URTEIL DES GERICHTSHOFS (Fünfte Kammer)

16. Juli 2015(*)

[Mit Beschluss vom 15. Dezember 2015 berichtigte Fassung]

„Wettbewerb – Art. 102 AEUV – Unternehmen, das Inhaber eines standardessenziellen Patents ist und sich gegenüber einer Standardisierungsorganisation verpflichtet hat, jedem Dritten zu fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien Bedingungen (sogenannte FRAND-Bedingungen, ‚fair, reasonable and non-discriminatory') eine Lizenz für dieses Patent zu erteilen – Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung – Patentverletzungsklagen – Unterlassungsklage – Klage auf Rückruf – Klage auf Rechnungslegung – Schadensersatzklage – Verpflichtungen des Inhabers eines standardessenziellen Patents"

In der Rechtssache C-170/13

betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV, eingereicht vom Landgericht Düsseldorf (Deutschland) mit Entscheidung vom 21. März 2013, beim Gerichtshof eingegangen am 5. April 2013, in dem Verfahren

Huawei Technologies Co. Ltd

gegen

ZTE Corp.,

ZTE Deutschland GmbH

erlässt

DER GERICHTSHOF (Fünfte Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten T. von Danwitz sowie der Richter C. Vajda, A. Rosas, E. Juhász und D. Šváby (Berichterstatter),

Generalanwalt: M. Wathelet,

Kanzler: K. Malacek, Verwaltungsrat,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 11. September 2014,

unter Berücksichtigung der Erklärungen

– der Huawei Technologies Co. Ltd, vertreten durch Rechtsanwälte C. Harmsen, S. Barthelmess und J. Witting, D. Geradin, avocat, und M. Dolmans, advocaat,

– der ZTE Corp. und der ZTE Deutschland GmbH, vertreten durch Rechtsanwalt M. Fähndrich,

– der niederländischen Regierung, vertreten durch M. Bulterman, C. Schillemans und B. Koopman als Bevollmächtigte,

– der portugiesischen Regierung, vertreten durch L. Inez Fernandes und S. Oliveira Pais als Bevollmächtigte,

– der finnischen Regierung, vertreten durch J. Heliskoski als Bevollmächtigten,

– der Europäischen Kommission, vertreten durch F. W. Bulst, A. Dawes und F. Ronkes Agerbeek als Bevollmächtigte,

nach Anhörung der Schlussanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 20. November 2014

folgendes

Urteil

1 Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 102 AEUV.

2 Es ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der Huawei Technologies Co. Ltd (im Folgenden: Huawei Technologies) auf der einen Seite und der ZTE Corp. und der ZTE Deutschland GmbH (im Folgenden: ZTE) auf der anderen Seite wegen der behaupteten Verletzung eines Patents, das für einen von einer Standardisierungsorganisation normierten Standard essenziell ist (standardessenzielles Patent, im Folgenden: SEP).

Rechtlicher Rahmen

Internationales Recht

3 Gemäß Art. 1 des am 5. Oktober 1973 in München unterzeichneten und am 7. Oktober 1977 in Kraft getretenen Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente in seiner für das Ausgangsverfahren maßgeblichen Fassung (im Folgenden: EPÜ) „[wird] durch dieses Übereinkommen … ein den Vertragsstaaten gemeinsames Recht für die Erteilung von Erfindungspatenten geschaffen“.

4 Mit Ausnahme der gemeinsamen Regeln über die Erteilung des europäischen Patents unterliegt ein europäisches Patent weiterhin dem nationalen Recht jedes der Vertragsstaaten, für die es erteilt wurde. Hierzu heißt es in Art. 2 Abs. 2 EPÜ:

„Das europäische Patent hat in jedem Vertragsstaat, für den es erteilt worden ist, dieselbe Wirkung und unterliegt denselben Vorschriften wie ein in diesem Staat erteiltes nationales Patent …“

5 Zu den Rechten des Inhabers eines europäischen Patents sieht Art. 64 Abs. 1 und 3 EPÜ vor:

„(1) Das europäische Patent gewährt seinem Inhaber von dem Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf seine Erteilung an in jedem Vertragsstaat, für den es erteilt ist, … dieselben Rechte, die ihm ein in diesem Staat erteiltes nationales Patent gewähren würde.

…

(3) Eine Verletzung des europäischen Patents wird nach nationalem Recht behandelt.“

Unionsrecht

6 Die Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (ABl. L 157, S. 45) sieht in ihren Erwägungsgründen 10, 12 und 32 vor:

„(10) Mit dieser Richtlinie sollen diese Rechtsvorschriften einander angenähert werden, um ein hohes, gleichwertiges und homogenes Schutzniveau für geistiges Eigentum im Binnenmarkt zu gewährleisten.

…

(12) Diese Richtlinie darf die Anwendung der Wettbewerbsvorschriften, insbesondere der Artikel 81 und 82 des Vertrags, nicht berühren. Die in dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen dürfen nicht dazu verwendet werden, den Wettbewerb entgegen den Vorschriften des Vertrags unzulässig einzuschränken.

…

(32) Diese Richtlinie steht im Einklang mit den Grundrechten und Grundsätzen, die insbesondere mit der Charta der Grundrechte der Europäischen Union [(im Folgenden: Charta)] anerkannt wurden. In besonderer Weise soll diese Richtlinie im Einklang mit Artikel 17 Absatz 2 der Charta die uneingeschränkte Achtung geistigen Eigentums sicherstellen“.

7 Art. 9 („Einstweilige Maßnahmen und Sicherungsmaßnahmen“) dieser Richtlinie bestimmt in seinem Abs. 1:

„(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Gerichte die Möglichkeit haben, auf Antrag des Antragstellers

a) gegen den angeblichen Verletzer eine einstweilige Maßnahme anzuordnen, um eine drohende Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums zu verhindern …

…“

8 Art. 10 („Abhilfemaßnahmen“) der Richtlinie sieht in seinem Abs. 1 vor:

„Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Gerichte auf Antrag des Antragstellers anordnen können, dass in Bezug auf Waren, die nach ihren Feststellungen ein Recht des geistigen Eigentums verletzen, und gegebenenfalls in Bezug auf Materialien und Geräte, die vorwiegend zur Schaffung oder Herstellung dieser Waren gedient haben, unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche des Rechtsinhabers aus der Verletzung sowie ohne Entschädigung irgendwelcher Art geeignete Maßnahmen getroffen werden. Zu diesen Maßnahmen gehören

a) der Rückruf aus den Vertriebswegen,

b) das endgültige Entfernen aus den Vertriebswegen oder

c) die Vernichtung.“

Deutsches Recht

9 Nach § 242 („Leistung nach Treu und Glauben“) des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist der Schuldner verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.

10 § 139 Abs. 1 des Patentgesetzes (BGBl. 1981 I S. 1), zuletzt geändert durch Art. 13 des Gesetzes vom 24. November 2011 (BGBl. 2011 I S. 2302), bestimmt:

„Wer entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Verletzten bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.“

11 Die §§ 19 und 20 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juni 2013 (BGBl. 2013 I S. 1750) verbieten die missbräuchliche Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung durch ein oder mehrere Unternehmen.

Die Regeln des ETSI

12 Das European Telecommunication Standards Institute (Europäisches Institut für Telekommunikationsnormen, im Folgenden: ETSI) ist eine Organisation, deren Ziel gemäß Abschnitt 3.1 des Anhangs 6 („ETSI Intellectual Property Rights Policy“) ihrer Verfahrensregeln (ETSI Rules of

Procedure) darin besteht, Standards zu normieren, die an die technischen Ziele des Europäischen Telekommunikationssektors angepasst sind, sowie darin, für ETSI, für seine Mitglieder und für andere, die die ETSI-Standards anwenden, die Gefahr zu verringern, dass Investitionen in die Vorbereitung, Annahme und Anwendung von Standards verschwendet werden, weil für einen Standard kein essenzielles Schutzrecht zur Verfügung steht. Um dieses Ziel zu erreichen, soll dieser Anhang einen Ausgleich zwischen dem Standardisierungsbedarf für die öffentliche Nutzung im Bereich der Telekommunikation und den Rechten der Inhaber von Rechten des geistigen Eigentums herstellen.

13 Nach Abschnitt 3.2 dieses Anhangs müssen die Inhaber von Rechten des geistigen Eigentums angemessen und fair für die Nutzung ihres geistigen Eigentums entlohnt werden.

14 Gemäß Abschnitt 4.1 des genannten Anhangs ergreift jedes ETSI-Mitglied, insbesondere während des Verfahrens zur Erarbeitung eines Standards, an dessen Entwicklung es beteiligt ist, die erforderlichen Maßnahmen, um ETSI rechtzeitig über seine für diesen Standard essenziellen Rechte des geistigen Eigentums zu informieren.

15 Nach Abschnitt 6.1 des Anhangs 6 der ETSI-Verfahrensregeln fordert der Generaldirektor von ETSI, wenn ETSI von einem standardessenziellen Recht des geistigen Eigentums erfährt, den Inhaber dieses Rechts unverzüglich auf, sich innerhalb von drei Monaten unwiderruflich zu verpflichten, für dieses Recht Lizenzen zu fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien Bedingungen (sogenannte FRAND-Bedingungen) (fair, reasonable and non-discriminatory) zu gewähren.

16 Gemäß Abschnitt 6.3 dieses Anhangs beurteilt ETSI, solange eine solche Verpflichtung nicht abgegeben wird, ob die Arbeiten an den betreffenden Teilen des Standards bis zur Klärung der Angelegenheit auszusetzen sind.

17 Abschnitt 8.1 des genannten Anhangs sieht vor, dass ETSI, wenn der Inhaber von Rechten des geistigen Eigentums es ablehnt, diese Verpflichtung abzugeben, prüft, ob es eine Ersatztechnologie gibt und, wenn dies nicht der Fall ist, die Arbeiten zur Erstellung des betreffenden Standards eingestellt werden.

18 Gemäß Abschnitt 14 des Anhangs 6 der ETSI-Verfahrensregeln stellt der Verstoß eines Mitglieds gegen diesen Anhang einen Verstoß gegen seine gegenüber ETSI bestehenden Verpflichtungen dar.

19 Nach Abschnitt 15.6 dieses Anhangs ist das Recht des geistigen Eigentums u. a. dann als essenziell anzusehen, wenn es aus technischen Gründen nicht möglich ist, Produkte standardkonform herzustellen, ohne das genannte Recht zu verletzen.

20 ETSI kontrolliert jedoch weder, ob das Recht des geistigen Eigentums, dessen Notwendigkeit der Verwendung ihm von einem seiner Mitglieder mitgeteilt wurde, rechtsbeständig ist, noch, ob es essenziell ist. Ebenso wenig ist im genannten Anhang der Begriff „Lizenz zu FRAND-Bedingungen“ definiert.

Ausgangsverfahren und Vorlagefragen

21 Huawei Technologies, ein weltweit auf dem Telekommunikationssektor tätiges Unternehmen, ist u. a. Inhaber des unter der Referenz EP 2 090 050 B 1 eingetragenen europäischen Patents „Verfahren und Einrichtung zum Aufbau eines Synchronisierungssignals in einem Vermittlungssystem“, das in der Bundesrepublik Deutschland als Vertragsstaat des EPÜ erteilt wurde (im Folgenden: Patent EP 2 090 050 B 1).

22 Huawei Technologies meldete dieses Patent am 4. März 2009 bei ETSI als für den „Long Term Evolution“-Standard essenzielles Patent an. Dabei verpflichtete sich Huawei Technologies, Dritten Lizenzen zu FRAND-Bedingungen zu erteilen.

23 Hierzu stellt das vorlegende Gericht in der Vorlageentscheidung fest, dass dieses Patent für diesen Standard essenziell ist, was bedeutet, dass es bei Nutzung des genannten Standards zwangsläufig benutzt wird.

24 In der Zeit von November 2010 bis Ende März 2011 führten Huawei Technologies und ZTE Corp., ein zu einer weltweit auf dem Telekommunikationssektor tätigen Unternehmensgruppe gehörendes Unternehmen, das in Deutschland Produkte mit einer Software vertreibt, von der der genannte Standard genutzt wird, Gespräche über u. a. die Verletzung des Patents EP 2 090 050 B 1 und die Möglichkeit einer Lizenz zu FRAND-Bedingungen für diese Produkte.

25 Huawei Technologies nannte die aus ihrer Sicht angemessene Lizenzgebühr. ZTE Corp. wollte eine Kreuzlizenzierung. Lizenzvertragsangebote ergingen jedoch nicht.

26 Gleichwohl vertreibt ZTE Produkte, die nach dem „Long Term Evolution"-Standard arbeiten, und benutzt somit das Patent EP 2 090 050 B 1, ohne an Huawei Technologies Lizenzgebühren zu zahlen und ohne über erfolgte Benutzungshandlungen abschließend Rechnung zu legen.

27 Am 28. April 2011 erhob Huawei Technologies beim vorlegenden Gericht auf der Grundlage von Art. 64 EPÜ und der §§ 139 ff. des Patentgesetzes in der Fassung von Art. 13 des Gesetzes vom 24. November 2011 eine Patentverletzungsklage gegen ZTE, mit der sie Unterlassung, Rechnungslegung, Rückruf und Schadensersatz verlangte.

28 Nach Ansicht des vorlegenden Gerichts hängt der Ausgang des Rechtsstreits im Ausgangsverfahren von der Frage ab, ob die von Huawei Technologies eingereichte Klage einen Missbrauch ihrer marktbeherrschenden Stellung darstellt. Der Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs könne nämlich u. a. der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand nach Art. 102 AEUV entgegenstehen, wenn die Geltendmachung dieses Anspruchs durch Huawei Technologies als Missbrauch ihrer marktbeherrschenden Stellung anzusehen wäre, die dem vorlegenden Gericht zufolge unstreitig vorliegt.

29 Es kämen jedoch verschiedene Ansätze in Betracht, um zu bestimmen, wann der Inhaber eines SEP seine marktbeherrschende Stellung im Sinne von Art. 102 AEUV durch die Erhebung einer Unterlassungsklage missbrauche.

30 In diesem Zusammenhang weist das vorlegende Gericht darauf hin, dass der Bundesgerichtshof (Deutschland) in seinem Urteil vom 6. Mai 2009, „Orange-Book-Standard" (KZR 39/06), auf der Grundlage von Art. 102 AEUV, § 20 Abs. 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juni 2013 und § 242 des Bürgerlichen Gesetzbuchs festgestellt habe, dass ein Patentinhaber, der auf Unterlassung einer Patentverletzung klage, obwohl dem Beklagten ein Anspruch auf Einräumung einer Lizenz am Patent zustehe, seine marktbeherrschende Stellung nur missbrauche, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt seien.

31 Zum einen müsse der Beklagte dem Kläger ein unbedingtes, d. h. nicht unter einen Verletzungsvorbehalt gestelltes, Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrags gemacht haben, an das er sich gebunden halte und das der Kläger nicht ablehnen dürfe, ohne den Beklagten unbillig zu behindern oder gegen das Diskriminierungsverbot zu verstoßen.

32 Zum anderen müsse der Beklagte, wenn er das Patent bereits benutze, bevor der Kläger sein Angebot angenommen habe, diejenigen Verpflichtungen einhalten, die der abzuschließende Lizenzvertrag an die Benutzung des Patents knüpfe, d. h. über den Umfang seiner Benutzungshandlungen abrechnen und seinen sich daraus ergebenden Zahlungspflichten nachkommen.

33 In Anbetracht der Tatsachen, dass die Vertragsangebote von ZTE nicht als „unbedingte" Angebote angesehen werden könnten, da sie nur für Produkte gälten, für die eine Patentverletzung festzustellen sei, und dass ZTE weder den sich ihrer Ansicht nach ergebenden Lizenzbetrag an Huawei Technologies gezahlt noch dieser gegenüber über vergangene Benutzungshandlungen vollständig Rechnung gelegt habe, müsse der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand von ZTE ohne Erfolg bleiben und sei der Verletzungsklage somit stattzugeben.

34 Allerdings habe die Europäische Kommission in den Pressemitteilungen Nrn. IP/12/1448 und MEMO/12/1021 vom 21. Dezember 2012 über eine an Samsung gerichtete Mitteilung der Beschwerdepunkte wegen von diesem Unternehmen eingereichter Patentverletzungsklagen im Mobiltelefonbereich offenbar die Auffassung vertreten, dass die Durchsetzung eines

Unterlassungsanspruchs nach Art. 102 AEUV rechtsmissbräuchlich sei, wenn es um ein SEP gehe, der Patentinhaber gegenüber der Standardisierungsorganisation zugesagt habe, Lizenzen an diesem Patent zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, und eine Verhandlungsbereitschaft des Patentverletzers gegeben sei. Demnach wäre es unerheblich, dass sich die betreffenden Parteien nicht auf den Inhalt bestimmter Klauseln des Lizenzvertrags und insbesondere die Höhe der Lizenzgebühr hätten einigen können.

35 Wäre allein auf diese Kriterien abzustellen, müsste das vorlegende Gericht die Unterlassungsklage von Huawei Technologies als rechtsmissbräuchlich im Sinne von Art. 102 AEUV abweisen, da feststehe, dass die Parteien des Ausgangsverfahrens zu Verhandlungen bereit gewesen seien.

36 Das vorlegende Gericht ist der Auffassung, dass im Ausgangsverfahren ein Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung nicht bereits dadurch begründet werde, dass der Patentverletzer zu Verhandlungen und der Inhaber des Patents EP 2 090 050 B 1 zur Erteilung von Lizenzen an Dritte bereit gewesen sei.

37 Bei der Beurteilung des missbräuchlichen Charakters des Verhaltens eines SEP-Inhabers müsse ein angemessener und fairer Ausgleich sämtlicher berechtigter Interessen der Parteien, die mit einer gleichberechtigten Verhandlungsposition auszustatten seien, gewährleistet werden.

38 In diesem Sinne ist das vorlegende Gericht der Auffassung, dass weder der Inhaber eines SEP noch der Patentverletzer durch ihre Stellung berechtigt sein dürften, unangemessen hohe (hold-up) oder unangemessen niedrige (reverse hold-up) Lizenzgebühren durchzusetzen. Aus diesem Grund, aber auch aus Erwägungen der Gleichbehandlung der Lizenznehmer und der Verletzer in Bezug auf dasselbe Produkt müsse der Inhaber eines SEP die Möglichkeit haben, eine Unterlassungsklage einzureichen. Die Ausübung eines gesetzlich gewährten Rechts könne nämlich für sich genommen keinen Missbrauch einer beherrschenden Stellung darstellen, vielmehr müssten weitere Umstände hinzukommen. Den Begriff „Verhandlungsbereitschaft“ als Kriterium eines solchen Missbrauchs heranzuziehen, könne jedoch nicht zufriedenstellend sein, da dieser Begriff Raum für viele Interpretationen lasse und dem Verletzer zu weite Freiheiten einräume. Jedenfalls müsste sich die Verhandlungsbereitschaft, wenn sie als taugliches Kriterium herangezogen werden solle, durch bestimmte qualitative und zeitliche Vorgaben auszeichnen, die die Redlichkeit des Lizenzsuchers gewährleisten sollten. Daher sei vor der Benutzung des betreffenden Patents die Vorlage eines „unbedingten“ Lizenzvertragsangebots zu verlangen, das ausformuliert und annahmefähig sei und sämtliche Regelungen enthalte, die üblicherweise in Lizenzverträgen enthalten seien. Was insbesondere Lizenzanträge von Wirtschaftsteilnehmern angehe, die bereits Produkte auf den Markt gebracht hätten, für die ein SEP verwendet werde, müssten diese Wirtschaftsteilnehmer umgehend die Verpflichtungen zur Rechnungslegung über die Benutzung dieses SEP und zur Entwicklung der sich daraus ergebenden Lizenzgebühren erfüllen. Ein Patentverletzer müsse zunächst eine Sicherheit leisten dürfen, statt die Lizenzgebühren unmittelbar an den Inhaber des betreffenden SEP zahlen zu müssen. Auch komme in Betracht, dass der Lizenzsucher es dem Lizenzinhaber überlasse, die Lizenzgebühren nach billigem Ermessen zu bestimmen.

39 Unter diesen Umständen hat das Landgericht Düsseldorf beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen:

1. Missbraucht der Inhaber eines SEP, der gegenüber einer Standardisierungsorganisation seine Bereitschaft erklärt hat, jedem Dritten eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, seine marktbeherrschende Stellung, wenn er gegenüber einem Patentverletzer einen Unterlassungsanspruch gerichtlich geltend macht, obwohl der Patentverletzer seine Bereitschaft zu Verhandlungen über eine solche Lizenz erklärt hat,

   oder

   ist ein Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung erst dann anzunehmen, wenn der Patentverletzer dem Inhaber des SEP ein annahmefähiges unbedingtes Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrags unterbreitet hat, das der Patentinhaber nicht ablehnen darf, ohne den Patentverletzer unbillig zu behindern oder gegen das Diskriminierungsverbot zu verstoßen, und der Patentverletzer im Vorgriff auf die zu erteilende Lizenz für bereits begangene Benutzungshandlungen die ihn treffenden Vertragspflichten erfüllt?

2. Sofern der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung bereits infolge der Verhandlungsbereitschaft des Patentverletzers anzunehmen ist:

   Stellt Art. 102 AEUV besondere qualitative und/oder zeitliche Anforderungen an die Verhandlungsbereitschaft? Kann eine solche insbesondere bereits dann angenommen werden, wenn der Patentverletzer lediglich in allgemeiner Art und Weise (mündlich) erklärt hat, bereit zu sein, in Verhandlungen einzutreten, oder muss der Patentverletzer bereits in Verhandlungen eingetreten sein, indem er beispielsweise konkrete Bedingungen nennt, zu denen er bereit ist, einen Lizenzvertrag abzuschließen?

3. Sofern die Abgabe eines annahmefähigen unbedingten Angebots auf Abschluss eines Lizenzvertrags Voraussetzung für den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung ist:

   Stellt Art. 102 AEUV besondere qualitative und/oder zeitliche Anforderungen an dieses Angebot? Muss das Angebot sämtliche Regelungen enthalten, die üblicherweise in Lizenzverträgen auf dem in Rede stehenden Technikgebiet enthalten sind? Darf das Angebot insbesondere unter die Bedingung gestellt werden, dass das SEP tatsächlich benutzt wird und/oder sich als rechtsbeständig erweist?

4. Sofern die Erfüllung von Pflichten aus der zu erteilenden Lizenz seitens des Patentverletzers Voraussetzung für den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung ist:

   Stellt Art. 102 AEUV besondere Anforderungen bezüglich dieser Erfüllungshandlungen? Ist der Patentverletzer namentlich gehalten, über vergangene Benutzungshandlungen Rechnung zu legen und/oder Lizenzgebühren zu zahlen? Kann eine Pflicht zur Zahlung der Lizenzgebühren gegebenenfalls auch mittels Leistung einer Sicherheit erfüllt werden?

5. Gelten die Bedingungen, unter denen ein Machtmissbrauch durch den Inhaber eines SEP anzunehmen ist, auch für die klageweise Geltendmachung der sonstigen aus einer Patentverletzung herzuleitenden Ansprüche (auf Rechnungslegung, Rückruf, Schadensersatz)?

Zu den Vorlagefragen

40 Das vorliegende Vorabentscheidungsersuchen ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits wegen Patentverletzung zwischen zwei Unternehmen des Telekommunikationssektors, die Inhaber zahlreicher für den „Long Term Evolution"-Standard essenzieller Patente sind. Dieser Standard wurde im Rahmen des ETSI festgelegt und umfasst über 4 700 SEP, für die sich diese Unternehmen verpflichtet haben, Dritten Lizenzen zu FRAND-Bedingungen zu erteilen.

41 Im Rahmen dieses Rechtsstreits fragt sich das vorlegende Gericht, ob die Patentverletzungsklage auf Unterlassung, Rechnungslegung, Rückruf und Schadensersatz des Inhabers eines SEP, hier Huawei Technologies, gegen den angeblichen Verletzer dieses SEP, hier ZTE, der den Abschluss einer Lizenzvereinbarung angestrebt hatte, als Missbrauch einer markbeherrschenden Stellung im Sinne von Art. 102 AEUV einzustufen und damit abzuweisen ist.

42 Um dem vorlegenden Gericht zu antworten und die Rechtmäßigkeit dieser Verletzungsklage, die der Inhaber eines SEP gegen einen Verletzer, mit dem keine Lizenzvereinbarung erzielt werden konnte, erhoben hat, zu beurteilen, sind die Erhaltung eines freien Wettbewerbs, zu dessen Schutz das Primärrecht, insbesondere Art. 102 AEUV, die missbräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden Stellung verbietet, und die notwendige Gewährleistung von Rechten des geistigen Eigentums des Patentinhabers und dessen Recht auf wirksamen gerichtlichen Rechtsschutz, die in Art. 17 Abs. 2 bzw. Art. 47 der Charta garantiert werden, gegeneinander abzuwägen.

43 Wie das vorlegende Gericht in der Vorlageentscheidung konstatiert, haben die Parteien im Ausgangsverfahren nicht bestritten, dass eine marktbeherrschende Stellung vorliegt. Da sich die Fragen des vorlegenden Gerichts nur auf das Vorliegen eines Missbrauchs beziehen, ist die Prüfung auf dieses Kriterium zu beschränken.

Zu den Fragen 1 bis 4 und zu Frage 5, soweit Letztere gerichtlich geltend gemachte Rückrufansprüche betrifft

44 Mit den Fragen 1 bis 4 und 5, soweit Letztere gerichtlich geltend gemachte Rückrufansprüche betrifft, die zusammen zu prüfen sind, möchte das vorlegende Gericht wissen, unter welchen Umständen es als gegen Art. 102 AEUV verstoßende missbräuchliche Handlung anzusehen ist, wenn ein Unternehmen in beherrschender Stellung, das Inhaber eines SEP ist und sich gegenüber der Standardisierungsorganisation verpflichtet hat, Dritten zu FRAND-Bedingungen Lizenzen für dieses SEP zu erteilen, eine Verletzungsklage auf Unterlassung oder auf Rückruf der Produkte, zu deren Herstellung dieses SEP verwendet wurde, erhebt.

45 Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei dem Begriff „missbräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden Stellung“ im Sinne von Art. 102 AEUV um einen objektiven Begriff handelt, der auf die Verhaltensweisen eines Unternehmens in beherrschender Stellung abstellt, die auf einem Markt, auf dem der Grad an Wettbewerb gerade wegen der Anwesenheit des fraglichen Unternehmens bereits geschwächt ist, die Aufrechterhaltung des auf dem Markt noch bestehenden Grades an Wettbewerb oder die Entwicklung des Wettbewerbs durch den Einsatz von anderen Mitteln behindern als denjenigen eines normalen Produkt- oder Dienstleistungswettbewerbs auf der Grundlage der Leistungen der Wirtschaftsteilnehmer (Urteile Hoffmann-La Roche/Kommission, 85/76, EU:C:1979:36, Rn. 91, AKZO/Kommission, C-62/86, EU:C:1991:286, Rn. 69, und Tomra Systems u. a./Kommission, C-549/10 P, EU:C:2012:221, Rn. 17).

46 Nach ständiger Rechtsprechung gehört die Ausübung eines mit einem Recht des geistigen Eigentums verbundenen ausschließlichen Rechts, hier des Rechts, eine Verletzungsklage zu erheben, zu den Vorrechten des Inhabers eines Rechts des geistigen Eigentums, so dass sie als solche keinen Missbrauch einer beherrschenden Stellung darstellen kann, selbst wenn sie von einem Unternehmen in beherrschender Stellung ausgeht (vgl. in diesem Sinne Urteile Volvo, 238/87, EU:C:1988:477, Rn. 8, RTE und ITP/Kommission, C-241/91 P und C-242/91 P, EU:C:1995:98, Rn. 49, und IMS Health, C-418/01, EU:C:2004:257, Rn. 34).

47 Nach ebenfalls ständiger Rechtsprechung kann jedoch die Ausübung eines mit einem Recht des geistigen Eigentums verbundenen ausschließlichen Rechts durch den Inhaber unter außergewöhnlichen Umständen ein missbräuchliches Verhalten im Sinne von Art. 102 AEUV darstellen (vgl. in diesem Sinne Urteile Volvo, 238/87, EU:C:1988:477, Rn. 9, RTE und ITP/Kommission, C-241/91 P und C-242/91 P, EU:C:1995:98, Rn. 50, und IMS Health, C-418/01, EU:C:2004:257, Rn. 35).

48 Wie der Generalanwalt in Nr. 70 seiner Schlussanträge ausgeführt hat, weist das Ausgangsverfahren jedoch Besonderheiten auf, die es von den Verfahren unterscheiden, die Anlass zu der in den Rn. 46 und 47 des vorliegenden Urteils angeführten Rechtsprechung gegeben haben.

49 Es zeichnet sich zum einen dadurch aus, dass das fragliche Patent, wie das vorlegende Gericht ausführt, für einen von einer Standardisierungsorganisation normierten Standard essenziell ist und seine Benutzung daher für jeden Wettbewerber, der Produkte herzustellen beabsichtigt, die dem Standard, mit dem es verbunden ist, entsprechen, unerlässlich ist.

50 Dies unterscheidet SEP von nicht standardessenziellen Patenten, die es Dritten normalerweise erlauben, konkurrierende Produkte herzustellen und dabei von dem betreffenden Patent abzuweichen, ohne die grundlegenden Funktionen des fraglichen Produkts zu gefährden.

51 Zum anderen zeichnet sich das Ausgangsverfahren dadurch aus, dass das in Rede stehende Patent, wie sich aus den Rn. 15 bis 17 und 22 des vorliegenden Urteils ergibt, den Status eines SEP nur im Gegenzug zu einer unwiderruflichen Verpflichtungszusage seines Inhabers gegenüber der betreffenden Standardisierungsorganisation, Dritten zu FRAND-Bedingungen Lizenzen zu erteilen, erlangt hat.

52 Zwar steht dem Inhaber des fraglichen SEP das Recht zu, Ansprüche auf Unterlassung oder auf Rückruf von Produkten gerichtlich geltend zu machen, doch bewirkt der Umstand, dass dieses Patent den Status eines SEP erlangt hat, dass sein Inhaber verhindern kann, dass derartige Produkte, die von seinen Wettbewerbern hergestellt werden, auf den Markt gelangen oder auf dem Markt bleiben, und er sich so die Herstellung dieser Produkte vorbehalten kann.

53 Unter diesen Umständen und in Anbetracht der Tatsache, dass eine Zusage, Lizenzen zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, bei Dritten die berechtigte Erwartung weckt, dass der Inhaber des SEP ihnen tatsächlich Lizenzen zu diesen Bedingungen gewähren wird, kann eine Weigerung des Inhabers des SEP, eine Lizenz zu diesen Bedingungen zu erteilen, grundsätzlich einen Missbrauch im Sinne von Art. 102 AEUV darstellen.

54 Daraus folgt, dass angesichts der geweckten berechtigten Erwartungen Klagen auf Unterlassung oder Rückruf grundsätzlich der missbräuchliche Charakter einer solchen Weigerung entgegengehalten werden kann. Doch ist der Patentinhaber nach Art. 102 AEUV nur verpflichtet, eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erteilen. Die Parteien des Ausgangsrechtsstreits sind sich indessen nicht einig, welche Anforderungen hier durch die FRAND-Bedingungen gestellt werden.

55 In einer solchen Konstellation muss der Inhaber eines SEP, damit eine Klage auf Unterlassung oder Rückruf nicht als missbräuchlich angesehen werden kann, Bedingungen erfüllen, durch die ein gerechter Ausgleich der betroffenen Interessen gewährleistet werden soll.

56 Hierbei ist den besonderen rechtlichen und tatsächlichen Umständen des konkreten Falles gebührend Rechnung zu tragen (vgl. in diesem Sinne Urteil Post Danmark, C-209/10, EU:C:2012:172, Rn. 26 und die dort angeführte Rechtsprechung).

57 So ist der notwendigen Wahrung der Rechte des geistigen Eigentums Rechnung zu tragen, die u. a. mit der Richtlinie 2004/48 bezweckt wird, die im Einklang mit Art. 17 Abs. 2 der Charta eine Reihe von Rechtsbehelfen vorsieht, die gewährleisten sollen, dass für das geistige Eigentum im Binnenmarkt und das in Art. 47 der Charta garantierte Recht auf effektiven gerichtlichen Rechtsschutz, das mehrere Elemente umfasst, zu denen das Recht auf Zugang zu den Gerichten gehört, ein hohes Schutzniveau besteht (vgl. in diesem Sinne Urteil Otis u. a., C-199/11, EU:C:2012:684, Rn. 48).

58 Dieses Erfordernis des hohen Schutzes der Rechte des geistigen Eigentums impliziert, dass ihrem Inhaber grundsätzlich nicht die Möglichkeit genommen werden kann, gerichtliche Schritte zu unternehmen, durch die gewährleistet wird, dass seine ausschließlichen Rechte tatsächlich beachtet werden, und dass der Benutzer dieser Rechte, wenn er nicht ihr Inhaber ist, grundsätzlich vor jeder Benutzung eine Lizenz einholen muss.

59 Somit können durch die gegenüber der Standardisierungsorganisation erklärte unwiderrufliche Zusage des SEP-Inhabers, Lizenzen zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, die diesem durch Art. 17 Abs. 2 und Art. 47 der Charta gewährleisteten Rechte zwar nicht ausgehöhlt werden. Sie rechtfertigt es aber, ihn zu verpflichten, bei der gerichtlichen Geltendmachung von Ansprüchen auf Unterlassung oder Rückruf gegen angebliche Patentverletzer besondere Anforderungen zu beachten.

60 Folglich darf der Inhaber eines SEP, der der Auffassung ist, dass dieses verletzt worden sei, um nicht gegen Art. 102 AEUV zu verstoßen, keine Ansprüche auf Unterlassung oder Rückruf gegen den angeblichen Verletzer gerichtlich geltend machen, ohne ihm dies anzukündigen und ihn vorher anzuhören, selbst wenn das betreffende SEP von dem angeblichen Verletzer bereits benutzt wurde.

61 Vor der gerichtlichen Geltendmachung derartiger Ansprüche obliegt es dem Inhaber des betreffenden SEP daher zum einen, den angeblichen Verletzer auf die Patentverletzung, die ihm vorgeworfen wird, hinzuweisen und dabei das fragliche SEP zu bezeichnen und anzugeben, auf welche Weise es verletzt worden sein soll.

62 Wie der Generalanwalt in Nr. 81 seiner Schlussanträge ausgeführt hat, ist nämlich in Anbetracht der großen Zahl von SEP, aus denen ein Standard wie der im Ausgangsverfahren in Rede stehende besteht, nicht sicher, dass der Verletzer eines SEP zwangsläufig weiß, dass er die Lehre eines rechtsbeständigen und standardessenziellen Patents benutzt.

63 Zum anderen obliegt es dem Patentinhaber, dem angeblichen Verletzer, nachdem dieser seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schließen, gemäß seiner gegenüber der Standardisierungsorganisation übernommenen Verpflichtung ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen zu unterbreiten und insbesondere die Lizenzgebühr sowie die Art und Weise ihrer Berechnung anzugeben.

64 Wie der Generalanwalt in Nr. 86 seiner Schlussanträge ausgeführt hat, kann nämlich von dem Inhaber eines SEP, wenn dieser sich gegenüber der Standardisierungsorganisation zur Erteilung von Lizenzen zu FRAND-Bedingungen verpflichtet hat, erwartet werden, dass er ein solches Angebot unterbreitet. Außerdem ist der Inhaber des SEP, wenn weder ein Standardlizenzvertrag noch mit anderen Wettbewerbern bereits geschlossene Lizenzverträge veröffentlicht sind, in einer besseren Lage, um zu prüfen, ob sein Angebot die Voraussetzung der Gleichbehandlung wahrt, als der angebliche Verletzer.

65 Dem angeblichen Verletzer obliegt es hingegen, auf dieses Angebot mit Sorgfalt, gemäß den in dem Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten und nach Treu und Glauben, zu reagieren, was auf der Grundlage objektiver Gesichtspunkte zu bestimmen ist und u. a. impliziert, dass keine Verzögerungstaktik verfolgt wird.

66 Nimmt der angebliche Verletzer das ihm unterbreitete Angebot nicht an, kann er sich auf den missbräuchlichen Charakter einer Unterlassungs- oder Rückrufklage nur berufen, wenn er dem Inhaber des betreffenden SEP innerhalb einer kurzen Frist schriftlich ein konkretes Gegenangebot macht, das den FRAND-Bedingungen entspricht.

67 Darüber hinaus hat der angebliche Verletzer, wenn er das SEP benutzt, bevor ein Lizenzvertrag geschlossen wurde, ab dem Zeitpunkt, zu dem sein Gegenangebot abgelehnt wurde, eine angemessene Sicherheit gemäß den in dem betreffenden Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten zu leisten, z. B., indem er eine Bankgarantie beibringt oder die erforderlichen Beträge hinterlegt. Die Berechnung dieser Sicherheit muss u. a. die Zahl der vergangenen Benutzungshandlungen in Bezug auf das SEP umfassen, für die der angebliche Verletzer eine Abrechnung vorlegen können muss.

68 Im Übrigen haben die Parteien, wenn nach dem Gegenangebot des angeblichen Verletzers keine Einigung über die Einzelheiten der FRAND-Bedingungen erzielt wurde, die Möglichkeit, im gegenseitigen Einvernehmen zu beantragen, dass die Lizenzgebühren durch einen unabhängigen Dritten, der innerhalb einer kurzen Frist entscheidet, festgelegt werden.

69 Schließlich kann dem angeblichen Verletzer in Anbetracht der Tatsache, dass eine Standardisierungsorganisation, wie diejenige, die den im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Standard normiert hat, im Standardisierungsverfahren weder prüft, ob die Patente rechtsbeständig sind, noch, ob sie für den Standard, zu dem sie gehören, essenziell sind, und angesichts des durch Art. 47 der Charta gewährleisteten Rechts auf effektiven gerichtlichen Rechtsschutz kein Vorwurf daraus gemacht werden, dass er neben den Verhandlungen über die Erteilung von Lizenzen die Rechtsbeständigkeit dieser Patente und/oder ihren essenziellen Charakter für den Standard, zu dem sie gehören, und/oder ihre tatsächliche Benutzung anficht oder sich die Möglichkeit vorbehält, dies später zu tun.

70 Es ist Aufgabe des vorlegenden Gerichts, zu prüfen, ob die oben genannten Kriterien hier erfüllt sind, soweit sie nach den Umständen des vorliegenden Falls für die Entscheidung des Ausgangsrechtsstreits maßgeblich sind.

71 Nach alledem ist auf die Fragen 1 bis 4 und 5, soweit Letztere gerichtlich geltend gemachte Rückrufansprüche betrifft, zu antworten, dass Art. 102 AEUV dahin auszulegen ist, dass der Inhaber eines SEP, der sich gegenüber einer Standardisierungsorganisation unwiderruflich verpflichtet hat, jedem Dritten eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, seine marktbeherrschende Stellung nicht im Sinne dieser Vorschrift dadurch missbraucht, dass er eine Patentverletzungsklage auf Unterlassung der Beeinträchtigung seines Patents oder auf Rückruf der Produkte, für deren Herstellung dieses Patent benutzt wurde, erhebt, wenn

– [mit Beschluss vom 15. Dezember 2015 berichtigte Fassung] er vor Erhebung der Klage zum einen den angeblichen Verletzer auf die Patentverletzung, die ihm vorgeworfen wird, hingewiesen hat und dabei das fragliche SEP bezeichnet und angegeben hat, auf welche Weise es verletzt worden sein soll, und zum anderen, nachdem der angebliche Patentverletzer seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schließen, dem Patentverletzer ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu diesen Bedingungen unterbreitet und insbesondere die Lizenzgebühr sowie die Art und Weise ihrer Berechnung angegeben hat und

– dieser Patentverletzer, während er das betreffende Patent weiter benutzt, auf dieses Angebot nicht mit Sorgfalt, gemäß den in dem betreffenden Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten und nach Treu und Glauben, reagiert, was auf der Grundlage objektiver Gesichtspunkte zu bestimmen ist und u. a. impliziert, dass keine Verzögerungstaktik verfolgt wird.

Zur fünften Frage, soweit sie gerichtlich geltend gemachte Ansprüche auf Rechnungslegung oder Schadensersatz betrifft

72 Mit der fünften Frage, soweit sie gerichtlich geltend gemachte Ansprüche auf Rechnungslegung oder Schadensersatz betrifft, möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 102 AEUV dahin auszulegen ist, dass er es einem Unternehmen in beherrschender Stellung, das Inhaber eines SEP ist und sich gegenüber der Standardisierungsorganisation verpflichtet hat, zu FRAND-Bedingungen Lizenzen für dieses Patent zu erteilen, verbietet, gegen den angeblichen Verletzer seines SEP eine Verletzungsklage auf Rechnungslegung bezüglich der vergangenen Benutzungshandlungen in Bezug auf das SEP oder auf Schadensersatz wegen dieser Handlungen zu erheben.

73 Wie sich aus den Rn. 52 und 53 des vorliegenden Urteils ergibt, kann es unter Umständen wie den im Ausgangsverfahren in Rede stehenden als missbräuchlich eingestuft werden, wenn der Inhaber des SEP seine Rechte des geistigen Eigentums dadurch ausübt, dass er Klagen auf Unterlassung oder Rückruf erhebt, da derartige Klagen geeignet sind, zu verhindern, dass von Wettbewerbern hergestellte Produkte, die dem betreffenden Standard entsprechen, auf den Markt gelangen oder auf dem Markt bleiben.

74 So, wie die Klagen des Inhabers eines SEP auf Rechnungslegung über die vergangenen Benutzungshandlungen in Bezug auf dieses SEP bzw. auf Schadensersatz wegen dieser Handlungen in der Vorlageentscheidung geschildert sind, haben sie jedoch keine unmittelbaren Auswirkungen darauf, ob von Wettbewerbern hergestellte Produkte, die dem betreffenden Standard entsprechen, auf den Markt gelangen oder auf dem Markt bleiben.

75 Folglich können sie unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens nicht als missbräuchlich im Sinne von Art. 102 AEUV angesehen werden.

76 Nach den vorstehenden Erwägungen ist auf die fünfte Frage, soweit sie gerichtlich geltend gemachte Ansprüche auf Rechnungslegung oder Schadensersatz betrifft, zu antworten, dass Art. 102 AEUV dahin auszulegen ist, dass er es einem Unternehmen in beherrschender Stellung, das Inhaber eines SEP ist und sich gegenüber der Standardisierungsorganisation verpflichtet hat, zu FRAND-Bedingungen Lizenzen für dieses Patent zu erteilen, unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens nicht verbietet, gegen den angeblichen Verletzer seines SEP eine Verletzungsklage auf Rechnungslegung über die vergangenen Benutzungshandlungen in Bezug auf das SEP oder auf Schadensersatz wegen dieser Handlungen zu erheben.

Kosten

77 Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem beim vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts. Die Auslagen anderer Beteiligter für die Abgabe von Erklärungen vor dem Gerichtshof sind nicht erstattungsfähig.

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Fünfte Kammer) für Recht erkannt:

1. Art. 102 AEUV ist dahin auszulegen, dass der Inhaber eines für einen von einer Standardisierungsorganisation normierten Standard essenziellen Patents, der sich gegenüber dieser Organisation unwiderruflich verpflichtet hat, jedem Dritten eine Lizenz zu fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien Bedingungen (sogenannte FRAND-Bedingungen) (fair, reasonable and non-discriminatory) zu erteilen, seine marktbeherrschende Stellung nicht im Sinne dieser Vorschrift dadurch missbraucht, dass

er eine Patentverletzungsklage auf Unterlassung der Beeinträchtigung seines Patents oder auf Rückruf der Produkte, für deren Herstellung dieses Patent benutzt wurde, erhebt, wenn

– **[mit Beschluss vom 15. Dezember 2015 berichtigte Fassung] er vor Erhebung der Klage zum einen den angeblichen Verletzer auf die Patentverletzung, die ihm vorgeworfen wird, hingewiesen hat und dabei das fragliche SEP bezeichnet und angegeben hat, auf welche Weise es verletzt worden sein soll, und zum anderen, nachdem der angebliche Patentverletzer seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schließen, dem Patentverletzer ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu diesen Bedingungen unterbreitet und insbesondere die Lizenzgebühr sowie die Art und Weise ihrer Berechnung angegeben hat und**

– **dieser Patentverletzer, während er das betreffende Patent weiter benutzt, auf dieses Angebot nicht mit Sorgfalt, gemäß den in dem betreffenden Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten und nach Treu und Glauben, reagiert, was auf der Grundlage objektiver Gesichtspunkte zu bestimmen ist und u. a. impliziert, dass keine Verzögerungstaktik verfolgt wird.**

2. **Art. 102 AEUV ist dahin auszulegen, dass er es einem Unternehmen in beherrschender Stellung, das Inhaber eines für einen von einer Standardisierungsorganisation normierten Standard essenziellen Patents ist und sich gegenüber der Standardisierungsorganisation verpflichtet hat, zu FRAND-Bedingungen Lizenzen für dieses Patent zu erteilen, unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens nicht verbietet, gegen den angeblichen Verletzer seines Patents eine Verletzungsklage auf Rechnungslegung bezüglich der vergangenen Benutzungshandlungen in Bezug auf das Patent oder auf Schadensersatz wegen dieser Handlungen zu erheben.**

Unterschriften

---

* Verfahrenssprache: Deutsch.