Kartellrecht zur Eindämmung der sog. Smartphone Wars. Darunter versteht man den mittels Patenten ausgetragenen Kampf um Marktanteile zwischen den Akteuren im Bereich der Mobiltelefonie und -kommunikation. Patente sind auf den entsprechenden Märkten besonders wertvoll, wenn sie in technologischen Standards enthalten sind. Im Rahmen einer Vorlagefrage des LG Düsseldorf hatte der Europäische Gerichtshof aufgrund divergierender Rechtsauffassungen Gelegenheit und Aufgabe, verbindliche Vorgaben zum Interessenausgleich zwischen Rechteinhabern und Nutzern zu schaffen. Mit seinem Entscheid vom 16. Juli 2015 scheint dies geglückt. Dessen Einordnung weckt aber Zweifel an der Richtigkeit des eingeschlagenen kartellrechtlichen Wegs. Vertragliche oder immaterialgüterrechtliche Lösungsansätze lägen näher.

Depuis quelques temps, la Commission européenne s'emploie à mettre en œuvre le droit de de la concurrence pour circonscrire les «guerres des smartphones» (Smartphone Wars). On entend par là, la guerre que se livrent les acteurs de la téléphonie et de la communication mobiles pour la conquête de parts de marché. En effet, les brevets ont une très grande valeur sur les marchés correspondants, lorsqu'ils sont intégrés dans les standards de la technologie. Dans le cadre de l'examen d'une question préjudicielle du Landesgericht de Düsseldorf, la Cour de justice de l'Union européenne avait l'occasion et le devoir, compte tenu des avis divergents de la doctrine, d'établir des règles contraignantes afin d'équilibrer les intérêts entre les détenteurs de droits et les utilisateurs. Elle semble avoir atteint son but en ayant rendu sa décision le 16 juillet 2015. La nature de cette décision laisse cependant ouverte la question de savoir si la voie suivie du droit de la concurrence a été la bonne. Il eût été préférable de trouver la solution dans le droit des contrats ou dans celui de la propriété intellectuelle.

- I. Kontext**
 - II. Problemstellung**
 - III. Lösungsansätze**
 - 1. Vertragsrecht
 - 2. Immaterialgüterrecht
 - 3. Kartellrecht
 - IV. Entwicklungen im Kartellrecht**
 - 1. Entscheidpraxis
 - 2. Dogmatische Verortung
 - V. Würdigung und Ausblick**
- Zusammenfassung / Résumé**

I. Kontext

Seit dem Aufkommen von Smartphones findet zwischen deren Herstellern ein erbitterter Konkurrenzkampf statt¹. Er wird insbesondere mit Schutzrechten ausgetragen. Die Zahl schutzrechtsbezogener Streitigkeiten im entsprechenden Sektor hat derart grosse Ausmasse erreicht, dass dafür bisweilen der Sammelbegriff «Smartphone Wars» verwendet wird².

* Dr. iur., Rechtsanwalt, Zürich.

¹ Mit der Verbreitung von Smartphones sind aus einem Mobiltelekommunikationsmarkt mindestens drei Märkte hervorgegangen: Anbieter konkurrieren nun um Hardware (Geräte), Software (Betriebssysteme) und Anwendungen (Applications, bzw. «Apps»). Alle dieser Marktebenen sind dynamisch, stark umkämpft und zeichnen sich dadurch aus, dass zwischen ihnen Netzwerkeffekte spielen.

² Zum Begriff: M. CARRIER, A Roadmap to the Smartphone Patent Wars and FRAND Licensing, CPI Antitrust Chronicle, April 2012, 1.

Mittlerweile scheint die Streitlust etwas nachgelassen zu haben, da sich viele dieser Streitigkeiten für die streitenden Parteien als eher unergiebig erwiesen³. Nicht selten stellt sich heraus, dass Unternehmen, die gestern noch Imitatoren waren, sich heute (oder morgen) schon selbst gegen «Nachahmer» zur Wehr setzen – und umgekehrt.

Im schutzrechtsbezogenen Kampf um Marktanteile lassen sich vor allem zwei Typen von Streitigkeiten unterscheiden:

- Zum einen geht es um – aus immaterialgüterrechtlicher Sicht – «konventionelle» Streitigkeiten, wie den designrechtlichen Schutz der Gestaltung von Tablets⁴ oder den Bestand von Patenten für einfache Bediengesten in Bezug auf die Benutzeroberfläche, wie etwa das «*Slide to unlock*»-Patent⁵. Solche Streitigkeiten wurden auch in der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen. Dabei wird bisweilen die Frage nach den angemessenen Schutzvoraussetzungen des Immaterialgüterschutzes thematisiert.
- Zum anderen kam es in jüngerer Vergangenheit zu Fällen in Bezug auf sogenannt standardessenzielle Patente, kurz: SEP. Anders als «konventionelle» Streitigkeiten zeichnen sich solche Konstellationen dadurch aus, dass die betreffenden Schutzrechte nicht substituiert werden können, solange der Standard genutzt wird.

Der Beitrag konzentriert sich in der Folge auf die zweite Kategorie und stellt das Problem (II.) und die vorgeschlagenen Lösungsansätze (III.) dar. Dem Kartellrecht, welches eine prominente Stellung einnimmt, wird dabei besondere Aufmerksamkeit geschenkt (IV.). Ob der kartellrechtliche Weg der Richtige ist, muss aber bezweifelt werden (V.).

II. Problemstellung

Wo Produkte zum Zweck der Interaktion (Interoperabilität) bestimmte technische Anforderungen erfüllen müssen, kommt es zur Bildung von Standards. Im Bereich der Smartphones sind dies beispielsweise die Mobilfunkstandards GSM (2G), UMTS (3G) und LTE (4G), die Standards für WiFi und Bluetooth, aber beispielsweise auch die Form von Buchsen und Steckern.

Im Rahmen der Standardisierung werden verfahrensmässig Spezifikationen für Produkte, Materialien, Systeme oder Dienstleistungen aufgestellt. Zwangsläufig werden dabei im entwickelten Standard Technologien zusammengeführt. Nicht selten ist die von den Unternehmen eingebrachte Technologie durch Patente geschützt. Diejenigen Patente, die in den Standard aufgenommen werden und deren Nutzung sich für die Verwendung der technischen Spezifikation des Standards als erforderlich erweist, werden als standardessenzielle Patente (SEP) bezeichnet.

Folglich braucht jeder Hersteller, der den Standard für ein Produkt oder eine Dienstleistung verwenden möchte, zwingend eine Lizenz eines solchen SEP. Solange der Hersteller den Standard verwenden will, kann er die betreffende patentrechtlich geschützte Technologie nicht substituieren. Gerade die in der Telekommunikationsindustrie notwendige Interoperabilität führt dazu, dass praktisch alle Geräte die standardisierte Technologie unterstützen (müssen); ein Mobiltelefon ohne LTE und WiFi ist beispielsweise nicht marktfähig.

Kennzeichnend für die Problemstellung ist also die *Kombination* von Ausschliesslichkeitsrecht und Standard. Diese Kombination sorgt beim Inhaber des SEP für eine beträchtliche Machtfülle. Dass der Inhaber eines SEP diese Machtfülle auch ausnutzt, steht damit noch nicht fest. Er hat dazu aber einige Möglichkeiten:

- Erstens kann er gegenüber jedem Nutzer des Standards seinen Unterlassungsanspruch durchsetzen. Dies ist vor allem dann problematisch, wenn sich erst im fortgeschrittenen Standardisierungsprozess oder sogar nach dessen Ende herausstellt, dass am Prozess beteiligte Unternehmen über SEP verfügen. Hätte man nämlich während der Standardisierung durchaus

³ Im Mai 2014 haben sich Apple und Googles Motorola Mobility darauf geeinigt, alle Streitigkeiten einzustellen. Im August 2014 hat sich Apple offenbar auch mit Samsung geeinigt, solche Auseinandersetzungen – jedenfalls ausserhalb der USA – einzustellen.

⁴ Siehe vor allem LG Düsseldorf vom 9. September 2011, Az. O 194/11; OLG Düsseldorf vom 31. Januar 2012, Az. 20 U 175/11.

⁵ Der deutsche BGH hat mit Urteil vom 25. August 2015 (Az. X ZR 110/13) das Urteil des 2. Senats des deutschen BPatGer vom 4. April 2013, verb. Rs. 2 Ni 59/11 (EP) und 2 Ni 64/11 (EP), bestätigt und den deutschen Teil des Europäischen «*Slide to unlock*»-Patents von Apple für nichtig erklärt.

noch auf eine Alternativtechnologie ausweichen können, ist dies später nicht mehr möglich. Diese Taktik wird auch U-Boot-Taktik oder «patent ambush» genannt.

- Zweitens kann die Entwicklung eines Standards durch den Inhaber eines SEP verzögert oder gar verhindert werden, weil dieser seine gute Verhandlungsposition zum Erreichen anderer strategischer Ziele ausnutzt. Dieses Verhalten bezeichnet man bisweilen als «patent holdup».
- Drittens hat der Inhaber eines SEP alternativ zur Ausübung des Unterlassungsanspruchs auch die Möglichkeit, suprakompetitive Lizenzgebühren zu verlangen; die Grenzen zum «patent ambush» oder zum «patent holdup» sind dabei fließend. Verlangen mehrere am gleichen Standard beteiligte Inhaber von SEP suprakompetitive Lizenzgebühren, wird die Nutzung des Standards rasch unwirtschaftlich. Man spricht in diesem Zusammenhang von «royalty stacking».
- Zuletzt sind auch Fälle bekannt geworden, in denen Inhaber von SEP ihre Machtposition dazu einsetzen, ihre Konkurrenten im Gegenzug zur Nutzung einer Lizenz zu einem Verzicht auf deren eigene Unterlassungsansprüche zu drängen.

III. Lösungsansätze

Solange alle Marktteilnehmer über Schutzrechte (insbesondere über SEP) verfügen, werden die Beteiligten in der Regel bereit sein, sich gegenseitig – mittels Kreuzlizenzen – den Zugang zur jeweils anderen Technologie zu ermöglichen. Damit ist aber auch gesagt, dass dies gegenüber neuen Wettbewerbern auf den Märkten für Mobilkommunikation nicht ohne Weiteres gilt.

Dass die durch die Kombination von Ausschliesslichkeitsrecht und Standard entstandene Machtfülle des Rechteinhabers rechtlich beschränkt und damit im Verhältnis zu anderen Marktteilnehmern ausbalanciert werden sollte, wird kaum mehr ernsthaft angezweifelt. Seltener thematisiert werden die Grenzen solcher rechtlicher Eingriffe, obschon eine rechtliche Intervention zweifelsohne auch kontra-produktive Auswirkungen haben kann⁶. Abstrakt formuliert ist massgebend, dass durch die gewählten Lösungsansätze weder die Anreize zur Standardisierung noch die Anreize zur innovativen Tätigkeit – d.h. gegebenenfalls auch der Erlangung eines Patents – geschmälert werden dürfen.

Lösungsansätze lassen sich verschiedenen Quellen entnehmen. Insbesondere das Vertragsrecht und das Immaterialgüterrecht bieten sich dafür an. Die konkretesten Bestrebungen gehen aber bislang vom Kartellrecht aus.

1. Vertragsrecht

Einen Lösungsansatz im Vertragsrecht zu suchen liegt schon deswegen auf der Hand, weil die beteiligten Unternehmen mögliche Probleme selbst am besten antizipieren können⁷. Zu den Akteuren im Bereich der Standardisierung gehören neben den Unternehmen auch die Standardisierungsorganisationen (kurz: SSO für *Standard Setting Organizations*). Ihnen sind die vorstehend erläuterten unerwünschten Verhaltensweisen der SEP-Inhaber bestens bekannt. Einflussreiche SSO verlangen deshalb von den an der Standardisierung beteiligten Unternehmen seit Längerem zwei wesentliche Zusicherungen: Mit der Offenlegungspflicht für SEP soll *patent ambush* verhindert werden. Mit der Verpflichtung der Unternehmen, Nachfragern Lizenzen zu fairen, angemessenen und nicht diskriminierenden Bedingungen (sog. FRAND⁸-Bedingungen) zu erteilen, sollen dagegen *patent holdup* und *royalty stacking* verhindert werden.

Pferdefuss dieser Form der Selbstregulierung ist auf den ersten Blick, dass sie nur *inter partes* und damit zwischen SSO und dem Rechteinhaber wirkt. Dritte, welche an einer Lizenz interessiert sind,

⁶ Siehe hierzu A. FRÜH/M. LICHTENEGGER, Immaterialgüterrecht und «Schlüsselgegenstände», ZGE 2010, 142–144 (Ziff. 2.3.2.1).

⁷ Erwähnenswert sind in diesem Zusammenhang private Initiativen der Rechteinhaber. Unter dem Namen LOT Network Solution hat sich im Juli 2014 eine Reihe führender Technologieunternehmen gegenseitig vertraglich verpflichtet, allen Mitgliedern ihrer Vereinigung eine Lizenz zu erteilen, sollten ihre Schutzrechte – freiwillig oder unfreiwillig – auf eine sog. Patent Assertion Entity (PAE) übertragen werden. Unter einer PAE wird ein Unternehmen verstanden, welches Schutzrechte nur zum Zweck ihrer Durchsetzung, nicht aber zur Herstellung eines Produkts erwirbt. Damit würde die Zahl der an den Smartphone Wars Beteiligten tendenziell abnehmen.

⁸ FRAND = fair, reasonable and non-discriminatory, siehe auch R. H. WEBER/S. VOLZ, Fachhandbuch Wettbewerbsrecht, Zürich 2013, 236 f.; zu den Anforderungen an eine Selbstverpflichtung, um als FRAND-Verpflichtung zu gelten F. BABEY/S. RIZVI, WuW 2012, 808, 810.

können diese Verpflichtung also prinzipiell nicht in eigenem Namen geltend machen. Im US-amerikanischen Recht scheint dies kein Hindernis zu sein: Dem Rechteinhaber, der sich zur FRAND-Lizenzierung verpflichtet hat, kann die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs gegen Dritte aus vertragsrechtlichen Gründen (insbes. begründet durch das *good faith principle*) verwehrt sein⁹. Auch das kontinentale Vertragsrecht wäre durchaus in der Lage, Vertragswirkungen auf Dritte auszudehnen; aus Schweizer Perspektive ist jedenfalls der Schritt zum Vertrag zugunsten eines Dritten im Sinne von Art. 112 OR nicht mehr weit. Auch unter französischem Recht, welches auf Streitigkeiten betreffend die ETSI¹⁰ Rules aller Voraussicht nach zur Anwendung käme, besteht eine vergleichbare Rechtsfigur¹¹. Der Vorschlag einer vertraglichen Lösung ist also keineswegs neu¹². Trotzdem sind vertragliche Lösungen in Europa bislang eher eine Randerscheinung geblieben und – soweit ersichtlich – noch nicht Gegenstand gerichtlicher Verfahren¹³. Ein wesentlicher Grund dafür dürfte die auf europäischer Ebene fehlende Harmonisierung des Vertragsrechts sein.

2. Immaterialgüterrecht

Hat die Problemstellung ihre Ursache zumindest *auch* im Immaterialgüterrecht, läge es auf der Hand, dort nach sachgerechten Lösungen zu suchen. Solche Ansätze sind zwar vorhanden, bislang aber theoretischer Natur geblieben¹⁴.

Vorgeschlagen wurde bislang vor allem, die FRAND-Verpflichtung als selbst gewählte Schutzrechtsbeschränkung zu behandeln, was eine Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs oder Supra-FRAND-Gebühren von vornherein verunmöglicht¹⁵. Zudem werden Einschränkungen von Unterlassungsansprüchen auf der Grundlage des Rechtsmissbrauchsverbots diskutiert¹⁶.

Im Grunde lässt sich eine immaterialgüterrechtliche Korrektur relativ leicht begründen, sobald man immaterialgüterrechtliche Dysfunktionalitäten identifizieren kann. Dies ist immer dann der Fall, wenn die Gewährung von Immaterialgüterrechten den Imitationswettbewerb ausschliesst, ohne dass im Gegenzug – wie es der Funktion der Immaterialgüterrechte entspricht – Substitutionswettbewerb stimuliert wird, weil dies gar nicht mehr möglich ist¹⁷. Im Bereich technischer Standards kommt es aufgrund der fehlenden Substitutionsmöglichkeit (des Standards) tatsächlich zu einem gewissen Funktionsversagen. Auf dieser Basis wäre für SEP eine Art gesetzliche Lizenz zu FRAND-Bedingungen sachgerecht¹⁸.

3. Kartellrecht

Der besonderen Machtfülle des Inhabers eines SEP hat sich stattdessen bislang mehrheitlich das Kartellrecht angenommen. Das lässt sich zumindest teilweise mit der Kompetenz der Europäischen Kommission in diesem Bereich erklären. Interessanterweise wird die Frage aber auch vor nationalen Gerichten im Wesentlichen kartellrechtlich behandelt.

⁹ Für die Durchsetzung von Unterlassungsansprüchen im Allgemeinen siehe «eBay v Merc Exchange/LLC», 547 US 388, 391 (2006); in Bezug auf SEP siehe «Apple Inc. v Motorola Inc.», 757 F3d 1286, 1331 f. (Fed. Cir. 2014).

¹⁰ Das Akronym bezeichnet das *European Telecommunications Standards Institute*, die wichtigste europäische Standardisierungsorganisation für Telekommunikationsnormen.

¹¹ J. STRAUS, Das Regime des European Telecommunications Standards Institute – ETSI: Grundsätze, anwendbares Recht und die Wirkung der ETSI gegenüber abgegebenen Erklärungen, GRUR Int. 2011, 475 ff.

¹² STRAUS (Fn. 11), 478 f.; BABEY/RIZVI (Fn. 8), 810; STEFAN MAASSEN, Normung, Standardisierung und Immaterialgüterrechte, Köln 2006, 317 ff.

¹³ Siehe beispielsweise LG Düsseldorf vom 24. April 2012, Az. 4b O 274/10, WuW DE-R 3638 – UMTS, Erwägung IV, 2; verallgemeinernd R. HAUCK, WuW 2014, 1071, Fn. 4. Die Horizontal-Leitlinien der Kommission thematisieren die Frage ausführlich in den Rz. 285 ff., jedoch nur unter kartellrechtlichen Gesichtspunkten.

¹⁴ Eine Übersicht findet sich bei P. PICT, Strategisches Verhalten bei der Nutzung von Patenten in Standardisierungsverfahren aus der Sicht des europäischen Kartellrechts, Bern 2013, 141 ff.

¹⁵ H. ULLRICH, Patente und technische Normen: Konflikt und Komplementarität in patent- und wettbewerbsrechtlicher Sicht, in: M. Leistner (Hg.), Europäische Perspektiven des Geistigen Eigentums, Tübingen 2010, 85 ff.

¹⁶ Siehe A. OHLY, «Patentrolle» oder: Der patentrechtliche Unterlassungsanspruch unter Verhältnismässigkeitsvorbehalt?, GRUR Int. 2008, 787 ff. Nicht zuletzt der Entscheid des US Supreme Court in der Sache «eBay v MercExchange» (Fn. 9) hat diese Diskussionen angefacht.

¹⁷ Siehe dazu A. FRÜH, Immaterialgüterrechte und der relevante Markt, Köln 2012, 23 ff., m.w.H.

¹⁸ Im Detail FRÜH/LICHTENEGGER (Fn. 6), 153 ff.

IV. Entwicklungen im Kartellrecht

1. Entscheidungspraxis

a) Kommission

Die Europäische Kommission und teilweise auch die europäischen Gerichte haben Art. 101 und 102 AEUV in mehreren Fällen auf spezifische patentrechtliche Verhaltensweisen ausgedehnt¹⁹. Im Bereich der SEP setzte die Kommission 2009 zunächst ein Zeichen gegen die Missachtung der Offenlegungspflicht bzw. das Verheimlichen von SEP im Standardisierungsprozess und versuchte so, dem *patent ambush* einen Riegel zu schieben²⁰.

Am 29. April 2014 gab die Kommission sodann eine Verpflichtungszusage von Samsung und den Inhalt eines Entscheids gegen Motorola bekannt²¹. Beide Unternehmen machten vor Gerichten Unterlassungsansprüche gegenüber dem Konkurrenten Apple aus einem SEP geltend, obwohl sie sich im Standardisierungsverfahren zu einer Lizenzierung des betreffenden Patents zu FRAND-Bedingungen verpflichtet hatten. Die Kommission hielt die Geltendmachung und Durchsetzung von Unterlassungsansprüchen gestützt auf SEP für kartellrechtswidrig, sofern sich der Rechteinhaber zuvor gegenüber der SSO zur Lizenzierung zu FRAND-Bedingungen verpflichtet hat. Die Entscheide zielten darauf ab, sowohl *Holdup*-Praktiken als auch *royalty stacking* zu unterbinden.

Ihren Entscheiden stellt die EU-Kommission die Feststellung voran, dass die Ausübung des Patentrechts als solche grundsätzlich keinen Missbrauch im Sinne von Art. 102 AEUV darstelle. Es sei vielmehr das Vorliegen «besonderer Umstände» und das Fehlen eines Rechtfertigungsgrunds erforderlich, damit die Ausübung des Unterlassungsanspruchs unzulässig sei.

Die Kommission war der Ansicht, die besonderen Umstände lägen im Standardisierungsprozess einerseits und in der Abgabe der FRAND-Erklärung andererseits²² und konnte keinen Rechtfertigungsgrund erkennen, zumal die vermeintliche Verletzerin Apple bereit gewesen sei, eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erwerben²³. Im Ergebnis war damit die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs eines SEP trotz bestehender FRAND-Verpflichtung missbräuchlich im Sinne von Art. 102 AEUV. Diese Rechtsauffassung der Kommission begünstigt den Nachfrager bzw. Verletzer²⁴.

b) Deutscher BGH

Dass Apple sich in den Entscheiden der Kommission ausdrücklich bereit erklärt hat, eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu akzeptieren, mag es der Kommission erleichtert haben, einen verletzterfreundlichen Weg einzuschlagen. Denn eine gewisse Kooperation des Verletzers muss ohne Zweifel vorausgesetzt werden, damit er mit dem Kartellrechtseinwand durchdringt. Mit dieser Mitwirkungspflicht hatte sich der deutsche BGH bereits vor der Kommission in seinem *Orange-Book-Standard*-Entscheid befasst²⁵.

Der BGH hielt damals fest, der Unterlassungskläger handle nur dann missbräuchlich, wenn der Verletzer ihm ein unbedingtes Angebot gemacht habe, welches der Rechteinhaber nicht ablehnen könne, ohne gegen das Diskriminierungs- oder Behinderungsverbot zu verstossen. Zudem müsse der bereits nutzende Verletzer die Verpflichtungen des abzuschliessenden Lizenzvertrags erfüllen, was die Pflicht

¹⁹ Täuschendes Verhalten eines Rechteinhabers im Zusammenhang mit dem Ablauf ergänzender Schutzzertifikate für Arzneimittel kann den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung darstellen, KOMM vom 15. Juni 2005, COMP/A.37.507/F3, «AstraZeneca» und EuG vom 1. Juli 2010, Rs. T-321/05, «AstraZeneca/Kommission», ABI. 2010 Nr. C, 33 f. Siehe auch die Praxis der Kommission zu den sog. *pay for delay*- oder *reverse payment settlements*, KOMM vom 19. März 2013, COMP/A.39.226, «Lundbeck» und KOMM vom 9. Juli 2014, COMP/A.39.61, «Servier».

²⁰ KOMM vom 9. Dezember 2009, COMP/A.38.636, «Rambus».

²¹ KOMM vom 29. April 2014, COMP/A.39.939, «Samsung» und KOMM vom 29. April 2014, COMP/A.39.985, «Motorola».

²² KOMM vom 29. April 2014, COMP/A.39.939, «Samsung», Rn. 13; KOMM vom 29. April 2014, COMP/A.39.985, «Motorola», Rn. 21.

²³ KOMM vom 29. April 2014, COMP/A.39.939, «Samsung», Rn. 13; KOMM vom 29. April 2014, COMP/A.39.985, «Motorola», Rn. 22.

²⁴ Im Folgenden ist nur noch vom Verletzer die Rede, der allerdings bis zur Klärung des Kartellrechtseinwandes bzw. des Bestands des Schutzrechts im Grunde nur ein potenzieller Verletzer ist.

²⁵ BGH vom 6. Mai 2009, KZR 39/06, «Orange-Book-Standard»; siehe hierzu R.H. WEBER/ S. RIZVI, FRAND – Versuch einer Strukturierung, ZBJV 2011, 442 f.

zur Bezahlung oder Sicherstellung einer Lizenzgebühr umfasse. Diese Rechtsprechung auferlegt dem Verletzer weitreichende Pflichten und begünstigt deswegen den Rechteinhaber²⁶.

c) EuGH

Im Vorlageverfahren «Huawei/ZTE» hatte der EuGH nun die Gelegenheit, über diese divergierenden Auffassungen zu entscheiden. Das vorliegende LG Düsseldorf ist mit einer Streitigkeit zwischen den chinesischen Mobilfunkanbietern Huawei und ZTE befasst. Huawei ist Inhaberin eines SEP am LTE Mobilfunkstandard und hat sich im Standardisierungsverfahren vor dem ETSI zur Lizenzierung zu FRAND-Bedingungen verpflichtet. Zwischen November 2010 und März 2011 hat ZTE erfolglos mit Huawei über die Nutzung des Patents verhandelt. Dennoch nutzte ZTE in der Folge das SEP und machte auch ein Angebot zum Abschluss eines Kreuzlizenzvertrags, allerdings – dem Wesen der Kreuzlizenz entsprechend – ohne Zahlung oder Sicherheitsleistung. Schliesslich klagte Huawei am LG Düsseldorf auf Unterlassung. Da das vorliegende Gericht nach den Entscheiden i.S. Motorola und Samsung befürchten musste, die Anwendung der *Orange Book*-Rechtsprechung sei unionsrechtswidrig, legte es den Fall dem EuGH vor.

Bereits in den Schlussanträgen des Generalanwalts zeigte sich, dass eine generell-abstrakte und gleichzeitig sachgerechte Lösung dieser SEP-Streitigkeiten nur zu erreichen ist, wenn an die Verhandlungsbereitschaft (*willingness to negotiate*) der Parteien angeknüpft wird²⁷. Entsprechend teilte der Generalanwalt den Parteien spezifische (Verhandlungs-)Pflichten zu²⁸.

Der EuGH ist den Anträgen des Generalanwalts im Wesentlichen gefolgt. Er hat die Zuteilung der Pflichten übernommen und diese in einer zeitlichen Abfolge aneinander gereiht, sodass sich daraus ein eigentliches Verhandlungs-Ping-Pong ergibt: 1) Der Rechteinhaber zeigt dem Verletzer die Verletzung an, bezeichnet das fragliche SEP und führt aus, auf welche Weise es verletzt worden sein soll²⁹. 2) Der Verletzer muss dann seinen Willen zur Lizenznahme zu FRAND-Bedingungen kundtun. 3) Der Rechteinhaber unterbreitet ihm daraufhin ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen. 4) Sofern der Verletzer dieses nicht annimmt, muss er innerhalb einer kurzen Frist schriftlich ein konkretes Gegenangebot zu FRAND-Bedingungen machen. 5) Der Verletzer muss bei diesem Schritt nach Treu und Glauben reagieren, was insbesondere heisst, dass er keine Verzögerungstaktik anwendet³⁰. 6) Nutzt der Verletzer das Patent, so muss er ab dem Zeitpunkt, zu dem sein Gegenangebot vom Rechteinhaber abgelehnt wird, eine angemessene Sicherheit (Bankgarantie oder Hinterlegung) für die Lizenzgebühr³¹ leisten, die auch die bereits erfolgten Benutzungshandlungen umfasst³².

Die Einhaltung der Pflichten entscheidet über die Zulässigkeit des Unterlassungsanspruchs: Sobald der Verletzer eine Pflicht verletzt, ist das Durchsetzen des Unterlassungsanspruches nicht mehr missbräuchlich im Sinne von Art. 102 AEUV. Umgekehrt steht dem Verletzer der Kartellrechtseinwand zu, wenn er selbst das «Verhandlungs-Ping-Pong» ohne Pflichtverletzung «zu Ende spielt» oder wenn der Rechteinhaber eine ihm obliegende Pflicht verletzt.

Daneben haben die Parteien auch Rechte: Beide können jederzeit im gegenseitigen Einvernehmen die Lizenzgebühren zu FRAND-Bedingungen durch einen unabhängigen Dritten festlegen lassen und

²⁶ S. die Kritik bei H. ULLRICH, Patents and Standards – A Comment on the German Federal Supreme Court Decision Orange Book Standard, IIC 2010, 337 ff.

²⁷ Vgl. Schlussanträge des Generalanwalts Wathelet vom 20. November 2014, Rs C-170/13, Rn. 43 und 46.

²⁸ Der Rechteinhaber hat die Pflichten den Verletzer über dessen Verletzung zu informieren und ihm ein schriftliches FRAND-Angebot zu unterbreiten (Rn. 84 und 85). Demgegenüber hat der Verletzer die Pflicht, sorgfältig und ernsthaft zu reagieren und bei Ablehnung des FRAND-Angebots ein angemessenes schriftliches Gegenangebot zu machen (Rn. 88). Er darf auch keine Verzögerungstaktik anwenden (Rn. 89) und hat – auf Verlangen des Rechteinhabers – die Lizenzgebühr zu hinterlegen (oder dafür eine Bürgschaft zu leisten), falls er das SEP nutzt oder bei einem Dritten (d.h. einem Gericht oder Schiedsgericht) die Festlegung der FRAND-Bedingungen verlangt (Rn. 93 bzw. 98).

²⁹ Dass der Verletzer informiert wird, ist nach überzeugender Auffassung des Generalanwaltes wichtig, weil angesichts der grossen Zahl von SEP (im LTE-Standard sind es mehr als 4700) nicht davon ausgegangen werden könne, dass der Verletzer weiss, dass er die geschützte Lehre eines SEP benutzt.

³⁰ Die Anfechtung des Patents oder von dessen Essenzialität für den Standard gelten ausdrücklich nicht als Verzögerungstaktik; diese Möglichkeiten bleiben dem Verletzer immer vorbehalten.

³¹ Die Frage, welche Lizenzgebühr das ist, bleibt allerdings noch offen, siehe Fn. 37.

³² Dies impliziert, dass sich der Rechteinhaber zum Gegenangebot des Verletzers äussert. Eine eigentliche Pflicht dazu ist im Urteil des EuGH aber nicht vorgesehen. Solange der Rechteinhaber nicht zum Gegenangebot Stellung genommen hat, kann den Verletzer noch keine Hinterlegungspflicht treffen.

der Verletzer muss jederzeit die Möglichkeit haben, die Rechtsbeständigkeit des SEP anzugreifen. Tut er dies, darf ihm daraus kein Nachteil erwachsen.

2. Dogmatische Verortung

Der Entscheid des EuGH bezieht sich spezifisch auf SEP-Konstellationen. Dennoch bestehen – vom EuGH nicht thematisierte – Berührungspunkte zu anderen Leitentscheiden. Insbesondere ist zu fragen, ob und wie sich der Entscheid in die Rechtsprechung zur Lizenzverweigerung und zur böswilligen Klage einfügt.

a) Verhältnis zur Lizenzverweigerung

Wie vorstehend ausgeführt, hat der Verletzer nur die Wahl, den Standard (einschliesslich SEP) zu nutzen – oder eben nicht. Er hat aber keine Möglichkeit, den Standard zu verwenden und gleichzeitig der Verletzung des SEP zu entgehen (etwa durch das Nutzen einer nicht verletzenden technischen Alternative). Unter den Annahmen, das betreffende Patent sei a) rechtsbeständig und b) für den Standard essenziell, liegt bei einer unberechtigten Nutzung des Standards immer eine Verletzung des SEP vor. *In casu* hatte die Verletzerin ZTE eine Lizenz nachgefragt, womit sich die kartellrechtliche Beurteilung der Ausübung des Unterlassungsanspruchs auch in die Rechtsprechung des EuGH zur Lizenzverweigerung (und damit in die Reihe der Entscheide «Magill», «IMS Health» und «Microsoft») einfügen muss.

Die Kommission hat in den Entscheiden «Samsung» und «Motorola» die Terminologie und den Leitgedanken jener Rechtsprechung verwendet. Sie ging vom Grundsatz aus, die Verweigerung einer Lizenz (bzw. hier: die Ausübung des Unterlassungsanspruchs, welche die Lizenzverweigerung impliziert) sei prinzipiell zulässig. Nur das Vorliegen «aussergewöhnlicher Umstände» führe zur Missbräuchlichkeit. Diese «aussergewöhnliche Umstände» einer Lizenzverweigerung liegen gemäss EuGH vor, wenn der Lizenzverweigerer kumulativ erstens einen nachgelagerten Markt abschottet, dadurch zweitens ein neues Produkt verhindert, für welches eine potenzielle Nachfrage besteht, drittens kein Rechtfertigungsgrund besteht und viertens die Nutzung des verweigerten Rechts für die Tätigkeit auf dem nachgelagerten Markt unerlässlich ist.

Der in «Huawei/ZTE» beschriebene Mechanismus für den SEP-Kontext lässt sich mit der Rechtsprechung des EuGH zur Lizenzverweigerung durchaus in Übereinstimmung bringen³³: Neu an «Huawei/ZTE» ist freilich, dass die kartellrechtliche Kontrolle an der *Ausübung des Unterlassungsanspruchs* anknüpft. Die kartellrechtliche Kontrolle wird damit auch auf Fälle ausgeweitet, in denen es (noch) nicht zu einer Anfrage des Verletzers oder zu einer Verweigerung einer Lizenz durch den Rechteinhaber gekommen ist.

b) Verhältnis zur böswilligen Klage

Im Weiteren könnte die kartellrechtliche Zulässigkeit der Durchsetzung eines Unterlassungsanspruchs nach Massgabe der Praxis zur böswilligen Klage geprüft werden. Auf diesen Punkt ist der EuGH ebenfalls nicht eingegangen. In seinem Entscheid «ITT Promedia/Kommission» hat er sich zu den von der Kommission aufgestellten Kriterien geäussert, wann eine Klage durch ein marktbeherrschendes Unternehmen missbräuchlich ist. Er bestätigte die Auffassung der Kommission, dass neben der Marktbeherrschung kumulativ zwei Kriterien vorliegen müssen: Erstens darf die Klage vernünftigerweise nicht als Geltendmachung der Rechte des betreffenden Unternehmens verstanden werden und daher nur dazu dienen, den Gegner zu belästigen. Zweitens muss die Klage Teil eines Plans sein, mit dem der Wettbewerb beseitigt werden soll³⁴.

³³ Was die erste Voraussetzung betrifft, ist es nämlich der vom Technologiemarkt (Mobilfunkpatente und damit auch SEP) abgeleitete Produktmarkt (Mobiltelefone oder Peripheriegeräte), den sich der Rechteinhaber im Falle einer Lizenzverweigerung vorbehält. Auch die zweite Voraussetzung eines neuen Produkts ist erfüllt, denn der Nachfrager der Lizenz beabsichtigt in aller Regel tatsächlich ein Mobiltelefon oder Peripheriegeräte auf den Markt zu bringen; das Schutzrecht nützt ihm sonst wenig. Die dritte Voraussetzung des fehlenden Rechtfertigungsgrunds hat die Kommission in «Motorola» bzw. «Samsung» ausdrücklich erwähnt, geprüft und bejaht. Die viertens verlangte Unerlässlichkeit ist gerade im Falle von SEP evident und kann ebenfalls bejaht werden.

³⁴ EuGH vom 17. Juli 1998, Rs. T-111/96, «ITT Promedia/Kommission», Rn. 55.

Diese Kriterien dürften in einer «typischen» SEP-Konstellation nicht erfüllt sein. Der blosser Umstand, dass der Kläger eine FRAND-Verpflichtung abgegeben hat, lässt die Geltendmachung seiner Rechte jedenfalls noch nicht als missbräuchlich erscheinen, zumal der EuGH in «ITT Promedia» einen eher restriktiven Massstab angelegt hat. Insofern geht «Huawei/ZTE» in SEP-Konstellationen deutlich über das hinaus, was «ITT Promedia» vorsieht.

Die «Anwendungsbereiche» der beiden Entscheide schliessen sich aber natürlich nicht aus: Es sind – etwa im Fall einer Schutzrechtsanmassung – durchaus Fälle denkbar, in denen bereits die Kriterien aus «ITT Promedia» erfüllt sind und eine differenzierte Prüfung der Einhaltung der Verhandlungspflichten gemäss Entscheid «Huawei/ZTE» überflüssig ist.

V. Würdigung und Ausblick

Dem EuGH ist es gelungen, mit seinem Entscheid einen sinnvollen Interessenausgleich zwischen Rechteinhaber und Verletzer zu finden. Das Ausformulieren von Pflichten, der Ablauf der Verhandlungsschritte und die Klarheit über die Konsequenzen bei Nichteinhaltung bringen den Beteiligten wesentlich mehr Rechtssicherheit. Gleichzeitig hat der Gerichtshof – zu Recht – nicht versucht, generell-abstract FRAND zu definieren, sondern den Parteien ausreichenden Freiraum für FRAND-Verhandlungen belassen.

Betrachtet man den Entscheid allerdings ausgehend von der Problemstellung und in einem grösseren Kontext, wird eine Ausweitungstendenz des Kartellrechts in Europa sichtbar, die aufhorchen lässt:

Zum einen ist festzustellen, dass der EuGH in seinem Urteil den Wirtschaftsakteuren detaillierte Verhandlungspflichten auferlegt, weswegen man sich fragen mag, ob solche Verhaltensanordnungen noch dem entsprechen, was man sich unter funktionierendem Wettbewerb vorstellt. Zum anderen wird ein Problem, welches durch die Kombination von (vertraglich strukturierter) Standardisierung und Immaterialgüterschutz entstanden ist (siehe vorn II.), nicht mit Instrumenten des Vertrags- oder Immaterialgüterrechts, sondern mit Kartellrecht gelöst. Eine solche Symptombekämpfung kann auch zu Nebenwirkungen führen³⁵. Zudem muss man sich fragen, ob es sich lohnt, für diese doch sehr spezifischen Spezialkonstellationen die kartellrechtliche Dogmatik derart weiterzuentwickeln. Immerhin würde eine Durchsetzung vertraglicher Ansprüche ebenso zu fairen, am Grundsatz von Treu und Glauben orientierten Lösungen führen.

Vor diesem Hintergrund lässt sich zumindest festhalten, dass vertragliche und immaterialgüterrechtliche Lösungen mehr Beachtung verdient hätten³⁶. Einstweilen hat man jedoch – anders als in den USA – den kartellrechtlichen Weg eingeschlagen.

In der Tat führen viele Wege zum Ziel. Aber hat man den Weg einmal eingeschlagen, wird eine Umkehr schwierig. Auch ein mit einem rein vertragsrechtlich begründeten Begehren auf Erteilung einer SEP-Lizenz befasstes Zivilgericht muss «Huawei/ZTE» beachten. Als eigentlicher Irrweg könnte sich das Kartellrecht dann herausstellen, wenn die Smartphone Wars andauern, die Folgefragen des Leitentscheids³⁷ kniffliger werden und erneut eine Klärung durch den EuGH notwendig wird: Denn was geschieht beispielsweise, wenn der Verletzer sein eigenes FRAND-Angebot von der Rechtsbeständigkeit des Schutzrechts abhängig macht? Oder wenn der Verletzer anstatt einer Zahlung eine Kreuzlizenz in der Höhe von FRAND offeriert? Gelten solche Verhaltensweisen ebenfalls als Verzögerungstaktik?

Die denkbaren Alternativen, d.h. die Klage auf Erteilung einer FRAND-Lizenz aus Vertrag (bzw. Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter) vor dem zuständigen Zivilgericht oder die Nutzung des SEP

³⁵ Etwa dass es sich zwingend um eine *Ex-post*-Kontrolle handelt, die Verfahren lange dauern und oft ein wirtschaftliches Ungleichgewicht zwischen Kläger und Beklagtem eine Lösung erschwert, vgl. FRÜH (Fn. 17), 452.

³⁶ So auch der Generalanwalt Wathelet in Rn. 9: «Dies bedeutet indessen nicht, dass die im Ausgangsverfahren in Rede stehende Problematik [...] nicht in anderen Rechtsgebieten oder mit anderen Mechanismen als denen des Wettbewerbsrechts angemessen oder gar besser gelöst werden könnte».

³⁷ In den ersten Reaktionen auf das Urteil wurde teilweise bedauert, dass sich der EuGH nicht in einem *obiter dictum* zur Frage äussert, wann im SEP-Kontext überhaupt eine marktbeherrschende Stellung vorliegt. Die eigentliche Frage muss stattdessen lauten, ob der Technologiemarkt (bzw. Lizenzmarkt) zu berücksichtigen ist – denn auf jenem ist ein SEP-Inhaber *per definitionem* marktbeherrschend. Für den davon abgeleiteten Produktmarkt muss dies jedoch nicht zwingend der Fall sein. Offen bleibt für welche FRAND-Lizenzgebühr der Verletzer Sicherheit zu leisten hat: Für das, was seiner Vorstellung von FRAND entspricht? Oder dafür, was nach Ansicht des Rechteinhabers FRAND ist? Zudem wird erst die Praxis zeigen, ob der Verweis auf Treu und Glauben sowie die in den jeweiligen Industrien üblichen Gepflogenheiten zur Bestimmung einer angemessenen Reaktionszeit in der Verhandlungssituation ausreicht.

im Rahmen einer (*de lege ferenda* wünschenswerten) gesetzlichen immaterialgüterrechtlichen Lizenz erscheinen demgegenüber als geradezu effizient – wo doch Effizienz im Grunde die Domäne des Kartellrechts ist.

Zusammenfassung

Im harten Kampf um Marktanteile haben Hersteller von Smartphones in der Vergangenheit gegenüber ihren Konkurrenten immer wieder Immaterialgüterrechte eingesetzt. Besonders wirkungsvolle Waffen in diesen «Smartphone Wars» sind standardessenzielle Patente (SEP), d.h. Schutzrechte, die Technologien schützen, welche Teil eines Industriestandards sind.

Die Kombination von immaterialgüterrechtlichem Ausschliesslichkeitsrecht und Standard führt beim Inhaber des SEP zu einer beträchtlichen und für den Wettbewerb bedenklichen Machtfülle: Der Inhaber hat verschiedene Möglichkeiten, den Standardisierungsprozess zu seinen Gunsten zu nutzen oder gar unliebsame Wettbewerber auszuschliessen. Die Kasuistik zeigt, dass es Rechteinhaber gibt, welche diese Möglichkeiten auch tatsächlich in Anspruch nehmen. Dies gilt selbst dann, wenn sie sich – wie inzwischen üblich – gegenüber der Standardisierungsorganisation zu einer Lizenzierung zu FRAND-Bedingungen verpflichtet haben.

Es bestehen mehrere Instrumente zur Einschränkung dieser problematischen Machtfülle. Insbesondere bieten sich vertragliche oder immaterialgüterrechtliche Lösungen an. Ganz im Gegensatz zum Kartellrecht sind sie aber noch unterentwickelt; die Probleme werden in Europa – anders als in den USA – fast ausschliesslich mit kartellrechtlichen Mitteln gelöst. Dafür gab es bislang unterschiedliche Ansätze: Die Praxis der EU-Kommission war eher verletzterfreundlich, jene des deutschen BGH begünstigte eher den Rechteinhaber. Vor diesem Hintergrund legte das LG Düsseldorf dem EuGH mit der Rechtssache «Huawei/ZTE» eine «typische» SEP-Streitigkeit zur Vorabentscheidung vor.

Der Gerichtshof hatte im Kern die Frage zu beantworten, wann die Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs aus einem SEP-Patent missbräuchlich im Sinne von Art. 102 AEUV ist. Entscheidend ist nach seiner Ansicht das Verhalten der Parteien in der Verhandlung um die Nutzungsberechtigung am SEP-Patent. Skizziert wird ein eigentliches Verhandlungs-Ping-Pong, bei dem jene Partei «verliert», die ihre Verhandlungspflicht verletzt. Dem Gerichtshof ist es auf diese Weise gelungen, einen sinnvollen Interessenausgleich zu schaffen und die bisherige divergierende Rechtsprechung auf ein neues Fundament zu stellen.

Im grösseren Kontext betrachtet, fällt eine Beurteilung des Entscheids allerdings etwas kritischer aus. Der Anwendungsbereich des Kartellrechts dehnt sich zunehmend aus und verdrängt andere Lösungen. Man muss sich zumindest fragen, ob es tatsächlich Aufgabe des Kartellrechts ist, den Akteuren detaillierte Verhandlungspflichten aufzuerlegen und die Dogmatik für derart spezifische Konstellationen weiterzuentwickeln. Gegenüber vertragsrechtlichen und immaterialgüterrechtlichen Lösungen erscheint der relativ komplizierte kartellrechtliche Ansatz jedenfalls nicht als überzeugende Lösung, sondern eher als Symptombekämpfung. Die Ineffizienzen dieser Symptombekämpfung könnten sich bereits dann wieder zeigen, wenn die ersten Folgefragen zu «Huawei/ZTE» auftreten.

Résumé

Dans la guerre sans merci que se livrent les fabricants de téléphones mobiles pour la conquête de parts de marché, ceux-ci ont toujours recouru à l'arsenal des droits de la propriété intellectuelle contre leurs concurrents. Les armes particulièrement efficaces dans ces «guerres de téléphones mobiles» sont les brevets couvrant les standards essentiels, soit des droits la propriété intellectuelle protégeant des technologies intégrées dans les standards industriels.

La combinaison des droits exclusifs de la propriété intellectuelle et d'un standard offre au détenteur de brevets couvrant les standards essentiels (SEP) une position de force importante qui peut être préoccupante pour le bon fonctionnement de la concurrence: le détenteur dispose de plusieurs possibilités de faire usage du processus de standardisation à son avantage, voire même d'écarter un concurrent indésirable. La jurisprudence nous montre qu'il existe des détenteurs de droits qui ont effectivement

recours à ces moyens. Il en va de même lorsqu'ils se sont engagés envers l'organisme de normalisation – comme cela est devenu la règle – de concéder des licences aux conditions dites FRAND.

Il existe plusieurs instruments permettant de limiter les effets négatifs de cette position dominante. Des solutions tirées du droit des contrats ou de celui de la propriété intellectuelle peuvent être envisagées. Contrairement au droit de la concurrence, ces solutions sont encore peu développées; en Europe – contrairement aux USA – ces problèmes sont presque exclusivement réglés par des moyens du droit de la concurrence. Jusqu'à présent, plusieurs voies étaient empruntées: la pratique de la Commission européenne était plutôt favorable à l'auteur de l'atteinte, celle du Bundesgerichtshof allemand soutenait plutôt les détenteurs de droits. Dans ce contexte, le Landesgericht de Düsseldorf a provoqué une décision préjudicielle auprès de la CJUE dans la cause Huawei/ZTE relevant typiquement de brevets couvrant les standards essentiels.

La Cour devait se prononcer sur le fond et répondre à la question de savoir à quel moment l'action en interdiction constituait un abus de droit au sens de l'art. 102 du Traité sur le fonctionnement de l'UE lorsqu'elle portait sur un brevet couvrant les standards essentiels. Est déterminant à ses yeux le comportement des parties dans la négociation des droits d'utilisation du brevet couvrant les standards essentiels. Il en ressort une négociation «ping-pong» dans laquelle la partie perdante est celle qui viole ses obligations en la matière. La Cour est ainsi parvenue à établir un équilibre utile entre les intérêts des parties et constituer une nouvelle base pour la jurisprudence qui n'était pas uniforme à ce jour.

De manière plus générale, cette décision mérite une appréciation plus critique. Le champ d'application du droit de la concurrence s'étend de plus en plus et relègue les autres solutions à l'arrière-plan. On doit au moins se demander si c'est bien le rôle du droit de la concurrence d'imposer aux acteurs concernés des obligations en matière de négociation et de continuer à développer une doctrine pour des situations aussi spécifiques. Face aux solutions qui peuvent être trouvées en droit des contrats ou de celui de la propriété intellectuelle, celles tirées du droit de la concurrence semblent être relativement compliquées et ne sont en tout cas pas convaincantes, mais se résument davantage à ne combattre que les symptômes. L'inefficacité de cette lutte contre les symptômes pourrait à nouveau déjà se confirmer lorsque surviendront les questions consécutives à la décision rendue en la cause Huawei/ZTE.