



## URTEIL

**Unwired Planet International Ltd u. a.  
(Berufungsbeklagte) / Huawei Technologies (UK) Co Ltd  
u. a. (Berufungskläger)  
Huawei Technologies Co Ltd u. a.  
(Berufungskläger) / Conversant Wireless Licensing  
SÀRL (Berufungsbeklagte)  
ZTE Corporation u. a. (Berufungskläger) / Conversant  
Wireless Licensing SÀRL (Berufungsbeklagte)**

vor

**Lord Reed  
Lord Hodge  
Lady Black  
Lord Briggs  
Lord Sales**

**URTEIL GEFÄLLT AM**

**26. August 2020**

**Anhörungen am 21., 22., 23. und 24. Oktober 2019**

*Berufungskläger (Huawei)*  
Mark Howard QC  
Daniel Alexander QC  
Andrew Lykiardopoulos QC  
Henry Forbes Smith  
James Segan  
(Beauftragt von Allen & Overy  
LLP (London) & Powell  
Gilbert LLP)

*Berufungskläger (ZTE)*  
Michael Bloch QC  
  
(beauftragt durch Bristows LLP)

*Berufungsbeklagte (Unwired)*  
Adrian Speck QC  
Sarah Ford QC  
Isabel Jamal  
Thomas Jones  
  
(beauftragt von EIP Legal &  
Osborne Clarke)

*Berufungsbeklagte (Conversant)*  
Adrian Speck QC  
Sarah Ford QC  
Colin West  
Isabel Jamal  
Thomas Jones  
(beauftragt durch EIP Legal)

*Erste Streithelferin (Apple Inc)*  
*(nur schriftliche Stellungnahmen)*  
Hugh Mercer QC  
(beauftragt durch Wilmer Cutler  
Pickering Hale und Dorr LLP)

*Zweite Streithelferin (Ericsson)*  
*(nur schriftliche Stellungnahmen)*  
James Marshall (Anwalt)  
Xuyang Zhu (Anwalt)  
(beauftragt von Taylor Wessing  
LLP (London))

*Dritte Streithelferin*  
*(Qualcomm Inc)*  
*(nur schriftliche Stellungnahmen)*  
Nicholas Saunders QC  
(beauftragt von Quinn Emanuel  
Urquhart & Sullivan UK LLP  
(London))

**Berufungskläger:-**

- (1) Huawei Technologies Co Ltd und andere
- (2) ZTE Corporation und andere

**Berufungsbeklagte:-**

- (1) Unwired Planet International Ltd und andere
- (2) Conversant Wireless Licensing SARL

## URTEIL DES GERICHTS:

1. Diese Berufungen werfen mehrere Fragen auf, die für den internationalen Telekommunikationsmarkt von Bedeutung sind. Erstens geht es (in allen drei Berufungsverfahren) um die Frage, ob ein Gericht im Vereinigten Königreich ("UK") zuständig ist und ohne die Zustimmung beider Parteien ordnungsgemäß von seiner Befugnis Gebrauch machen kann, (a) eine einstweilige Verfügung zu erlassen, um die Verletzung eines UK-Patents zu unterbinden, wenn die patentierte Erfindung ein wesentlicher Bestandteil eines internationalen Standards von Telekommunikationsgeräten ist, die weltweit vermarktet, verkauft und verwendet werden, es sei denn, der Verwender der patentierten Erfindung schließt eine globale Lizenz für ein multinationales Patentportfolio ab, und (b) Lizenzgebühren und andere strittige Bedingungen einer solchen globalen Lizenz festzulegen. Zweitens ist umstritten (in den Berufungsverfahren von *Conversant*: Rn. 17), ob England der geeignete Gerichtsstand für die Entscheidung dieser Fragen ist. Drittens (im Berufungsverfahren *Unwired*: Rdnr. 16) geht es um die Frage, ob die Lizenz, die der Inhaber eines standardessenziellen Patents (SEP) einem Implementierer anbieten muss, nicht diskriminierend sein darf. Viertens geht es (wiederum im Berufungsverfahren von *Unwired*) um die Frage, ob das Gericht dem Inhaber eines solchen SEP eine einstweilige Verfügung mit der Begründung verweigern sollte, dass er gegen das EU-Wettbewerbsrecht verstoßen hat, weil er sich nicht an die Vorgaben des Urteils des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) in der Rechtssache *Huawei/ZTE* (Rechtssache C-170/13) EU:C:2015:477; [2015] 5 CMLR 14; [2016] RPC 4 gehalten hat. Fünftens werfen die Rechtsmittel eine allgemeinere Frage auf, unter welchen Umständen es für ein englisches Gericht angemessen ist, eine Unterlassungsverfügung zu erlassen oder stattdessen Schadensersatz zuzusprechen. Jedes Mitglied des Gremiums hat zu diesem Urteil beigetragen, das sich mit diesen Fragen befasst.

### *Patente: der rechtliche Hintergrund*

2. Der Ausgangspunkt ist das "Patentgeschäft", das die Innovation fördert und das Monopol rechtfertigt, das ein Patent einem Erfinder gewährt. Das Patentgeschäft besteht darin, dass ein Erfinder die Belohnung eines zeitlich begrenzten Monopols für die gewerbliche Nutzung seiner Erfindung als Gegenleistung dafür erhält, dass er die Erfindung offenlegt und sie der Öffentlichkeit zur Nutzung nach Ablauf des Monopols überlässt. Siehe zum Beispiel *Actavis Group PTC EHF gegen ICOS Corpn* [2019] UKSC 15; [2019] Bus LR 1318, Rn. 53. Die Patente, die solche Monopolrechte verleihen, haben einen nationalen Geltungsbereich und werden in der Regel von nationalen Regierungen erteilt. Rechtsfragen zu ihrer Gültigkeit und ihrer Verletzung werden von den nationalen Gerichten des Staates entschieden, der das Patentrecht erteilt hat, oder, im Falle eines europäischen Patents, in einem benannten Staat. Ein Erfinder muss seine Erfindung schützen, indem er bei den nationalen Behörden jedes Staates, in dem er ein Monopol anstrebt, ein Patent anmeldet (es sei denn, er erhält ein Patent vom Europäischen Patentamt gemäß dem Europäischen Patentübereinkommen, das ein national durchsetzbares Patent in jedem benannten Staat schafft). Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein nationales Patent für eine Erfindung von den Gerichten eines Staates bestätigt wird und ein anderes nationales Patent für im Wesentlichen dieselbe Erfindung von den Gerichten eines anderen Staates für nichtig erklärt wird.

Innerhalb Europas kann es vorkommen, dass ein und dasselbe europäische Patent von den Gerichten eines Unterzeichnerstaates bestätigt und in einem anderen Staat für ungültig erklärt wird. Vieles kann von den unterschiedlichen Beweisen und Argumenten abhängen, die in den nationalen Gerichtsverfahren vorgebracht werden.

3. Nach englischem Recht ist ein Patentinhaber, sobald er festgestellt hat, dass ein Patent gültig ist und verletzt wurde, prima facie berechtigt, eine weitere Verletzung seiner Eigentumsrechte durch eine einstweilige Verfügung zu verhindern. Im schottischen Recht stellt ein Interdikt ein ähnliches Rechtsmittel dar. Wir erörtern diese Angelegenheit (die fünfte Frage) ausführlicher in den Absätzen 159-169 unten. Diese prima facie Berechtigung und die Berechtigung des Patentinhabers in anderen Rechtsordnungen, ähnliche Unterlassungsansprüche zu erhalten, bilden einen Teil des Hintergrunds der vertraglichen Vereinbarungen, die im Mittelpunkt dieser Berufungen stehen.

4. Um die Entwicklung globaler Märkte für Telekommunikationsprodukte, einschließlich Mobiltelefonen, zu fördern, müssen die von konkurrierenden Herstellern produzierten Infrastrukturanlagen und Geräte miteinander kommunizieren und zusammenarbeiten, und die Telefone müssen für die internationale Nutzung durch Verbraucher verfügbar sein, die mit ihren Telefonen von einem Land zum anderen reisen. Zwei Merkmale des Patentrechts haben dieser Entwicklung entgegengewirkt. Erstens kann der Anscheinsbeweis, dass der Inhaber eines Patents berechtigt ist, die Verwendung seiner Erfindung innerhalb eines nationalen Hoheitsgebiets durch eine einstweilige Verfügung zu verbieten, einen globalen Markt für Geräte, die diese Erfindung verwenden, stören. Zweitens macht es der nationale Charakter von Patentmonopolen, der den Patentinhaber, der sein Monopol schützen will, dazu zwingt, vor einzelnen nationalen Gerichten zu klagen, für einen Patentinhaber sehr schwierig, wenn nicht sogar völlig undurchführbar, eine Erfindung zu schützen, die in Geräten verwendet wird, die in einem anderen Land hergestellt, in vielen Ländern verkauft und von Verbrauchern weltweit genutzt werden. Das erste Merkmal kann den Inhabern von Patenten, die in einer vereinbarten Norm enthalten sind, eine übermäßige Macht verleihen, einen ansonsten globalen Markt zum Nachteil der Hersteller von Geräten, die solche Erfindungen verwenden ("Implementierer"), zu stören und übermäßige Lizenzgebühren für die Nutzung ihrer Erfindungen zu verlangen. Das zweite Merkmal kann es den Implementierern ermöglichen, einem Erfinder keinen angemessenen Preis für die internationale Nutzung seiner Erfindung zu zahlen. Es besteht also die Möglichkeit, dass ein Patentinhaber seine Monopolrechte missbraucht und dass die Implementierer die legitimen Rechte des Patentinhabers verweigern. Die in der Telekommunikationsbranche tätigen Organisationen haben versucht, diese Übel zu bekämpfen, indem sie Organisationen zur Festlegung von Normen ("SSO") gegründet haben, in die sie ihre fortschrittlichsten Technologien einbringen, Normen unter Verwendung dieser Technologien fördern und vertragliche Vereinbarungen treffen, auf die wir nun eingehen. Ziel der SSOs ist es, sowohl die technologische Innovation, die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, als auch den Wettbewerb zwischen den Herstellern zu fördern und damit den Verbrauchern durch bequemere Produkte und Dienstleistungen, Interoperabilität, niedrigere Produktkosten und einen stärkeren Preiswettbewerb Vorteile zu bieten.

## *Standardsetzende Organisationen*

5. SSO für Telekommunikation wurden in China, Europa, Indien, Japan (zwei), Südkorea und den Vereinigten Staaten gegründet. Das erste SSO für Telekommunikation war das Europäische Institut für Telekommunikationsnormen ("ETSI"), eine 1988 gegründete französische Vereinigung, die eine Politik der Rechte des geistigen Eigentums ("IPR") und einen vertraglichen Rahmen nach französischem Recht eingeführt hat. ETSI ist als SSO für den Telekommunikationssektor der Europäischen Union anerkannt. Es hat über 800 Mitglieder aus 66 Ländern auf fünf Kontinenten. Gemäß Artikel 2 ihrer Satzung (5. April 2017) besteht ihr Zweck unter anderem darin, "die technischen Normen zu erarbeiten, die zur Verwirklichung eines großen, einheitlichen europäischen Marktes für Telekommunikation [usw.] erforderlich sind", und "zur weltweiten Normung" in diesem Bereich beizutragen. SSOs bringen Industrieteilnehmer zusammen, um Technologien für die Aufnahme in eine neue Norm zu bewerten. ETSI ist das zuständige SSO, da es sich bei den Patenten, die Gegenstand dieser Einsprüche sind, um die britischen Bezeichnungen europäischer Patente ("UK-Patente") handelt, die bei ETSI als wesentlich erklärt wurden. Bei den einschlägigen Normen handelt es sich um Telekommunikationsnormen für 2G- (GSM), 3G- (UMTS) und 4G- (LTE) Telekommunikationsanlagen und -geräte. Die sieben SSOs haben sich in der 3rd Generation Platform Partnership (3GPP) zusammengeschlossen, um diese Normen zu entwickeln und zu überwachen. ETSI verwaltet über sein Sekretariat das Verfahren, mit dem seine Mitglieder zur Entwicklung internationaler Normen beitragen. Die Teilnehmer an SSO haben einen Anreiz, ihre Technologie als Bestandteil einer vorgeschlagenen Norm vorzuschlagen, da die Aufnahme in die Norm einen Markt für die Technologie gewährleistet. Alternative Technologien, die nicht in einer Norm enthalten sind, können durchaus vom Markt verschwinden. Die Teilnehmer gehen auch die Verpflichtung ein, Rechte des geistigen Eigentums anzumelden, die sich möglicherweise auf die Umsetzung der von den SSO entwickelten Normen auswirken könnten.

6. Obwohl es notwendig ist, die Regelungen weiter unten genauer zu untersuchen, kann es nützlich sein, einen Überblick darüber zu geben, wie das ETSI bei der Ausarbeitung dieser Normen mit "wesentlichen Rechten des geistigen Eigentums" umgeht, ein Begriff, den wir mit SEP gleichsetzen. Die Inhaber patentierter Erfindungen, die in einer in Vorbereitung befindlichen Norm für die Telekommunikationsbranche verwendet werden könnten, melden ihre Patente beim ETSI an. Bei der Prüfung, ob eine Technologie in eine Norm aufgenommen werden soll, verlangt das ETSI vom Patentinhaber eine unwiderrufliche Verpflichtung oder einen Vertrag, der es den Anwendern der Norm ermöglicht, eine Lizenz für die Nutzung der betreffenden patentierten Technologie zu fairen, angemessenen und nichtdiskriminierenden Bedingungen (FRAND") zu erhalten. Wenn die angemeldete patentierte Erfindung in einer Norm enthalten ist und es nicht möglich ist, Geräte oder Verfahren herzustellen, zu verkaufen, zu verwenden oder zu betreiben, die der Norm entsprechen, ohne dieses Schutzrecht zu verletzen, wird sie als "wesentliches Schutzrecht" behandelt. Die unwiderrufliche Verpflichtung, den Implementierern eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, gilt für alle derartigen wesentlichen Schutzrechte. Das ETSI ist jedoch nicht verpflichtet zu prüfen, ob die als wesentlich erklärten Patente tatsächlich wesentlich sind. Auch fällt ETSI kein verbindliches Urteil über die Gültigkeit oder den Status solcher Patente: ETSI-Leitfaden zu Rechten des geistigen Eigentums (19. September 2013) ("der Leitfaden"), Absatz 3.2.1. Diese

Fragen sind Sache der zuständigen nationalen Gerichte. ETSI überlässt es den betroffenen Parteien, wenn sie dies wünschen, diese Fragen durch ein Gerichtsverfahren oder eine alternative Streitbeilegung zu klären: siehe Abschnitt 4.3 des Leitfadens.

7. Der Zweck der ETSI IPR-Politik besteht erstens darin, das Risiko zu verringern, dass die in einer Norm verwendete Technologie den Implementierern nicht zur Verfügung steht, weil ein Patentinhaber sein ausschließliches Eigentumsrecht an den SEP geltend macht. Dies wird dadurch erreicht, dass sich der SEP-Inhaber verpflichten muss, die Technologie zu FRAND-Bedingungen zu lizenzieren. Zweitens sollen die SEP-Inhaber für die Nutzung ihrer SEP bei der Umsetzung der Normen angemessen entlohnt werden. Ein zentrales Ziel der ETSI-Vertragsvereinbarungen ist es, einen fairen Ausgleich zwischen den Interessen von Implementierern und Inhabern von SEPs zu schaffen.

#### *Die ETSI IPR-Politik*

8. Die ETSI IPR Policy ("die IPR Policy") ist ein Vertragsdokument, das französischem Recht unterliegt. Sie bindet die Mitglieder des ETSI und ihre angeschlossenen Unternehmen. In Klausel 15(6) werden Patente, die durch den Verkauf, die Vermietung, die Nutzung, den Betrieb usw. von Komponenten, die einer Norm entsprechen, unweigerlich verletzt werden, als "wesentliche Schutzrechte" bezeichnet. Indem von einem Schutzrechtsinhaber, dessen Erfindung ein wesentliches Schutzrecht zu sein scheint, verlangt wird, sich unwiderruflich zu verpflichten, eine Lizenz für das Schutzrecht zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, wird eine "stipulation pour autrui" geschaffen, d. h. eine Verpflichtung, die ein dritter Anwender gegenüber dem Schutzrechtsinhaber durchsetzen kann. Die IPR-Policy ist wie andere Verträge im französischen Recht unter Bezugnahme auf den Wortlaut der einschlägigen Vertragsklauseln und unter Berücksichtigung des Kontextes auszulegen. In diesem Fall ist dieser Kontext sowohl der äußere Kontext als auch der innere Kontext des Dokuments der IPR-Politik selbst, wie z. B. die in dem Dokument erklärten politischen Ziele.

9. Der externe Kontext umfasst (i) die Leitlinien (siehe oben), die ETSI für die Umsetzung der IPR-Politik erstellt hat, (ii) die ETSI-Satzung (siehe oben), (iii) den globalisierten Markt, den das ETSI und andere SSOs zu fördern versuchten und versuchen, was wir unter Punkt 4 erörtert haben, und (iv) die Tatsache, dass das ETSI ein Gremium ist, das sich aus Experten und Praktikern der Telekommunikationsbranche zusammensetzt, von denen man erwarten würde, dass sie die territoriale Natur der nationalen Patente gut kennen, die Rechtsmittel, die Patentinhabern gegen die Verletzung ihrer Patente zur Verfügung stehen, die Notwendigkeit, die Anwendung des Patentrechts vertraglich zu ändern, um die Entwicklung eines globalisierten Marktes für Telekommunikationsprodukte zu fördern, und die Praxis der Industrie, Patentlizenzvereinbarungen freiwillig auszuhandeln.

10. Zu den Grundsatzklärungen, die den internen Kontext bilden, gehören die in Abschnitt 3 der IPR-Politik dargelegten Ziele. Dazu gehört auch die Aussage in Abschnitt 3.1, dass die IPR-Politik darauf abzielt:

"das Risiko für ETSI, die MITGLIEDER und andere, die ETSI-NORMEN und TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN anwenden, zu verringern, dass Investitionen in die Ausarbeitung, Annahme und Anwendung von NORMEN verschwendet werden könnten, weil ein WESENTLICHES Schutzrecht für eine NORM oder TECHNISCHE SPEZIFIKATION nicht verfügbar ist. "

Aus dieser Erklärung geht eindeutig hervor, dass der Inhaber eines wesentlichen Schutzrechts die Umsetzung der Norm nicht "aufhalten" soll. Diese Politik wird jedoch durch den nächsten Satz in Abschnitt 3.1 ausgeglichen, in dem es heißt, dass bei der Verwirklichung dieses Ziels ein Gleichgewicht "zwischen den Erfordernissen der Normung für die öffentliche Nutzung im Bereich der Telekommunikation und den Rechten der Inhaber von Rechten des geistigen Eigentums" angestrebt wird. Die Bedeutung des Schutzes der Rechte der Inhaber von Rechten des geistigen Eigentums wird im zweiten politischen Ziel (Abschnitt 3.2) mit diesen Worten erklärt:

"Die Inhaber von Rechten des geistigen Eigentums, seien es Mitglieder des ETSI und ihrer ANGESCHLOSSENEN UNTERNEHMEN oder Dritte, sollten für die Nutzung ihrer Rechte des geistigen Eigentums bei der Umsetzung von NORMEN und TECHNISCHEN SPEZIFIKATIONEN angemessen und gerecht entlohnt werden."

Mit dieser Zielsetzung soll dem Unfug des "Hinhaltens" entgegengewirkt werden, durch den Implementierer in der Zeit, in der SEP-Inhaber nach der IPR-Politik ihre Patentrechte nicht durch Unterlassungsklagen durchsetzen müssen, in der Erwartung, dass Lizenzbedingungen ausgehandelt und vereinbart werden, wessentlich die wesentlichen Schutzrechte des Inhabers verletzen könnten, indem sie die Erfindungen in Produkten nutzen, die der Norm entsprechen, ohne eine Lizenz für ihre Nutzung zu FRAND-Bedingungen zu vereinbaren, einschließlich fairer, angemessener und nicht diskriminierender Lizenzgebühren für ihre Nutzung. Unter Umständen, in denen es für den SEP-Inhaber schwierig sein könnte, seine Rechte im Nachhinein durchzusetzen, könnten Implementierer ihre wirtschaftliche Stärke nutzen, um keine Zahlungen an den Inhaber zu leisten. Sie könnten den Prozess der Lizenzverhandlungen unangemessen in die Länge ziehen und dadurch dem Inhaber zusätzliche Kosten aufbürden und ihn faktisch dazu zwingen, einen niedrigeren als den angemessenen Gebührensatz zu akzeptieren.

11. Nachdem wir den Kontext betrachtet haben, wenden wir uns den operativen Klauseln der IPR-Politik zu. Ein ETSI-Mitglied ist verpflichtet, sich nach Kräften zu bemühen, das ETSI rechtzeitig über wesentliche Rechte des geistigen Eigentums während der Entwicklung einer Norm oder technischen Spezifikation zu informieren. Reicht ein Mitglied einen technischen Vorschlag für eine Norm oder eine technische Spezifikation ein, ist es verpflichtet, das ETSI über seine möglicherweise wesentlichen Rechte des geistigen Eigentums zu informieren (Abschnitt 4.1). Klausel 4.3 bestätigt, dass diese Offenlegungspflicht für alle bestehenden und künftigen Mitglieder einer "Patentfamilie" gilt, und sieht die Verpflichtung in Bezug auf diese als erfüllt an, wenn ein ETSI-Mitglied rechtzeitig Einzelheiten über nur ein Mitglied der Patentfamilie mitgeteilt hat, während es ihm gleichzeitig gestattet, dem ETSI freiwillig Informationen über andere Mitglieder dieser Familie zu übermitteln. Eine "Patentfamilie" ist definiert als "alle Dokumente, die mindestens eine Priorität gemeinsam

haben, einschließlich des/der Prioritätsdokuments/e selbst", und "Dokumente" bedeutet in diesem Zusammenhang "Patente, Gebrauchsmuster und Anmeldungen dafür" (Klausel 15(13)). Die Patentfamilie erstreckt sich somit auf Patente, die sich auf dieselbe Erfindung beziehen und in mehreren Rechtsordnungen angemeldet und erteilt wurden. Sie zeigt die Absicht, dass die Vereinbarung international gelten soll. Dies ist wichtig, da sich die Verpflichtung zur Gewährung einer Lizenz gemäß Klausel 6, auf die wir nun eingehen, auf alle gegenwärtigen und künftigen wesentlichen Schutzrechte dieser Patentfamilie erstreckt.

12. Der Schlüssel zur IPR-Politik ist Klausel 6, die die Rechtsgrundlage bildet, auf der sich der Inhaber eines wesentlichen geistigen Eigentums unwiderruflich verpflichtet, eine Lizenz zu erteilen, und damit sowohl ETSI als auch die Implementierer vor "Verzögerungen" schützt. Klausel 6.1 sieht, soweit relevant, vor:

"Wird dem ETSI ein WESENTLICHES IPR im Zusammenhang mit einem bestimmten STANDARD oder einer TECHNISCHEN SPEZIFIKATION zur Kenntnis gebracht, so fordert der Generaldirektor des ETSI den Inhaber unverzüglich auf, innerhalb von drei Monaten schriftlich eine unwiderrufliche Zusage zu machen, dass er bereit ist, unwiderrufliche Lizenzen zu fairen, angemessenen und nichtdiskriminierenden ('FRAND') Bedingungen für dieses IPR zu erteilen ..."

Sie sieht vor, dass die Lizenzen zumindest die Herstellung von Geräten, den Verkauf, die Vermietung oder die sonstige Veräußerung der hergestellten Geräte sowie die Reparatur, die Nutzung oder den Betrieb dieser Geräte abdecken müssen. Die gemäß Klausel 6 eingegangenen FRAND-Lizenzverpflichtungen sollen alle Rechtsnachfolger in Bezug auf ein SEP binden, und bei der Übertragung eines SEP ist der SEP-Inhaber verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, um dies zu gewährleisten (Klausel 6.1bis). Die in Bezug auf ein bestimmtes Mitglied einer Patentfamilie eingegangene Verpflichtung gilt für alle bestehenden und künftigen wesentlichen Schutzrechte dieser Patentfamilie, es sei denn, bestimmte Schutzrechte werden bei der Abgabe der Verpflichtung schriftlich ausgeschlossen (Klausel 6.2). In der IPR-Politik ist vorgesehen, dass dieser Prozess in der Regel während der Arbeit des ETSI an einer Norm stattfindet, da Abschnitt 6.3 vorsieht, dass die zuständigen Amtsträger des ETSI für den Fall, dass der Inhaber der Rechte des geistigen Eigentums die geforderte Zusage nicht erteilt, entscheiden, ob die Arbeit an den betreffenden Teilen der Norm oder der technischen Spezifikation ausgesetzt wird, bis die Angelegenheit geklärt ist, oder ob die betreffende Norm oder technische Spezifikation zur Annahme vorgelegt wird. Ist ein Inhaber von Rechten des geistigen Eigentums vor der Veröffentlichung einer Norm oder technischen Spezifikation nicht bereit, eine Lizenz für ein Recht des geistigen Eigentums zu erteilen, so sieht Abschnitt 8.1 vor, dass eine praktikable Alternativtechnologie für die Norm oder technische Spezifikation angenommen werden kann, sofern eine solche Technologie existiert. Gibt es eine solche Technologie nicht, sieht Klausel 8.1 die Möglichkeit vor, die Arbeit an der Norm oder der technischen Spezifikation einzustellen. Erfolgt die Verweigerung der Lizenzerteilung, nachdem ETSI eine Norm oder eine technische Spezifikation veröffentlicht hat, sieht Klausel 8.2 die Möglichkeit vor, die Norm so zu ändern, dass die betreffenden Rechte des geistigen Eigentums nicht mehr wesentlich sind.



13. Klausel 6bis weist die ETSI-Mitglieder an, eines der Erklärungsformulare zu verwenden, die der Richtlinie beigelegt sind. Soweit zutreffend, handelt es sich bei der Lizenzierungserklärung um eine unwiderrufliche Erklärung des Erklärenden und der mit ihm verbundenen juristischen Personen, dass sie, soweit es sich bei den offengelegten Rechten des geistigen Eigentums um wesentliche Rechte des geistigen Eigentums handelt oder diese zu wesentlichen Rechten des geistigen Eigentums werden und bleiben, (a) bereit sind, unwiderrufliche Lizenzen gemäß Abschnitt 6.1 zu erteilen, und (b) Abschnitt 6.1bis einhalten werden.

14. Aus diesem kurzen Überblick über die IPR-Politik in ihrem Kontext lassen sich die folgenden Schlussfolgerungen ziehen. Erstens zielen die vertraglichen Änderungen des allgemeinen Patentrechts darauf ab, einen fairen Ausgleich zwischen den Interessen der SEP-Inhaber und der Anwender zu schaffen, indem sie den Anwendern Zugang zu der durch SEP geschützten Technologie verschaffen und den SEP-Inhabern durch die Lizenz eine angemessene Vergütung für die Nutzung ihrer Monopolrechte gewähren. Zweitens ist die Verpflichtung des SEP-Inhabers, die der Anwender durchsetzen kann, einem Anwender eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, eine vertragliche Abweichung von dem Recht des SEP-Inhabers nach allgemeinem Recht, eine Unterlassungsverfügung zu erwirken, um eine Verletzung seines Patents zu verhindern. Drittens erfolgt die Einholung von Zusagen von SEP-Inhabern häufig zu einem Zeitpunkt, zu dem die betreffende Norm entwickelt wird und bevor irgendjemand wissen kann, (a) ob das fragliche Patent tatsächlich wesentlich ist oder im Zuge der Entwicklung der Norm wesentlich werden kann, in dem Sinne, dass es unmöglich wäre, die Norm ohne Nutzung des Patents umzusetzen, und (b) ob das Patent selbst gültig ist. Viertens: Die einzige Möglichkeit, wie ein Implementierer vermeiden kann, bei der Implementierung einer Norm ein SEP zu verletzen und sich damit den Rechtsbehelfen auszusetzen, die dem SEP-Inhaber nach dem allgemeinen Recht der für die betreffenden Patentrechte maßgeblichen Gerichtsbarkeit zur Verfügung stehen, besteht darin, vom SEP-Inhaber eine Lizenz zu verlangen, indem er diese vertragliche Verpflichtung gegenüber dem SEP-Inhaber durchsetzt. Fünftens: Vorbehaltlich eines ausdrücklichen Vorbehalts gemäß Klausel 6.2 erstreckt sich die Verpflichtung, die der SEP-Inhaber in seinem eigenen Namen und für seine verbundenen Unternehmen eingeht, auf Patente derselben Patentfamilie wie das angemeldete SEP, so dass der Anwender das Recht hat, eine Lizenz für die Technologie zu erhalten, die mehrere Rechtsordnungen abdeckt. Schließlich sieht die IPR-Politik vor, dass der SEP-Inhaber und der Implementierer eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen aushandeln. Sie überträgt diesen Parteien die Verantwortung, etwaige Streitigkeiten über die Gültigkeit bestimmter Patente einvernehmlich oder durch Anrufung nationaler Gerichte zu lösen.

#### *Industriepraxis bei der Aushandlung von Lizenzvereinbarungen*

15. Die Parteien bestreiten nicht, dass die Inhaber von SEP, die über einen großen Bestand an Patenten verfügen, die viele Länder abdecken, und die Implementierer, die ihre Produkte in vielen Ländern vermarkten, in der Praxis freiwillig weltweite Lizenzen aushandeln würden oder zumindest Lizenzen, aus denen ein bestimmtes Gebiet herausgenommen wird, während der Rest der Welt lizenziert wird. Implementierer in der Telekommunikationsbranche sind häufig auch Inhaber vieler SEPs und handeln mit anderen Implementierern gegenseitige Lizenzen aus. Wie Birss J. in seinem erstinstanzlichen Urteil ([2017] EWHC 2988 (Pat); [2017] RPC 19, Rn. 544) erklärte, würde kein vernünftiges Unternehmen versuchen, Produkte Land

für Land zu lizenzieren, wenn es sich vermeiden ließe. Dies liegt, wie Birss J. sagte, zum Teil an dem Aufwand, der erforderlich ist, um so viele verschiedene Lizenzen auszuhandeln und zu vereinbaren und danach den Überblick über so viele verschiedene Lizenzgebührenberechnungen und -zahlungen zu behalten. Er räumte auch ein, dass Unternehmen und Verbraucher Mobiltelefone grenzüberschreitend einsetzen werden und ein Implementierer in der Lage sein möchte, den SEP-Inhaber zu verpflichten, die Einführung von ansonsten nicht lizenzierten Mobiltelefonen in den Ländern zu erlauben, in denen der SEP-Inhaber über ein gültiges SEP oder gültige SEPs verfügt. Das Berufungsgericht verwies in seinem Urteil in der Rechtssache Unwired ([2018] EWCA Civ 2344; [2018] RPC 20, Rn. 55-56) auch auf die unerschwinglichen Kosten eines Rechtsstreits über die Gültigkeit und Wesentlichkeit von Patenten in jedem einzelnen Land. Diese offensichtlichen Erwägungen müssen Teil des faktischen Hintergrunds gewesen sein, dessen sich die sachverständigen Verfasser der IPR-Politik bewusst waren, als sie diese Politik entwarfen.

#### *Die Parteien der Berufungsverfahren*

16. In diesem Urteil befasst sich das Gericht mit drei Berufungen. Im ersten Fall handelt es sich bei den Berufungsklägern um Huawei Technologies Co Ltd ("Huawei (China)"), ein chinesisches Unternehmen, das Telekommunikationstechnologie entwickelt und auch die Technologie anderer implementiert, und Huawei Technologies (UK) Co Ltd ("Huawei (UK)"), eine britische Tochtergesellschaft von Huawei (China) (zusammen "Huawei"). Die Berufungsbeklagten sind Unwired Planet International Ltd und Unwired Planet LLC (zusammen "Unwired"), die in Irland bzw. in den Vereinigten Staaten von Amerika eingetragen sind. Beide sind Lizenzierungsunternehmen für geistiges Eigentum (manchmal auch "Patent Assertion Entities" genannt), die Einnahmen aus der Lizenzierung von Patenten an Unternehmen erzielen, die Telekommunikationsgeräte herstellen und verkaufen. Im Jahr 2013 erwarb Unwired ein Portfolio von Patenten und Patentanmeldungen von Ericsson, einem bedeutenden Entwickler von Telekommunikationstechnologie und Teilnehmer an der Festlegung von Standards. Zum Zeitpunkt der Verhandlung erstreckte sich das Portfolio auf 42 Länder und umfasste 276 als wesentlich erklärte Patente und Anmeldungen, von denen 29 Patente oder Anmeldungen aus dem Vereinigten Königreich stammten. Ericsson und Unwired gaben jeweils eine ETSI-Lizenzierungserklärung und eine spezifische Lizenzierungserklärung für Patentfamilien ab, die fünf der britischen Patente umfassen, wegen denen Unwired Huawei in England verklagte. Ericsson hatte Patente an Huawei lizenziert, darunter auch die britischen Patente, die Gegenstand dieses Verfahrens sind, doch die Lizenz lief 2012 aus. Die fortgesetzte Nutzung der von den verklagten Patenten abgedeckten Technologie durch Huawei bildet den Hintergrund für die Berufung des Unternehmens.

17. Im zweiten und dritten Berufungsverfahren sind die Berufungskläger (i) Huawei und (ii) ZTE Corporation ("ZTE (China)"), ein chinesisches Unternehmen, und seine britische Tochtergesellschaft ZTE (UK) Ltd ("ZTE (UK)"), zusammen "ZTE" und beide Teil der ZTE-Gruppe, die ein weltweiter Anbieter von Telekommunikations- und Informationstechnologiegeräten ist. Die Berufungsbeklagte in beiden Verfahren ist Conversant Wireless Licensing SÀRL (Conversant), ein in Luxemburg eingetragenes Unternehmen, das zu einer kanadischen Unternehmensgruppe gehört, die von den Vereinigten Staaten aus geleitet wird. Es handelt sich um ein Unternehmen, das Lizenzen für geistiges Eigentum vergibt oder

ein Unternehmen zur Durchsetzung von Patenten, das Patente gegen Lizenzgebühren lizenziert. Conversant erwarb 2011 von Nokia ein Portfolio von rund 2 000 Patenten und Patentanmeldungen, das sich auf über 40 Länder erstreckt. Conversant macht geltend, dass das Portfolio 28 Patentfamilien umfasse, die wesentlich seien. Es macht ferner geltend, dass es und/oder Nokia eine Erklärung über die Lizenzierung von ETSI-Schutzrechten und eine Erklärung über die Lizenzierung spezifischer Schutzrechte in Bezug auf sein Portfolio abgegeben hätten, zu dem auch die angefochtenen Patente des Vereinigten Königreichs gehörten, und dass Conversant am 22. Juli 2014 eine allgemeine Erklärung über die Lizenzierung von Schutzrechten abgegeben habe.

18. Wir erhielten auch kurze schriftliche Beiträge von Apple Inc, Ericsson und Qualcomm Incorporated, in denen drei wichtige Akteure der Telekommunikationsbranche ihre Ansichten zur Branchenpraxis und zu den wichtigsten Fragen dieser Berufungen, einschließlich der Auslegung der IPR-Politik, darlegten. Wir sind ihnen für ihre Unterstützung sehr dankbar.

### *Das Gerichtsverfahren*

#### *(i) Unwired gegen Huawei*

19. Unwired leitete am 10. März 2014 in England ein Verfahren gegen Huawei, Samsung und Google ein, in dem es die Verletzung der britischen Bezeichnung von sechs europäischen Patenten ("EP") geltend machte und unter anderem eine einstweilige Verfügung zur Verhinderung weiterer Verletzungen forderte. Gleichzeitig leitete Unwired ein paralleles Verfahren in Deutschland ein. Vor Beginn des Verfahrens hatten Unwired und Huawei die Möglichkeit erörtert, dass Huawei einige Patente von Unwired kauft, was Huawei jedoch nicht tat. Wir erörtern den weiteren Austausch zwischen Unwired und Huawei sowohl vor der Einleitung des Verfahrens als auch im Laufe dieses Verfahrens, wenn wir die vierte Frage (ob das Gericht eine einstweilige Verfügung wegen Nichtbeachtung der Leitlinien des EuGH in der Rechtssache *Huawei/ZTE* ablehnen sollte) in den Randnummern 128-158 behandeln.

20. In den Jahren 2015 und 2016 fanden drei Gerichtsverhandlungen statt, um festzustellen, ob die angefochtenen britischen Patente rechtskräftig waren und verletzt wurden. Nach einer siebentägigen Verhandlung befand Birss J., dass ein Patent (EP '744) sowohl gültig als auch wesentlich sei. Seine Feststellungen wurden in der Berufung bestätigt. Im zweiten Verfahren wurden nach einer achttägigen Anhörung zwei Patente (EP '287 und EP '514) für nichtig erklärt, die Berufung zugelassen und das Verfahren im Juli 2017 ausgesetzt. Im dritten Verfahren wurde nach einer fünftägigen Anhörung ein Patent (EP '818) für rechtskräftig und wesentlich erklärt. Der Berufung wurde stattgegeben und die Berufung im Juli 2017 ausgesetzt. Das entsprechende technische Verfahren für das verbleibende britische SEP (EP '991) wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.

21. Gleichzeitig hat Unwired ein Verfahren in Deutschland angestrengt, in dem es nicht ganz erfolgreich war und gegen das Berufungen anhängig sind.

Insbesondere die deutsche Benennung von EP '744 wurde für rechtskräftig, aber nicht für verletzend erklärt, und es ist eine Beschwerde wegen Verletzung anhängig. Die deutschen Benennungen von EP '287 und EP '514 wurden als verletzend angesehen, aber die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts hat diese Patente für nichtig erklärt, und gegen diese Entscheidungen sind Beschwerden bei der Technischen Beschwerdekammer des EPA anhängig. Die deutsche Benennung des EP '818 wurde für rechtskräftig und verletzend erklärt, und diese Urteile wurden in der Berufung bestätigt. Die Ansprüche des EP '991, die angeblich verletzt wurden, wurden für die deutsche Bezeichnung widerrufen, und eine Berufung gegen dieses Urteil ist anhängig, ebenso wie ein Verfahren im Zusammenhang mit der Verletzung dieses Patents.

22. Huawei (China) hat mehrere Patente von Unwired in China angefochten. Die Patentprüfungsabteilung ("PRB") hat zwei chinesische Familienmitglieder der europäischen Patente von Unwired (EP '287 und '514) für nichtig erklärt, aber gegen diese Entscheidungen wurde Rechtsmittel eingelegt. Das PRB hat das chinesische Familienmitglied von EP '744 für rechtskräftig erklärt und Huawei (China) hat Rechtsmittel eingelegt. Huawei (China) hat außerdem fünf weitere Patente angefochten, die von Unwired als SEPs erklärt wurden; drei davon wurden aufrechterhalten, eines teilweise aufrechterhalten und eines für nichtig erklärt. Die Rechtsmittel gegen diese Entscheidungen sind anhängig.

23. Nach dem derzeitigen Stand der Dinge und vorbehaltlich laufender Berufungsverfahren in Deutschland und China wurde Huawei sowohl im Vereinigten Königreich als auch in Deutschland für schuldig befunden, durch die Nutzung patentierter Technologie eines oder mehrere der SEPs von Unwired zu verletzen, und in China sind Anfechtungen zweier Patente gescheitert.

24. Unwired einigte sich 2015 mit Google und im Juli 2016 mit Samsung, nach den technischen Prüfungen der britischen Patente, aber noch vor der Verhandlung von Birss J. zur Festlegung von Rechtsmitteln für die Verletzung seiner britischen Patente, im Rahmen einer Vereinbarung, in der es Samsung eine weltweite Lizenz für sein Portfolio gewährte. Unwired wurde im Juli 2016 an die PanOptis-Unternehmensgruppe verkauft. Das Unternehmen befand sich in ernststen finanziellen Schwierigkeiten und stand kurz vor der Insolvenz. Auf den Vergleich mit Samsung gehen wir ausführlicher ein, wenn wir die dritte Frage erörtern, nämlich was erforderlich ist, damit die von einem SEP-Inhaber angebotene Lizenz nicht diskriminierend ist (siehe Rdnrn. 105-127).

25. Zwischen Oktober und Dezember 2016 führte Birss J eine Verhandlung durch, um die Rechtsmittel für die Verletzung der gültigen SEPs von Unwired zu bestimmen. In seinem Urteil vom 5. April 2017 ([2017] EWHC 711 (Pat)), das später mit überarbeiteten Änderungen am 30. November 2017, [2017] EWHC 2988 (Pat)), erneut veröffentlicht wurde, kam er unter anderem zu dem Schluss, dass die FRAND-Verpflichtung vor den englischen Gerichten justiziabel und durchsetzbar ist und dass ein Implementierer, der sich weigert, eine Lizenz zu Bedingungen anzunehmen, die das Gericht als FRAND ansieht, sich einer Unterlassungsklage wegen Verletzung eines britischen Patents aussetzt, das das Gericht als rechtskräftig und verletzend ansieht. Er vertrat die Auffassung, dass ein williger Lizenzgeber mit dem Patentportfolio von Unwired und ein williger Lizenznehmer mit nahezu weltweitem Absatz, der vernünftig und bereitwillig handelt, eine weltweite Lizenz vereinbaren würde.

Er kam zu dem Schluss, dass solche Parteien die Aushandlung von Lizenzen für jedes Land als "Wahnsinn" betrachten würden. Nach Vorlage detaillierter Sachverständigenbeweise bestimmte Birss J. die Lizenzgebühren und andere Bedingungen der Lizenz, soweit sie strittig waren, die er als FRAND ansah. Er vertrat die Auffassung, dass unter den gegebenen Umständen eine Portfoliolizenz für das Vereinigte Königreich, für die Huawei plädiert hatte, nicht FRAND wäre, sondern dass eine FRAND-Lizenz zwischen Unwired und Huawei eine weltweite Lizenz sein müsse.

26. Für den Fall, dass er sich in seiner Schlussfolgerung irrte, dass nur eine weltweite Lizenz FRAND ist, legte er auch die Preise und Bedingungen einer nur für das Vereinigte Königreich geltenden Lizenz fest, die das Portfolio von Unwired im Vereinigten Königreich abdeckt.

27. Der Richter traf auch Feststellungen, die für die dritte und vierte Frage relevant sind, auf die wir weiter unten eingehen. Er stellte fest, dass die Lizenzgebühren, die er für die globale Lizenz festsetzte, FRAND waren, auch wenn sie höher waren als die in der Lizenz, die Unwired Samsung erteilt hatte. Er vertrat auch die Auffassung, dass Unwired nicht gegen Artikel 102 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) verstoßen habe und dass der Fall *Huawei/ZTE* Huawei keine Rechtfertigung biete, wenn es sich entscheide, die von ihm vereinbarte globale Lizenz nicht einzugehen.

28. In einer Anhörung am 7. Juni 2017 erließ Birss J. eine einstweilige Verfügung zur Unterlassung der Verletzung der betreffenden britischen Patente mit der Maßgabe, dass die Verfügung außer Kraft tritt, wenn der Beklagte die von ihm vereinbarte FRAND-Globallizenz eingeht. Er setzte die einstweilige Verfügung bis zum Einlegen von Berufungen aus: [2017] EWHC 1304 (Pat); [2017] RPC 20. Huawei hat dem Gericht gegenüber bestimmte Zusagen gemacht und versucht, sich bis zur Entscheidung aller Berufungen im englischen Verfahren an diese Zusagen zu halten.

29. Huawei legte gegen die Anordnungen von Birss J. Berufung ein. Am 23. Oktober 2018 erließ das Berufungsgericht (Lord Kitchin sowie Floyd und Asplin LJ) ein Urteil, mit dem die Berufung zurückgewiesen wurde: [2018] EWCA Civ 2344; [2018] RPC 20. Das Gericht war mit der Schlussfolgerung des Richters nicht einverstanden, dass es in einem bestimmten Fall nur eine Reihe von FRAND-Bedingungen geben kann. Wenn eine Situation eintreten würde, in der entweder eine lokale oder eine globale Lizenz FRAND wäre, wäre es Sache des SEP-Inhabers zu wählen, welche er bevorzugt, da der SEP-Inhaber seine Verpflichtung erfüllt hat, indem er eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen angeboten hat. Dieser Aspekt der Argumentation des Richters hatte jedoch keine wesentliche Auswirkung auf die Schlussfolgerung, zu der er gekommen war, da er sich nicht geirrt hatte, als er entschied, dass unter den Umständen des vorliegenden Falles nur eine globale Lizenz FRAND wäre.

*(ii) Conversant gegen Huawei und ZTE*

30. Conversant hat im Juli 2017 ein Verfahren gegen Huawei und ZTE in England eingeleitet. Es beantragt u.a. die Feststellung, dass die von ihr

angebotene globale Lizenz FRAND ist, hilfsweise, falls diese nicht erteilt wird, die Festlegung von FRAND-Bedingungen. Nach Änderung ihrer Schriftsätze beantragt sie außerdem einstweilige Verfügungen in Bezug auf britische Patente, die für rechtskräftig befunden und verletzt wurden, die so lange gelten sollen, bis die Beklagten eine Lizenz erwerben, die das Gericht als FRAND-Lizenz festlegt. Huawei und ZTE fochten die Zuständigkeit der englischen Gerichte mit der Begründung an, dass (a) keine Zuständigkeit für die Entscheidung über die Gültigkeit ausländischer Patente bestehe und (b) ein forum non conveniens vorliege. Conversant beantragte die Erlaubnis, den chinesischen Beklagten außerhalb des Gerichtsstands zuzustellen. In einem Urteil vom 16. April 2018 wies Henry Carr J die Anfechtung der Zuständigkeit zurück und gab dem Antrag von Conversant auf Zustellung außerhalb des Gerichtsstands statt: [2018] EWHC 808 (Pat); [2018] RPC 16. In seinem Kommentar zum Urteil von Birss J. stellte er fest, dass die englischen Gerichte für die Durchsetzung des in der IPR-Police enthaltenen Vertrags und für die Bestimmung der streitigen Lizenzbedingungen zuständig sind. Die Durchsetzung des Vertrags und die Festlegung der Bedingungen einer FRAND-Lizenz bedeuteten nicht, dass die englischen Gerichte in die Zuständigkeit ausländischer Gerichte in Bezug auf die Gültigkeit oder Verletzung ausländischer Patente eingriffen. Die von den englischen Gerichten festgelegten Lizenzen könnten angepasst werden, um die Entscheidungen ausländischer Gerichte in diesen Fragen zu berücksichtigen. Diese Zuständigkeit hatte zur Folge, dass ein Implementierer ausländische Patente anfechten musste, sobald das Gericht ein britisches SEP für gültig und verletzt befunden hatte. Die Lizenzgebühren, die das Gericht festsetzen könnte, würden auf Beweisen für vergleichbare Lizenzen aus der Praxis beruhen, von denen erwartet werden kann, dass sie die Wettbewerbspolitik ausländischer Staaten berücksichtigen. Auf der Grundlage der ihm vorgelegten juristischen Gutachten kam er zu dem Schluss, dass die chinesischen Gerichte nicht befugt sind, FRAND-Gebührensätze für nicht-chinesische Patente ohne Zustimmung der Parteien festzulegen. Er hielt es nur für spekulativ, ob die chinesischen Gerichte eine solche Zuständigkeit hätten, selbst wenn die Parteien zustimmten, und wies die Einrede des forum non conveniens zurück.

31. Vor der Anhörung in England über die Anfechtung der Zuständigkeit erhoben Huawei und ZTE in China Klage, um die Gültigkeit der von Conversant angemeldeten chinesischen Patente anzufechten. Nachdem Henry Carr J. sein Urteil über die Anfechtung der Zuständigkeit in England verkündet hatte, erhob Conversant in Deutschland Klage gegen Huawei (China) und ZTE (China) und deren deutsche Tochtergesellschaften wegen Verletzung seiner deutschen Patente.

32. In England waren vier britische Patente angefochten worden, aber die Verfahren für zwei von ihnen wurden ausgesetzt, nachdem sie ausgelaufen waren. Nach einer technischen Verhandlung über das EP (UK) '659 erließ Arnold J. am 4. Juli 2019 ein Urteil, in dem er feststellte, dass das Patent verletzt wurde, das Patent aber wegen eines Zusatzes ungültig war. Conversant wurde die Erlaubnis erteilt, Berufung einzulegen, und diese Berufung wurde nun eingelegt. Das technische Verfahren zu EP (UK) '177 und seinen Teilfamilienmitgliedern (EP (UK) '722 und EP (UK) '206) fand im Herbst 2019 statt. Birss J. erließ am 8. Januar 2020 ein Urteil, in dem er entschied, dass EP (UK) '177 und EP (UK) '722 teilweise rechtskräftig und verletzt sind und dass EP (UK) '206 nichtig ist. Ein Berufungsverfahren ist für November 2020 vorgesehen. Ein FRAND-Verfahren war für April 2020 mit einer geschätzten Dauer von 15

Tagen angesetzt, wurde aber aufgrund der Coronavirus-Pandemie und in Erwartung des Ergebnisses dieser Berufungen vertagt.

33. Huawei und ZTE legten Berufung gegen das Urteil von Henry Carr J. zur Gerichtsbarkeit ein. Am 30. Januar 2019 erließ der Court of Appeal (Patten, Floyd und Flaux LJ) ein Urteil, mit dem die Berufung zurückgewiesen wurde: [2019] EWCA Civ 38; [2019] RPC 6. In den von Conversant bei diesem Gericht eingelegten Rechtsmitteln geht es daher in den Fällen von Huawei und ZTE um die Vorfragen der Zuständigkeit und des *forum non conveniens*.

34. In dem chinesischen Verfahren haben Huawei (China) und ZTE (China) 11 chinesische Patente angefochten. Zum Zeitpunkt der von den Parteien vorgelegten Chronologie hatte das PRB entschieden, dass von diesen 11 Patenten acht nichtig sind, zwei rechtskräftig sind und eines teilweise rechtskräftig ist. Gegen diese Entscheidungen wurde Berufung eingelegt. Keines der für rechtskräftig erklärten chinesischen Patente gehört zu denselben Familien wie die angefochtenen britischen Patente. Huawei (China) und ZTE (China) haben getrennte Verfahren in China angestrengt, um die Festsetzung von FRAND-Lizenzgebühren für die chinesischen Patente von Conversant zu erreichen, falls diese als rechtskräftig und wesentlich eingestuft werden. Huawei und ZTE haben Conversant angeboten, den chinesischen Gerichten die Möglichkeit zu geben, globale FRAND-Bedingungen und -Gebührensätze für die nicht-chinesischen Patente im Portfolio von Conversant festzulegen. Conversant hat diese Angebote nicht angenommen, und Henry Carr J. befand, dass das Unternehmen damit vernünftig gehandelt hat.

35. In den deutschen Verfahren hat Conversant die Verletzung der deutschen Benennungen EP '177, EP '659 und EP '986 geltend gemacht. Die Anhörungen zu diesen Ansprüchen fanden am 18. Juni 2020 statt, und Conversant hat Zusagen gemacht, die darauf abzielen, die Möglichkeit von Konflikten zwischen Urteilen der englischen und der deutschen Gerichte auszuschließen.

### *(iii) Überblick über die Märkte und das Verfahren*

36. Aus den Verfahren im Vereinigten Königreich, in Deutschland und in China geht hervor, dass die Feststellung der Rechtskraft, der Wesentlichkeit und der Verletzung nationaler Patente innerhalb eines Portfolios durch Gerichtsverfahren in mehreren verschiedenen Gerichtsbarkeiten sowohl für die Kläger als auch für die Beklagten mit einem enormen Kosten- und Arbeitsaufwand verbunden ist, obwohl die Verfahren in China wesentlich weniger kostspielig sind als die im Westen. Es ist unstrittig, dass es für die Parteien unpraktikabel wäre, diese Angelegenheiten in jedem der Länder, auf die sich das Portfolio erstreckt, zu verhandeln. Es scheint auch klar zu sein und wird nicht bestritten, dass es innerhalb eines umfangreichen Patentportfolios viele Patente geben kann, die (wenn sie in einem Verfahren geprüft würden) ganz oder teilweise nichtig wären oder von der in der Norm verwendeten Technologie nicht verletzt würden. Dies sind unserer Ansicht nach relevante Tatsachen, wenn es um den fairen Ausgleich zwischen den Interessen des SEP-Inhabers und des Implementierers geht, den die IPR-Politik anstrebt.

37. Gleichzeitig weisen Huawei und ZTE darauf hin, dass nur ein sehr kleiner Teil ihrer weltweiten Verkäufe auf das Vereinigte Königreich entfällt. Huawei stellt in China her, und sein Hauptmarkt liegt in China. Huawei macht geltend, dass 64 % seiner relevanten Verkäufe in China oder in Ländern getätigt werden, in denen Unwired keinen Patentschutz genießt, und dass sein Anspruch auf Lizenzgebühren von der Rechtskraft und Verletzung chinesischer Patente abhängig ist. In Bezug auf die Klage von Conversant macht Huawei geltend, dass der chinesische Markt 56 % der weltweiten Verkäufe seiner Gruppe ausmacht, auf die Conversant Ansprüche erhebt, und weitere 19 % dieser Verkäufe in Ländern erfolgen, in denen Conversant keine Patente besitzt, so dass die Ansprüche von Conversant in diesen Ländern von den chinesischen Patenten abhängen. Der britische Markt macht nur 1 % des Umsatzes von Huawei mit diesen Produkten aus. Auch ZTE stellt in China her, und in den ersten sechs Monaten des Jahres 2017 stammten 60 % der Betriebseinnahmen des Konzerns aus China. Zu diesem Zeitpunkt wurden nur 0,07 % des Umsatzes im Vereinigten Königreich erzielt. Daher machen Huawei und ZTE geltend, dass Fragen zur Rechtskraft und Verletzung chinesischer Patente, die in die Zuständigkeit der chinesischen Gerichte fallen, von zentraler Bedeutung für den Wert einer weltweiten Lizenz für angemeldete SEPs sind.

38. Wie stichhaltig diese Behauptung ist, zeigt der aktuelle Stand des Rechtsstreits, den Huawei in China angestrengt hat, um die chinesischen Patente von Conversant für nichtig oder nicht wesentlich erklären zu lassen. Von den 15 Patenten, die Conversant aus seinem Bestand an chinesischen Patenten zur Verhandlung vorlegte, wurden 14 entweder für nichtig oder nicht verletzend befunden, und nur eines wurde als wesentlich eingestuft, aber die Verhandlung über seine Rechtskraft steht noch aus.

39. In China kritisierte das Nanjing Intermediate People's Court der Provinz Jiangsu in einem Urteil vom 16. September 2019 in einer Klage von Huawei ((2018) Su 01 Min Chu No. 232, 233 und 234), dass Conversant versucht habe, von einem ausländischen Richter einen globalen Satz für seine Patente zu erhalten, ohne die Meinung der chinesischen Gerichte zur Rechtskraft und Verletzung seiner chinesischen Patente einzuholen.

40. Wie gesagt, gegen viele der ausländischen Urteile wurde Berufung eingelegt, aber sie zeigen dennoch, was im Grunde genommen zwischen den Parteien unstrittig ist, nämlich dass erklärte SEPs innerhalb eines Portfolios oft nichtig oder nicht wesentlich sind.

41. Bevor wir uns den in diesen Berufungen erhobenen Einwänden zuwenden, stellen wir kurz die Methode dar, die Birss J. bei der Bestimmung der FRAND-Lizenz zwischen Unwired und Huawei angewandt hat. Ein Verständnis der Art der von ihm durchgeführten Untersuchung ist wichtig für die Analyse des Verhältnisses zwischen der Festlegung der Bedingungen einer FRAND-Lizenz einerseits und dem ausschließlichen Recht ausländischer Gerichte, über die Rechtskraft und Verletzung ihrer nationalen Patente zu entscheiden, andererseits.



*(iv) Die Methodik von Birss J. in der Rechtssache Unwired*

42. Birss J. hatte nicht die Absicht, die Rechtskraft eines nichtbritischen Patents zu bestimmen oder festzustellen, ob ein solches Patent ein SEP ist oder nicht. Vielmehr versuchte er, das Portfolio als Ganzes zu bewerten, wobei er anerkannte, dass es wahrscheinlich Patente enthält, die nicht gültig sind, und Patente, die zwar rechtskräftig sind, aber nicht verletzt werden und daher keine SEP sind. Eine mögliche Methode, die so genannte "Top-Down"-Methode, bestand darin, die Gesamtbelastung durch Lizenzgebühren für das gesamte geistige Eigentum im Zusammenhang mit der standardisierten Telekommunikationstechnologie in einem Produkt wie einem Mobiltelefon zu ermitteln. Wir bezeichnen diese Gesamtbelastung als "T". Verschiedene Unternehmen der Branche hatten sich öffentlich zum Wert von T geäußert. Die Aufgabe bestand nun darin, die Gesamtlizenzgebühr - T - auf alle Lizenzgeber im Verhältnis zum Wert des Patentportfolios jedes Lizenzgebers als Anteil - "S" - am gesamten relevanten, für die Norm wesentlichen Patentportfolio aufzuteilen. Nach dieser Methode war der FRAND-Satz für ein Portfolio das Produkt aus T und S (d. h.  $T \times S$ ).

43. Die zweite Methode bestand darin, vergleichbare Lizenzen zu verwenden. Dabei handelt es sich um Lizenzen, die von Parteien aus der Telekommunikationsbranche bereits vereinbart und angewandt wurden. Wie die Sachverständigen feststellten und Birss J. akzeptierte, können viele Patentlizenzen, einschließlich wechselseitiger Lizenzen, unterschiedliche Bedingungen haben, einschließlich unterschiedlicher Methoden zur Berechnung der Lizenzgebühren, was einen Vergleich erschwert. Die Sachverständigen mussten Methoden zum Auspacken der Lizenzen anwenden, um sie vergleichbar zu machen, was zu Unsicherheiten beim Vergleich führte. Unwired hatte die meisten Patente in seinem Portfolio von Ericsson erworben. Daher hatten die Lizenzen von Ericsson in der Vergangenheit alle streitigen SEPs enthalten. Das machte die Lizenzen von Ericsson als Vergleichsmaterial besonders relevant. Wie Birss J. erläuterte (Rn. 180), ist der Satz für Unwired gleich  $E \times R$ , wenn der Satz für Ericssons Portfolio E und der relative Wert des Portfolios von Unwired im Vergleich zu Ericssons Portfolio R ist.

44. Birss J. akzeptierte Beweise dafür, dass die Parteien bei der Vereinbarung von Lizenzen für ein umfangreiches Portfolio angemeldeter SEPs nicht die Bedeutung einzelner Patente bewerteten, sondern Methoden anwandten, bei denen die Patente gezählt wurden. Zwar mag es manchmal möglich sein, ein Patent zu identifizieren, das eine Schlüsselerfindung darstellt, die den technischen Ansatz untermauert, auf dem eine Norm beruht, doch gehörte keines der Patente von Unwired zu dieser Kategorie. Bei der Patentzählung ging es daher darum, unter den angemeldeten SEPs diejenigen zu identifizieren, die als wesentlich zu behandeln waren, was er als "Relevante SEPs" bezeichnete. Es besteht das Problem, dass mehr Patente für wesentlich erklärt werden, als tatsächlich wesentlich sind. Dieses Problem der Überdeklaration ist zum Teil das Ergebnis des Verfahrens der IPR-Politik, das von den Patentinhabern verlangt, SEPs rechtzeitig anzumelden, wenn eine Norm vorbereitet wird, da es die Patentinhaber dazu ermutigt, auf der sicheren Seite zu sein, indem sie eine Erklärung abgeben. Zum Teil gibt es Schwierigkeiten bei der Auslegung sowohl der Patente als auch der Normen. Zum Teil werden auch Patentansprüche im Laufe der Zeit geändert; verschiedene nationale Patente innerhalb einer Patentfamilie haben weltweit einen unterschiedlichen Geltungsbereich; und die Normen selbst ändern sich im Laufe der Zeit. Darüber hinaus schafft

der Prozess der Aushandlung von Sätzen durch das Zählen von Patenten innerhalb eines Portfolios einen perversen Anreiz, zu viel zu deklarieren. Dieses Phänomen muss anerkannt und bei der Identifizierung relevanter SEPs und der Berechnung von Anteilen und Quoten berücksichtigt werden - siehe S und R oben. Bezeichnenderweise stellte Birss J. aufgrund der ihm vorgelegten Beweise fest, dass niemand bei der Zählung der relevanten SEPs die Gültigkeit der Patente berücksichtigt.

45. Ein großer Teil des beeindruckenden Urteils von Birss J. bestand aus einer Analyse der konkurrierenden Methoden, mit denen die Parteien versuchten, diese Aufgabe zu bewältigen. Er analysierte auch eine Reihe von Lizenzen, auf die sich Unwired und Ericsson geeinigt hatten, und ermittelte diejenigen Lizenzen, an denen Ericsson beteiligt war und denen er bei der Festlegung eines Satzes für E in Bezug auf jede der Normen für Handgeräte und Infrastruktur Gewicht beimessen wollte (Rdnr. 462).

46. Birss J. orientierte sich auch an Entscheidungen von Gerichten in Japan und China (Rn. 472-474). Der Oberste Gerichtshof für geistiges Eigentum in Japan wandte die oben beschriebene Top-Down-Methode an (d. h. er betrachtete die Gesamtlast der Lizenzgebühren) in der Rechtssache *Apple Japan gegen Samsung Electronics* (Rechtssache Nr. 2013 [Ne] 10043). In China hat das Oberste Volksgericht von Guangdong in *Huawei gegen Interdigital* (2013), Guangdong High Ct Civ. Third Instance No 305, einen FRAND-Satz für das Portfolio von Interdigital in China fest, indem es andere Interdigital-Lizenzen auspackte. Das Urteil des chinesischen Gerichts stützt die Argumentation von Huawei, dass die Preise in China im Vergleich zu anderen Ländern niedrig sind. Von größerer Bedeutung für den vorliegenden Fall ist jedoch die Tatsache, dass das japanische und das chinesische Gericht ähnliche Methoden anwandten wie Birss J., der sich in erster Linie auf die Analyse vergleichbarer Lizenzen stützte und die Top-Down-Methode als Gegenprobe verwendete.

47. Birss J. kam nach Anhörung der Beweismittel, einschließlich der Sachverständigen der Parteien, und nach Analyse vergleichbarer internationaler Lizenzen zu dem Schluss, dass bei einem FRAND-Ansatz die Lizenzgebühren in China 50 % niedriger wären als im Rest der Welt. Er unterteilte die übrige Welt in große Märkte und andere Märkte und vertrat die Auffassung, dass auf den letztgenannten Märkten derselbe Satz wie in China gelten würde. Er sah einen Mechanismus für die Anpassung der auf den Hauptmärkten zu zahlenden Lizenzgebühren vor, wenn erfolgreiche Anfechtungen der Gültigkeit oder Verletzung von SEPs die Anzahl der angemeldeten SEPs auf einem dieser Märkte verringern (Abs. 582-592).

48. Bei der Entscheidung, dass es sich bei einer weltweiten Lizenz um eine FRAND-Lizenz handelt, berücksichtigte Birss J. die Praxis in der Telekommunikationsbranche, Portfoliolizenzen zu vereinbaren, und stellte fest, dass es sich bei jeder Patentlizenz, die die Parteien in den Versuchspaketen vorgelegt hatten, um einen weltweiten Portfoliovertrag handelte, obwohl einige Lizenzen ein bestimmtes Gebiet ausklammerten, während der Rest der Welt lizenziert wurde (Abs. 524-534). Das Portfolio von Unwired umfasste 42 Länder und war so groß, dass es nicht möglich gewesen wäre, um jedes einzelne Patent zu kämpfen. Ein bereitwilliger Lizenzgeber eines solchen Portfolios und ein bereitwilliger Lizenznehmer wie Huawei mit weltweitem Absatz würden sich auf eine weltweite Lizenz einigen (Rn. 538-543).

Er stellte fest, dass es in der Branche üblich ist, Patentfamilien zu bewerten und nicht einzelne Patente innerhalb einer Familie (Rn. 546). Er stützte sich also auf die Praxis der Industrie, als er entschied, dass eine FRAND-Lizenz eine weltweite Lizenz sei.

49. Vor diesem Hintergrund wenden wir uns der ersten Frage zu.

*Frage 1: Sind die englischen Gerichte zuständig und können sie ohne die Zustimmung beider Parteien (a) eine Unterlassungsverfügung erlassen, die die Verletzung eines britischen SEP untersagt, wenn der Beklagte nicht eine globale Lizenz zu FRAND-Bedingungen für ein multinationales Patentportfolio abschließt, und (b) Lizenzgebühren und andere strittige Punkte für eine vereinbarte globale Lizenz festlegen und erklären, dass diese Bedingungen FRAND sind.*

50. Die Hauptargumente, die Huawei gegen die Feststellung vorbringt, dass es eine weltweite Lizenz für die betreffenden Patente der SEP-Inhaber zu den vom englischen Gericht festgelegten FRAND-Bedingungen erwerben muss, um eine einstweilige Verfügung zur Unterlassung der Verletzung eines britischen SEP zu vermeiden, sind folgende

51. Erstens sind die englischen Gerichte nicht berechtigt, eine Unterlassungsverfügung wegen der Verletzung eines britischen Patents zu erlassen, es sei denn, ein Implementierer erklärt sich bereit, eine Lizenz für strittige ausländische Patente zu erwerben, da dies bedeutet, dass der Implementierer ausländische Rechte kompromittieren muss, einschließlich des Rechts, (a) die Gültigkeit dieser ausländischen Patente und (b) die Behauptung anzufechten, dass es sich bei der Verwendung der Normen in den ausländischen Rechtsordnungen um SEPs handelt. Die Gültigkeit oder Verletzung strittiger ausländischer Patente ist vor den Gerichten von England und Wales nicht justiziabel. Handelt es sich bei den angemeldeten SEPs um ausländische Patente, können nur die zuständigen nationalen Gerichte über Gültigkeit und Verletzung entscheiden. Ausländische Patente sollten von den nationalen Gerichten, die über ihre Gültigkeit und Verletzung entscheiden, einer angemessenen Prüfung unterzogen werden. Ein englisches Gericht kann ein Unternehmen nicht dazu zwingen, eine Lizenz für Rechte zu erwerben, die möglicherweise gar nicht bestehen. Wenn also ein Unternehmen die Gültigkeit oder Verletzung eines ausländischen Patents bestreitet, sind die englischen Gerichte nicht befugt, von dem Unternehmen eine globale Lizenz zu verlangen, um eine einstweilige Verfügung zu vermeiden.

52. Zweitens legen die englischen Gerichte auf diese Weise die Bedingungen und die Lizenzgebühren fest, zu denen ausländische Patente lizenziert werden sollen, ohne zu berücksichtigen, was die ausländischen Gerichte, die für die ausländischen Patente zuständig sind, entscheiden würden. Mit den Worten von Herrn Howard QC richteten die englischen Richter die englische Gerichtsbarkeit als "de facto internationales oder weltweites Lizenzierungsgericht für die Telekommunikationsindustrie" ein. Mit diesem Vorgehen befanden sich die englischen Gerichte nicht im Einklang mit der Vorgehensweise anderer nationaler Gerichte.

53. Drittens muss klar unterschieden werden zwischen dem, was zwei weltweit tätige Telekommunikationsunternehmen bei geschäftlichen Verhandlungen über die Lizenzierung von Patenten zur Ermöglichung eines weltweiten Geschäftsbetriebs freiwillig tun könnten, und dem, was ein nationales Gericht diesen Unternehmen auferlegen kann. Unternehmen können sich dafür entscheiden, Kompromisse bei Rechten einzugehen, die andernfalls durchgesetzt werden könnten, und bei Anfechtungen der Gültigkeit und Verletzung, die andernfalls erfolgen könnten; nationale Gerichte können oder sollten solche Kompromisse nicht auferlegen.

54. Viertens hebt die IPR-Politik, wenn sie richtig ausgelegt wird, das Recht des SEP-Inhabers auf, eine einstweilige Verfügung zu erwirken, und beschränkt seinen Rechtsbehelf auf eine finanzielle Entschädigung für die Verletzung solcher Patente, deren Gültigkeit und Verletzung der SEP-Inhaber nachgewiesen hat oder deren Gültigkeit und Verletzung der Implementierer zugestimmt hat. Sobald ein SEP-Inhaber festgestellt hat, dass ein nationales Patent gültig war und verletzt wurde, kann ein nationales Gericht die Bedingungen für eine Lizenz für ein solches Patent festlegen, wenn sich die Parteien nicht auf diese Bedingungen einigen können. Die IPR-Politik hebt nicht das Recht eines Patentinhabers auf, die Gültigkeit eines Patents anzufechten oder zu versuchen, festzustellen, dass das Patent nicht verletzt wurde. Die IPR-Politik konzentriert sich nicht auf ein internationales Portfolio von Patenten, sondern auf bestimmte SEPs, deren Gültigkeit und Verletzung im Falle einer Anfechtung vor nationalen Gerichten festgestellt werden müssten. Bei der Auslegung der IPR-Politik ist zu beachten, dass ETSI kein internationales Gericht oder Forum eingerichtet hat, um die Bedingungen für globale Lizenzen für Patentportfolios festzulegen. Dies spricht gegen eine Auslegung, die es einem nationalen Gericht erlauben würde, eine globale Lizenz festzulegen.

55. Fünftens macht Huawei geltend, dass es für ein englisches Gericht unangemessen sei, die Produkte von Implementierern, sowohl Mobiltelefone als auch Infrastruktur, aufgrund einer Verletzung eines SEP vom britischen Markt auszuschließen. Ein solches Rechtsmittel sei unverhältnismäßig. Außerdem sei es anormal, dass ein Implementierer nur für die Verletzung des etablierten britischen SEP schadensersatzpflichtig sei, wenn er sich vom britischen Markt zurückziehen wolle, dass aber die Verletzung dieses Patents den SEP-Inhaber berechtige, globale Lizenzgebühren zu erhalten, wenn der Implementierer seine Produkte im Vereinigten Königreich vermarkten wolle. Huawei argumentiert auch, dass es einen grundlegenden Unterschied zwischen dem gibt, was Geschäftsparteien in ihrem eigenen Interesse tun können, und dem, was ein Gericht für geistiges Eigentum ihnen auferlegen kann. Huawei äußert sich auch besorgt über die Rolle von Unternehmen zur Durchsetzung von Patenten bei Rechtsstreitigkeiten zur Durchsetzung von SEPs.

56. Huawei argumentiert außerdem, dass das einzige geeignete Rechtsmittel, das die englischen Gerichte in Erwägung ziehen sollten, darin besteht, nur die Rechte des Vereinigten Königreichs zu behandeln und von einem Implementierer zu verlangen, eine Lizenz zu erwerben, um in Zukunft die gleiche Lizenzgebühr zu zahlen, die es als Schadensersatz für frühere Verletzungen zugesprochen hat. Auf dieses Argument gehen wir unter Punkt 5 in den Absätzen 159-169 unten ein.

57. ZTE unterstützt im Allgemeinen das Vorbringen von Huawei, räumt aber ein, dass eine Lizenzierung von Patent zu Patent wahrscheinlich nicht FRAND sein wird.

Sie konzentriert sich bei ihrer Klage auf Fragen der Verhältnismäßigkeit und argumentiert als Ausweichmöglichkeit mit dem forum non conveniens. Es macht geltend, dass die Festlegung einer weltweiten FRAND-Lizenz durch ein nationales Gericht Fragen der Verhältnismäßigkeit aufwirft, da sie auf eine Einmischung in die Patentregelungen anderer Staaten hinausläuft, die unterschiedliche Ansätze bei der Lizenzierung ihrer nationalen Patente und bei der Frage, welche Bedingungen FRAND sind, verfolgen. Eine solche Lizenz könnte auch die Fähigkeit einer Partei beeinträchtigen, ausländisches Recht zu befolgen, wie z.B. das Wettbewerbsrecht eines Landes, in dem sie tätig war. Herr Bloch QC macht geltend, dass sich die englischen Gerichte mit ihrer Bereitschaft, die Bedingungen einer Zwangslizenz für ausländische Patente festzulegen, selbst ins Abseits gestellt haben. Wir erörtern seine Argumente zum forum non conveniens ausführlicher unter Punkt 2 (Abs. 92-104).

58. Bei der Behandlung der oben dargelegten Argumente erkennen wir an, dass Fragen zur Gültigkeit und Verletzung eines nationalen Patents in die ausschließliche Zuständigkeit der Gerichte des Staates fallen, der das Patent erteilt hat, und dass ein englisches Gericht ohne die IPR-Politik nicht über eine FRAND-Lizenz für ein Patentportfolio entscheiden könnte, das ausländische Patente enthält. Es ist die vertragliche Regelung, die ETSI in seiner IPR-Policy geschaffen hat, die dem Gericht die Zuständigkeit für die Festlegung einer FRAND-Lizenz verleiht und die im Mittelpunkt der vorliegenden Rechtsmittel steht. Wir befassen uns daher zunächst mit dem vierten Vorbringen von Huawei zur Auslegung der IPR-Politik.

59. Unseres Erachtens wird dem Schutz von Implementierern gegen "holding up", dem in Klausel 3.1 genannten Zweck, zu viel Gewicht beigemessen, während der ausgleichende Zweck von Klausel 3.2, der darauf abzielt, faire und angemessene Belohnungen für SEP-Inhaber zu sichern, und der Schutz gegen "holding out" erfordert, nicht gebührend berücksichtigt wird. Der Vorschlag, dass die IPR-Politik einem SEP-Inhaber das Recht nimmt, Implementierer von einem nationalen Markt auszuschließen, während der SEP-Inhaber verpflichtet ist, die Gültigkeit und Verletzung jedes seiner angeblichen SEPs nachzuweisen, wenn der Implementierer kein Zugeständnis macht, läuft dem Gleichgewicht zuwider, das die IPR-Politik zu erreichen versucht.

60. Auch der externe Kontext, den wir erörtert haben, wird in der Stellungnahme nicht angemessen berücksichtigt. Die Betreiber in der Telekommunikationsbranche oder ihre Rechtsnachfolger können Portfolios von Hunderten oder Tausenden von Patenten besitzen, die für eine Norm relevant sein können. Die Parteien sind sich darüber im Klaren, dass die Inhaber von SEP und die Implementierer nicht in der Lage sind, die Gültigkeit und die Verletzung aller Patente zu prüfen, die für eine Norm von Bedeutung sind und sich in einem umfangreichen Portfolio befinden. Ein Implementierer hat ein Interesse daran, sein Produkt so bald wie möglich nach der Festlegung einer Norm auf den Markt zu bringen, und benötigt dazu die Genehmigung zur Nutzung aller patentierten Technologien, die in der Norm enthalten sind. Der Implementierer weiß nicht, welche Patente gültig sind und durch die Verwendung der Norm verletzt werden, sondern benötigt von Anfang an die Erlaubnis, die durch solche Patente abgedeckte Technologie zu verwenden. Ebenso weiß der Eigentümer, der ein oder mehrere SEPs anmeldet, zu diesem Zeitpunkt nicht, welche seiner angeblichen SEPs gültig sind und durch die Verwendung gemäß der sich entwickelnden Norm verletzt werden oder werden könnten. Die praktische Lösung besteht daher darin, dass der SEP-

Inhaber anbietet, sein Portfolio an angemeldeten SEPs zu lizenzieren. Aus diesem Grund ist es in der Telekommunikationsbranche üblich, dass Betreiber globale Lizenzen für ein Portfolio von Patenten vereinbaren, ohne genau zu wissen, wie viele der lizenzierten Patente gültig sind oder verletzt werden. Dies ist ein vernünftiger Weg, um mit unvermeidlichen Unsicherheiten umzugehen. Es sollte den Unternehmen einer Branche möglich sein, die Wahrscheinlichkeit zu berücksichtigen, dass eines der lizenzierten Patente entweder ungültig ist oder nicht verletzt wird, zumindest bei der Berechnung der Gesamtlizenzgebühr nach der "Top-down"-Methode. Durch den Erwerb einer Lizenz für ein internationales Portfolio von im Allgemeinen ungeprüften Patenten erkaufte sich der Anwender den Zugang zur neuen Norm. Er tut dies zu einem Preis, der die Unerprobtheit vieler Patente des Portfolios widerspiegeln sollte; dadurch erwirbt er Sicherheit. Die IPR-Politik wurde vor diesem Hintergrund vereinbart, und die vom SEP-Inhaber geforderte Verpflichtung muss ebenfalls vor diesem Hintergrund interpretiert werden.

61. Wir legen die IPR-Politik daher nicht so aus, dass der SEP-Inhaber nur bei Patenten, deren Gültigkeit und Verletzung festgestellt wurde, Anspruch auf eine Vergütung für das Recht zur Nutzung der Technologie hat. Wir legen die IPR-Politik auch nicht so aus, dass sie es dem SEP-Inhaber verbietet, unter bestimmten Umständen eine Unterlassungsverfügung bei einem nationalen Gericht zu beantragen, wenn er feststellt, dass ein Implementierer sein Patent verletzt. Im Gegenteil, die IPR-Politik ermutigt die Parteien, eine Einigung über die Lizenzbedingungen zu erzielen und Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden, die einstweilige Verfügungen nach sich ziehen könnten, die einen Implementierer von einem nationalen Markt ausschließen und damit die Wirkung dessen untergraben würden, was als internationaler Standard gedacht ist. Sie erkennt an, dass die Parteien Streitigkeiten über die Gültigkeit oder Verletzung von Patenten, die einer Lösung bedürfen, durch Anrufung der nationalen Gerichte oder durch ein Schiedsverfahren beilegen müssen. Die Möglichkeit, eine einstweilige Verfügung durch ein nationales Gericht zu erwirken, ist ein notwendiger Bestandteil des Gleichgewichts, das mit der IPR-Politik angestrebt wird, denn dadurch wird sichergestellt, dass ein Implementierer einen starken Anreiz hat, FRAND-Bedingungen für die Nutzung des SEP-Portfolios des Eigentümers auszuhandeln und zu akzeptieren. Die Möglichkeit, einen solchen Rechtsbehelf zu erwirken, wenn die FRAND-Bedingungen vom Implementierer nicht akzeptiert und eingehalten werden, wird weder ausdrücklich noch durch notwendige Implikation ausgeschlossen. Die IPR-Politik schränkt die Möglichkeiten eines SEP-Inhabers ein, eine einstweilige Verfügung zu erwirken, aber diese Einschränkung besteht in der unwiderruflichen Verpflichtung, eine Lizenz für die betreffende Technologie zu FRAND-Bedingungen anzubieten, die, wenn sie vom Implementierer akzeptiert und eingehalten wird, eine einstweilige Verfügung ausschließen würde.

62. Die IPR-Richtlinie soll internationale Wirkung haben, wie ihr Kontext deutlich macht. Dies wird durch die Tatsache unterstrichen, dass sich die vom Inhaber eines mutmaßlichen SEP geforderte Verpflichtung nicht nur auf die Patentfamilie (vorbehaltlich der gemäß Abschnitt 6.2 der IPR-Richtlinie angemeldeten Vorbehalte), sondern auch auf damit verbundene Verpflichtungen erstreckt, wie in den Erklärungsformularen der IPR-Richtlinie angegeben. Mit diesen Anforderungen und ganz allgemein mit der Forderung, dass der SEP-Inhaber sich unwiderruflich verpflichtet, seine Technologie zu lizenzieren, scheint das ETSI die Geschäftspraxis in der Telekommunikationsbranche widerspiegeln zu wollen.

Wir akzeptieren nicht die Unterscheidung, die Huawei (in seiner dritten Stellungnahme oben (Rn. 53)) zwischen freiwilligen Vereinbarungen, die Betreiber in der Telekommunikationsbranche eingehen, einerseits und den begrenzten Befugnissen eines Gerichts andererseits macht, da die IPR-Politik vorsieht, dass Gerichte entscheiden können, ob die Bedingungen einer angebotenen Lizenz FRAND sind oder nicht, wenn sie gebeten werden, über die vertragliche Verpflichtung eines SEP-Inhabers zu entscheiden, der die unwiderrufliche Verpflichtung gemäß der IPR-Politik abgegeben hat. Es ist davon auszugehen, dass die Handelspraxis auf dem betreffenden Markt für die Beurteilung, welche Bedingungen für diese Zwecke fair und angemessen sind, von großer Bedeutung sein wird. Darüber hinaus sieht die IPR-Politik vor, dass die Parteien zunächst versuchen werden, FRAND-Bedingungen selbst zu vereinbaren, ohne vor Gericht gehen zu müssen; und die etablierte Geschäftspraxis auf dem Markt ist ein offensichtlicher praktischer Maßstab, den sie bei ihren Verhandlungen verwenden können. Unserer Ansicht nach haben die Gerichte zu Recht festgestellt, dass ETSI bei der Formulierung seiner IPR-Politik beabsichtigt hat, dass sich die Parteien und Gerichte an der Geschäftspraxis in der realen Welt orientieren und diese nutzen sollten.

63. Wir wenden uns nun dem Vorbringen zu (Rdnr. 51 oben), dass die englischen Gerichte keine Zuständigkeit für die Festlegung der Bedingungen einer Lizenz haben, die strittige oder potenziell strittige ausländische Patente betrifft. Wir sind anderer Meinung. Wenn die Urteile der englischen Gerichte darauf abzielen würden, über die Gültigkeit oder Verletzung eines ausländischen Patents zu entscheiden, wäre dies in der Tat außerhalb ihrer Zuständigkeit. Aber das haben Birss J. und der Court of Appeal nicht getan. Stattdessen haben sie sich auf die in der Branche übliche Praxis gestützt, eine Lizenz für ein Portfolio von Patenten zu erwerben, unabhängig davon, ob jedes einzelne Patent gültig ist oder durch die Verwendung der betreffenden Technologie in der Norm verletzt wird, und sie haben die IPR-Politik als Förderung dieses Verhaltens ausgelegt.

64. Wir stimmen mit den Parteien darin überein, dass sich die FRAND-Verpflichtung in der IPR-Politik auf die Fairness des Verfahrens erstreckt, mit dem die Parteien eine Lizenz aushandeln. Wenn ein Implementierer über die Rechtskraft und Verletzung besonders wichtiger Patente oder einer Gruppe von Patenten in einer bestimmten Rechtsordnung besorgt ist, die erhebliche Auswirkungen auf die von ihm zu zahlenden Lizenzgebühren haben könnten, könnte es unserer Ansicht nach fair und vernünftig sein, dass der Implementierer sich das Recht vorbehält, diese Patente oder eine Auswahl dieser Patente vor dem zuständigen ausländischen Gericht anzufechten und zu verlangen, dass die Lizenz einen Mechanismus vorsieht, um die Lizenzgebührensätze infolgedessen zu ändern. Es könnte auch fair und vernünftig sein, wenn der Implementierer versucht, in die Lizenz einen Anspruch auf Rückerstattung von Beträgen aufzunehmen, die als Lizenzgebühren für diese Patente gezahlt wurden, für den Fall, dass das betreffende ausländische Gericht sie für nichtig oder nicht verletzend hält, obwohl dies offenbar nicht die übliche Praxis in der Branche ist. Huawei vertritt die Auffassung, dass es sinnlos wäre, wenn ein britisches Gericht die Bedingungen einer globalen Lizenz festlegt, aber eine Änderung der Lizenzgebühren für den Fall vorsieht, dass die Anfechtung der erklärten SEP im Ausland erfolgreich ist. Dies würde eine Lizenz auf eine Interimslizenz reduzieren. Auch hier sind wir anderer Meinung. Im Rahmen eines FRAND-Verfahrens kann der Implementierer Patente identifizieren, die er aus vernünftigen Gründen anfechten möchte. In der Rechtssache Conversant könnten Huawei oder ZTE vor Gericht beispielsweise argumentieren, dass die Verpflichtung zur Fairness und

Angemessenheit es erforderlich macht, dass jede von Conversant gewährte globale Lizenz eine Bestimmung enthält, die es Huawei oder ZTE ermöglicht, die Gültigkeit und Verletzung von Mustern der chinesischen Patente von Conversant zu prüfen, mit der Möglichkeit einer entsprechenden Anpassung der Lizenzgebühren angesichts der Bedeutung von China als Markt und Herstellungsort. In anderen Fällen sind solche Anfechtungen wenig sinnvoll, es sei denn, die Kosten stünden in einem angemessenen Verhältnis zu dem, was im Hinblick auf die Beseitigung relevanter Unsicherheiten erreicht werden könnte, und sie würden die Lizenzgebührenbelastung für den Durchführenden erheblich verändern.

65. Im Fall von Unwired hat Huawei offenbar keine Bestimmung im Entwurf der Gesamtlizenz beantragt, um die zu zahlenden Lizenzgebühren zu ändern, wenn die chinesischen Patente von Unwired oder eine relevante Auswahl davon erfolgreich angefochten werden. Wie bereits erwähnt (Rn. 47), sah der Lizenzentwurf lediglich einen Anpassungsmechanismus für die in Bezug auf die wichtigsten Märkte zu zahlenden Lizenzgebühren vor. Huawei hat die detaillierten Bedingungen dieses Lizenzentwurfs nicht angefochten, sondern hat seinen Angriff auf den Grundsatz konzentriert, dass ein nationales Gericht eine globale Lizenz ohne die Zustimmung der Parteien als FRAND-Lizenz einstuft. Dessen ungeachtet könnte Huawei in einem anderen Fall versuchen, einen solchen Vorbehalt bei der Aushandlung oder gerichtlichen Erörterung der Lizenzbedingungen anzubringen und das Gericht in erster Instanz davon zu überzeugen, dass der Vorbehalt in einem FRAND-Prozess angemessen war.

66. Wir wenden uns dem Vorbringen zu (Rn. 52 oben), dass die englischen Gerichte nicht mit ausländischen Gerichten übereinstimmen, wenn sie von einem Implementierer den Abschluss einer globalen Lizenz verlangen, um eine einstweilige Verfügung wegen Verletzung eines nationalen Patents zu vermeiden, und wenn sie bereit sind, die strittigen Bedingungen einer globalen FRAND-Lizenz festzulegen. Huawei deutet an, dass sich die englischen Gerichte in einzigartiger Weise als de facto globales Lizenztribunal etablieren.

67. Wir sind von diesem Vorbringen nicht überzeugt. Das Berufungsgericht in der Rechtssache Unwired (Randnrn. 59-74) analysierte die Fälle, die die Parteien dem Gericht vorgelegt hatten, und kam zu dem Schluss, dass sie die Behauptung nicht stützen, der Ansatz von Birss J. verliere den territorialen Charakter von Patenten aus den Augen und stimme nicht mit dem Ansatz in anderen Rechtsordnungen überein. Wir stimmen dem zu. Wir erkennen an, dass Birss J. mit seiner Bereitschaft, die Bedingungen einer FRAND-Lizenz zu bestimmen, auf die sich die Parteien nicht einigen konnten, weiter gegangen ist als andere Gerichte bisher, aber das bedeutet keinen grundsätzlichen Unterschied zum Ansatz von Gerichten in anderen Rechtsordnungen. Im Übrigen steht sein Ansatz im Einklang mit mehreren Urteilen in anderen Rechtsordnungen, die wir nun kurz untersuchen, da es sich um einen sich entwickelnden Bereich der Rechtsprechung handelt. Die in diesen Urteilen dargelegten Grundsätze gehen davon aus, dass in einem geeigneten Fall die Gerichte in den betreffenden Ländern die Bedingungen für eine globale FRAND-Lizenz festlegen würden.

68. *Vereinigte Staaten:* Das US-Berufungsgericht Federal Circuit hat anerkannt, dass eine Unterlassungsverfügung gegen die Verletzung eines nationalen Patents ein angemessener Rechtsbehelf sein kann, wenn ein Implementierer sich weigert, eine FRAND-Lizenz einzugehen oder die Aushandlung einer solchen Lizenz unangemessen verzögert: *Apple Inc. gegen Motorola Inc.* 757 F 3d 1286 (Fed Circuit 2014), Richter Reyna in Rn. 49, S. 1332, mit dem der Oberste Richter Rader in diesem Punkt übereinstimmte.



In diesem Fall ging es nicht um eine vorgeschlagene globale FRAND-Lizenz. Das Gericht erließ in diesem Fall keine einstweilige Verfügung, weil es der Ansicht war, dass der Kläger keinen irreparablen Schaden erlitten hatte und eine finanzielle Entschädigung ausreichen würde. Das Urteil steht jedoch eindeutig im Widerspruch zu der Auffassung, dass die Standardisierungsregelung, die einen SEP-Inhaber dazu verpflichtet, FRAND-Lizenzen anzubieten, den SEP-Inhaber auf monetäre Abhilfemaßnahmen beschränkt.

69. Drei Urteile in einem Rechtsstreit zwischen Microsoft Inc. und Motorola Inc. zeigen die Bereitschaft der US-Gerichte, die vertragliche Verpflichtung eines SEP-Inhabers in einer SSO-Politik durchzusetzen, einem Implementierer eine globale FRAND-Lizenz anzubieten (die spezifischen Verpflichtungen in diesem Fall bestanden darin, eine Lizenz zu angemessenen und nichtdiskriminierenden Bedingungen, d. h. RAND, anzubieten, aber daraus ergibt sich keine relevante Unterscheidung). In dem Fall ging es um die Verpflichtungen eines SEP-Inhabers gegenüber einer SSO, der International Telecommunication Union ("ITU") in Bezug auf Videocodierungstechnologie und des Institute of Electrical and Electronics Engineers ("IEEE") in Bezug auf drahtlose lokale Netzwerke ("WLAN"). Die einschlägigen Richtlinien des IEEE und der ITU sahen ausdrücklich die Gewährung weltweiter Lizenzen vor, aber da wir die IPR-Politik so ausgelegt haben, dass sie die Gewährung solcher Lizenzen einschließt, ist dies keine Grundlage für eine Unterscheidung dieser Fälle. Motorola bot Microsoft eine weltweite Lizenz für sein Portfolio von Patenten an, bei denen es sich um SEPs handeln könnte, doch Microsoft lehnte die Angebote mit dem Argument ab, dass Motorola gegen seine Verpflichtung, eine RAND-Lizenz anzubieten, verstoßen habe, weil die von ihm vorgeschlagenen Lizenzgebühren unangemessen seien. Microsoft leitete daraufhin in den USA ein Verfahren wegen Vertragsbruchs ein, und Motorola erhob Gegenklage: Es habe eine RAND-Lizenz angeboten, die Microsoft abgelehnt habe, so dass es seinen Anspruch auf eine RAND-Lizenz verloren habe. Einige Monate nach der Klageerhebung durch Microsoft in den USA leitete Motorola ein Verfahren in Deutschland ein, um seine deutschen Patente durchzusetzen. Microsoft beantragte eine einstweilige Verfügung, um die Vollstreckung von Verfügungen zu verhindern, die die deutschen Gerichte zur Durchsetzung der europäischen Patente erlassen könnten.

70. In der Rechtssache *Microsoft Corpn gegen Motorola Inc* 871 F Supp 1089 (W D Wash 2012) erließ Richter Robart eine einstweilige Verfügung gegen Microsoft. In seiner Begründung hielt er fest, dass in den USA eine Verhandlung anberaumt worden war, um die RAND-Bedingungen einer Lizenz, zu der Motorola verpflichtet war, einschließlich eines RAND-Lizenzsatzes zu bestimmen. Er erklärte (S. 9):

"Am Ende dieser Angelegenheit wird das Gericht also festgestellt haben, ob Microsoft Anspruch auf eine weltweite RAND-Lizenz für Motorolas standardessenzielle Patente, einschließlich der europäischen Patente, hat, ob Microsoft seine Rechte auf eine solche Lizenz zurückgewiesen hat, (3) ob Motorola einen Unterlassungsanspruch gegen Microsoft in Bezug auf seine standardessenziellen Patente geltend machen kann und (4) falls Microsoft Anspruch auf eine solche Lizenz hat, wie die RAND-Bedingungen für eine solche Lizenz aussehen."

Er stellte fest, dass die US-Klage ausschlaggebend dafür ist, ob ein deutsches Gericht eine einstweilige Verfügung gegen Microsoft erlassen kann. Er stellte auch fest, dass seine einstweilige Verfügung die Fortsetzung des deutschen Verfahrens nicht verbietet, soweit Motorola Entscheidungen über die Gültigkeit oder Verletzung der deutschen Patente und nicht-unterlassenden Rechtsschutz beantragt.

71. In der Berufung bestätigte das US-Berufungsgericht Ninth Circuit (*Microsoft Corpn gegen Motorola Inc* 696 F 3d 872 (9th Cir 2012)) die Entscheidung von Richterin Robart. In ihrem Urteil erklärte Bezirksrichterin Berzon, dass die US-Gerichte in einer Vertragsklage - d. h. einer Klage zur Durchsetzung der Verpflichtung des SEP-Inhabers, eine RAND-Lizenz zu gewähren und somit seine Patente nicht durchzusetzen - für die Erteilung einer einstweiligen Verfügung gegen die Durchsetzung ausländischer Patente, die unter die vertragliche Verpflichtung fallen, zuständig sind. Sie stellte fest, dass der ITU-Vertrag alle SEPs von Motorola weltweit umfasste und erklärte (S. 10):

"Wenn dieser Vertrag von einem US-Gericht durchgesetzt wird, setzt das US-Gericht nicht das deutsche Patentrecht durch, sondern das Privatrecht des Vertrags zwischen den Parteien. Obwohl Patente selbst nicht extraterritorial sind, gibt es keinen Grund, warum eine Partei in einem Vertrag, der vor US-Gerichten vollstreckbar ist, nicht frei Vorbehalte oder Beschränkungen von Rechten vereinbaren kann, die sie nach ausländischem Patentrecht (oder anderen Rechten, die sie nach ausländischem Recht haben kann) hätte."

Sie führte weiter aus (S. 12), dass eine Unterlassungsverfügung im Rahmen einer privaten vertraglichen Streitigkeit weniger wahrscheinlich die "Comity" bedroht als in einem Rechtsstreit, der das Völkerrecht oder staatliche Streitparteien betrifft.

72. Der Rechtsstreit wurde daraufhin an Richter Robart zurückverwiesen. Das Berufungsgericht erörterte diese Entscheidung (*Microsoft Corpn gegen Motorola Inc*. Case C10-1823JLR, 2013 US Dist LEXIS 60233) in Randnummer 69 seines Urteils in der Rechtssache Unwired. Da sich die Parteien nach wie vor über die Bedeutung des Begriffs RAND uneinig waren und dieser Streit beigelegt werden musste, um festzustellen, ob Motorola gegen seine Verpflichtung zur Lizenzierung seiner Patente zu RAND-Bedingungen verstoßen hatte, führte Richter Robart eine Verhandlung durch, um einen RAND-Lizenzierungssatz und eine RAND-Gebührensätze für Motorolas weltweites Patentportfolio zu bestimmen. In seinem Urteil zog er Beweise aus realen Verhandlungen heran, um die hypothetische Verhandlung zur Bestimmung des Satzes und der Spanne zu simulieren. Herr Howard versucht, diesen Fall auf der Grundlage zu unterscheiden, dass Microsoft der Festlegung der RAND-Bedingungen durch das Gericht zugestimmt hatte. Wir halten dies nicht für einen wesentlichen Unterschied, da Huawei die Festlegung einer FRAND-Lizenz beantragt hat und weil die Funktionsweise der ETSI-Regelung in jedem Fall erfordert, dass der SEP-Inhaber eine FRAND-Lizenz anbietet und der Implementierer sie als Vorbedingung für die Gewährung einer einstweiligen Verfügung ablehnt.

73. Wir wurden auf die Rechtssache *Apple Inc. gegen Qualcomm Inc.*, Fall Nr. 3:17-cv-00108-GPC-MDD, verwiesen, ein Urteil von Bezirksrichter Curriel am US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von Kalifornien vom 7. September 2017, das das Berufungsgericht in den Randnummern 67 und 68 seines Urteils erörterte. In diesem Fall war Apple der Implementierer und Qualcomm der Inhaber des SEP. Apple focht die Patente von Qualcomm in elf Verfahren in mehreren Gerichtsbarkeiten wegen Ungültigkeit, Nichtverletzung und Verstößen gegen ausländisches Wettbewerbsrecht an. In den US-Verfahren machte Apple u. a. Vertragsbruch und Anfechtung der US-Patente von Qualcomm wegen Ungültigkeit oder Nichtverletzung sowie aus Gründen des Kartell-/Wettbewerbsrechts geltend. In einer Widerklage beantragte Qualcomm die Feststellung, dass es seine unwiderrufliche Zusage gemäß der ETSI-Richtlinie über geistige Eigentumsrechte eingehalten habe, und forderte das Gericht auf, festzustellen, dass bestimmte Angebote FRAND sind, oder hilfsweise, weltweite FRAND-Gebührensätze festzulegen. Richter Curriel lehnte den Antrag von Qualcomm auf Erlass einer einstweiligen Verfügung ab und begründete dies u. a. damit, dass die Bestimmung der weltweiten FRAND-Frage die ausländischen Ansprüche von Apple, die sich gegen die ausländischen Patente richteten, nicht ausräumen würde. Der Richter entschied nicht, ob er befugt war, über den Antrag von Qualcomm auf eine weltweite FRAND-Bestimmung zu entscheiden. Seine Entscheidung steht daher nicht im Widerspruch zum Urteil von Birss J.

74. Wir wurden auf Verfügungen der US International Trade Commission und der US Federal Trade Commission verwiesen, die Angebote eines SEP-Inhabers für globale Lizenzen an potenzielle Lizenznehmer als FRAND behandelten. Wir wurden auch auf ein Urteil des Bezirksgerichts in der Rechtssache *Optis Wireless Technology LLC gegen Huawei*, Fall Nr. 2:17-cv-00123-JRG-RSP, verwiesen, das jedoch keinen Einfluss auf die uns vorliegenden Angelegenheiten hat.

75. *Deutschland:* In der Rechtssache *Pioneer/Acer* 7 O 96/14, die der Court of Appeal in Randnummer 63 seines Urteils erörterte, befasste sich das Landgericht Mannheim in einem Urteil vom 8. Januar 2016 mit der geografischen Reichweite einer FRAND-Lizenz im Lichte der üblichen Praktiken in der Branche. Pioneer beantragte die Unterlassung der Verletzung ihres deutschen Patents. Da es SEPs in vielen Ländern besaß und die Beklagte in vielen Ländern tätig war, bot es der Muttergesellschaft der Beklagten an, ihr eine weltweite Portfoliolizenz zu erteilen. Der beklagte Implementierer war bereit, lediglich eine Lizenz für die deutschen Patentrechte von Pioneer zu erwerben. Das Gericht stellte fest, dass das Angebot der Beklagten nicht FRAND war, und erließ eine einstweilige Verfügung gegen die Verletzung. Dabei stützte es sich auf die Rechtsprechung des EuGH zur Anwendung des Wettbewerbsrechts auf die Praktiken von SEP-Inhabern und -Implementierern, in der die Bedeutung der Einhaltung branchenüblicher Praktiken hervorgehoben wurde, und stellte fest, dass das Angebot einer Lizenz nur für Deutschland angesichts dieser Praktiken nicht FRAND war. Indem es das Angebot des SEP-Inhabers für eine weltweite Lizenz als FRAND akzeptierte, erklärte es (Rn. 119):

"Dabei spielt es keine Rolle, dass das Angebot eine weltweite Portfoliolizenz vorsieht und an die Muttergesellschaft als Vertragspartnerin und nicht an die Beklagte selbst gerichtet war. Der [EuGH] stützt sich im Wesentlichen auf die in der jeweiligen Branche üblichen Praktiken.

Nach Ansicht der Kammer ist es das Ziel des vom [EuGH] vorgegebenen Verhaltensprogramms, die Parteien zu Lizenzverträgen zu führen, die auch sonst im jeweiligen Geschäftsbereich üblich sind. Es war offensichtlich nicht die Absicht des [EuGH], künstlich länderspezifische Lizenzverträge oder gar separate Lizenzverträge für jede einzelne verwendete SEP herbeizuführen, wenn dies nicht den Geschäftsgepflogenheiten des jeweiligen Geschäftsbereichs entspricht. Ein solcher die Marktrealitäten ignorierender Markteingriff war nicht der Zweck des [EuGH]. Nach den Erfahrungen der Kammer entspricht es den üblichen Gepflogenheiten im Bereich weltweit geltender Standards, bei einem in vielen betroffenen Ländern tätigen Patentnutzer mit Patentschutz Lizenzverträge für SEPs nicht für jedes Land einzeln mit der dortigen Konzerngesellschaft des Patentnutzers abzuschließen, sondern mit der Konzernmutter weltweite Portfoliolizenzen zu vereinbaren, die dann auch von den einzelnen nationalen Konzerngesellschaften genutzt werden können."

Dieses Urteil steht eindeutig im Einklang mit dem Ansatz von Birss J., der bei der Festlegung des geografischen Geltungsbereichs einer FRAND-Lizenz auf die Branchenpraxis abstellt und eine Unterlassungsverfügung gegen die Verletzung eines nationalen Patents erlässt, wenn der Anmelder nicht bereit ist, das Angebot einer FRAND-Lizenz anzunehmen oder die Annahme verzögert.

76. Das Urteil des Landgerichts Düsseldorf in der Rechtssache *St Lawrence gegen Vodafone* 4a 073/14 vom 31. März 2016, das in Randnummer 64 des Urteils des Berufungsgerichts erörtert wird, steht im Einklang mit diesem Ansatz und unterstützt ihn. Der Inhaber des SEP bot dem Implementierer eine weltweite Lizenz an, die auch die mit ihm verbundenen Unternehmen umfasste, wie es in der Branche üblich ist, und erhielt vom weltweit tätigen Implementierer ein Gegenangebot, nur seine deutschen Patente zu lizenzieren. Das Gericht vertrat die Auffassung, dass das Angebot des SEP-Inhabers für eine weltweite Lizenz normalerweise FRAND ist, es sei denn, die Umstände des Falles rechtfertigen eine andere Schlussfolgerung. Das Gericht behandelte das Angebot des SEP-Inhabers als "FRAND-angemessen" und befand, dass der Implementierer, wenn er nicht unverzüglich ein FRAND-gerechtes Gegenangebot unterbreitet, einen Unterlassungsanspruch hat. Das Gericht stellte ferner fest, dass sich der Implementierer das Recht vorbehalten konnte, die Gültigkeit und Verletzung ("Standardessentialität") des SEP anzufechten, dass er aber den Abschluss des Lizenzvertrags nicht deswegen verzögern durfte, und dass er die Zahlung der Lizenzgebühren nicht verweigern oder die Rückzahlung früher gezahlter Lizenzgebühren verlangen konnte, weil dies nicht der Branchenpraxis bei Lizenzverträgen entsprach.

77. Wir akzeptieren den Vortrag von Herrn Speck QC, dass diese Urteile darauf hindeuten, dass der derzeitige Ansatz der deutschen Gerichte bei der Entscheidung, ob sie einem SEP-Inhaber eine einstweilige Verfügung wegen der Verletzung eines nationalen Patents gewähren, darin besteht, zunächst zu prüfen, ob das Lizenzangebot des SEP-Inhabers offensichtlich FRAND ist. Wenn dies nicht der Fall ist, wird keine einstweilige Verfügung erlassen.

Zweitens prüfen die Gerichte das Verhalten des Implementierers, um festzustellen, ob seine Reaktion FRAND-konform ist, bevor sie entscheiden, ob eine Unterlassungsverfügung erlassen wird. Drittens prüfen die Gerichte, wie die zitierte Randnummer 119 in der Rechtssache *Pioneer/Acer* veranschaulicht, ob das Verhalten der Parteien der Branchenpraxis entspricht, und wenn die Parteien in der Praxis freiwillig eine globale Portfoliolizenz vereinbaren würden, der Implementierer sich aber weigert, eine solche Lizenz anzunehmen, ist der Weg für die Gewährung einer einstweiligen Verfügung frei.

78. In Deutschland, wo die Gerichte, die über die Verletzung eines Patents entscheiden, von den Gerichten, die über dessen Gültigkeit entscheiden, getrennt sind, ist es möglich, von einem Gericht eine Unterlassungsverfügung gegen die Verletzung zu erwirken, bevor die Gültigkeit eines Patents von dem anderen Gericht festgestellt wurde. Bei offensichtlichen Anfechtungen der Gültigkeit, wie z. B. der Neuheit, kann das deutsche Gericht, das über die Verletzung entscheidet, eine Unterlassungsverfügung aussetzen, bis über diese Anfechtung entschieden ist. Ansonsten kann eine einstweilige Verfügung erlassen werden, ohne dass der Patentinhaber die Gültigkeit des betreffenden Patents nachgewiesen hat. Im Vereinigten Königreich hingegen muss zunächst sowohl die Gültigkeit als auch die Verletzung des nationalen Patents festgestellt werden, wie es Birss J in diesem Fall getan hat, bevor die Gerichte eine Unterlassungsverfügung gegen die Verletzung erlassen.

79. Bevor wir Deutschland verlassen, weisen wir darauf hin, dass wir vor kurzem auf die Rechtssache *Huawei Technologies Co Ltd / Unwired Planet International Ltd* 4b O 49/14 G hingewiesen wurden, ein Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf, in dem es um die Offenlegung von Informationen geht, die für finanzielle Rechtsbehelfe relevant sind. Wir haben uns davon überzeugt, dass dieses Urteil keinen Einfluss auf die Frage der Zuständigkeit hat, die wir hier prüfen.

80. *China*: In Randnummer 73 des Urteils des Berufungsgerichts wurde das Urteil des Obersten Volksgerichts von Guangdong in der Rechtssache *Huawei gegen Interdigital* (Randnummer 46 oben) berücksichtigt. Das Berufungsgericht stellte fest, dass die Feststellung des Gerichts, dass Interdigitals Lizenzangebote nicht FRAND waren, nicht auf der Grundlage erfolgte, dass die Angebote eine weltweite Lizenz betrafen, und dass das Gericht anscheinend der Meinung war, dass eine weltweite Lizenz für Interdigitals SEPs sowohl angemessen als auch durchführbar wäre. Der High People's Court bestätigte das Urteil des Erstgerichts. Vor diesem Gericht stellt Herr Howard richtig fest, dass das chinesische Gericht eine FRAND-Lizenzgebühr zwischen Huawei und Interdigital in Bezug auf Interdigitals chinesisches SEP-Portfolio vereinbart hat, aber er behauptet nicht, dass das chinesische Gericht eine weltweite FRAND-Lizenz ausgeschlossen hat.

81. Herr Howard verwies dieses Gericht auch auf das Urteil des Nanjing Intermediate People's Court of Jiangsu Province in der Rechtssache *Huawei Technologies Ltd gegen Conversant Wireless Licensing SarL* (Rn. 39) als Beispiel für die Festsetzung eines FRAND-Lizenzsatzes durch chinesische Gerichte nur für chinesische Patente. In diesem Fall kritisierte das Gericht, wie bereits erwähnt, Conversant dafür, dass es versäumt hatte, die chinesischen Patente in seinem Portfolio vor den chinesischen Gerichten zu prüfen, und dafür, dass es den Weg wählte, ein ausländisches Gericht, d.h. den High Court in London, um die Festsetzung eines globalen Lizenzsatzes zu ersuchen (wie es meinte).

Angesichts des mangelnden Erfolgs von Conversant bei der Auswahl chinesischer Patente für die Prüfung, die dann entweder für ungültig oder nicht verletzt befunden wurden (Rdnr. 36 oben), kann man leicht verstehen, wie wichtig es ist, die Qualität der chinesischen Patente von Conversant festzustellen. Das chinesische Gericht reagierte jedoch auf den Antrag von Huawei, der unter anderem die Festsetzung der chinesischen Sätze betraf, und kritisierte nicht die Idee, dass ein Gericht in einem geeigneten Fall für die Festsetzung von Lizenzgebühren im Rahmen einer weltweiten FRAND-Lizenz zuständig ist.

82. *Japan*: Wir wurden auf das Urteil des Obersten Gerichtshofs für geistiges Eigentum in Japan in der Rechtssache *Samsung Electronics Co Ltd gegen Apple Japan Godo Kaisha* (Rechtssache Nr. 2013 (Ne) 10043) vom 16. Mai 2014 verwiesen, das in Randnummer 72 des Urteils des Berufungsgerichts erörtert wird. Wie das Berufungsgericht feststellte, war das japanische Gericht nicht aufgefordert worden, festzustellen, dass eine globale Portfoliolizenz nicht FRAND sein kann, und hat dies auch nicht getan. Samsung hatte sich als SEP-Inhaber im Rahmen der ETSI-Regelung zum Abschluss einer FRAND-Lizenz verpflichtet, was Apple nicht akzeptiert hatte. In der Rechtssache ging es, soweit dies für die hier zu prüfende Frage relevant ist, um die Art des Schadensersatzes, den Samsung aus der Verletzung des japanischen Patents von Samsung durch Apple, den Implementierer, geltend machen konnte, und insbesondere darum, ob dieser Schadensersatz die FRAND-Lizenzgebühr übersteigen konnte. Das Gericht in dieser Rechtssache lehnte Samsungs Antrag auf eine einstweilige Verfügung ab und konzentrierte sich auf die Schadensersatzforderung, aber das Urteil steht nicht im Widerspruch zum Ansatz von Birss J.

83. *Die Europäische Kommission*: In der Rechtssache *Motorola* (Rechtssache AT.39985), die am 29. April 2014 erging, stellte die Europäische Kommission ("EK") fest, dass Motorola gegen Artikel 102 AEUV, der sich mit dem Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung befasst, verstoßen hat, indem es beim deutschen Bundesgerichtshof eine einstweilige Verfügung gegen Apple wegen der Verletzung eines seiner deutschen SEPs durch Apple beantragt und durchgesetzt hat. Im Laufe des Verfahrens hatte Apple angeboten, eine Lizenz für die betreffenden SEPs für Deutschland zu Bedingungen zu erwerben, die erforderlichenfalls von den deutschen Gerichten festgelegt werden. Motorola argumentierte, dass dieses Angebot aus mehreren Gründen nicht FRAND sei, u. a. weil die angebotene Lizenz nicht weltweit gelte. Die Europäische Kommission wies das Argument von Motorola zurück und stellte fest, dass das Angebot von Apple FRAND war und dass Motorola keine einstweilige Verfügung benötigte, um seine geschäftlichen Interessen zu schützen. Das Berufungsgericht erörterte diese Entscheidung in den Randnummern 59 und 60 seines Urteils und wies darauf hin, dass dies der Höhepunkt der Klage von Huawei war und dass sie auf der Auffassung beruhte, dass eine auf Deutschland beschränkte Lizenz FRAND sei. Das Berufungsgericht stellte jedoch fest, dass die EG nicht zu dem Schluss kam, dass eine weltweite Lizenz unter anderen Umständen nicht FRAND wäre. Wir stimmen dem zu. Das Berufungsgericht verwies auf die nachfolgende Mitteilung der EK an das Europäische Parlament, den Rat und den Europäischen Sozial- und Wirtschaftsausschuss vom 29. November 2017 (COM (2017) 712 final) ("die Mitteilung"), in der ein europäischer Ansatz für SEPs dargelegt wird. In der Mitteilung wurde, soweit dies für die vorliegende Frage relevant ist, die Erteilung von Portfoliolizenzen für weltweit verbreitete Produkte im Interesse der Effizienz befürwortet und anerkannt, dass ein länderspezifischer Ansatz möglicherweise nicht effizient ist oder nicht der gängigen Praxis des betreffenden Industriesektors entspricht.

Sie räumte ein, dass es keine Einheitslösung gibt, um zu bestimmen, was FRAND ist, da das, was als fair und angemessen angesehen werden kann, von Sektor zu Sektor und im Laufe der Zeit variiert. Herr Howard spielte die Mitteilung herunter und wies zu Recht darauf hin, dass sie nicht den Anspruch erhebt, eine Erklärung des Gesetzes zu sein, und dass sie nur das Urteil von Birss J. als rechtliche Autorität zur Unterstützung von globalen Lizenzen zitiert. Unserer Ansicht nach stellt die Mitteilung jedoch die wohlüberlegte Auffassung der EG über das ordnungsgemäße Funktionieren der ETSI-Regelung dar und steht im Einklang mit den gerichtlichen Entwicklungen in Deutschland und in den Vereinigten Staaten, die wir oben erörtert haben.

84. *Schlussfolgerungen zur ausländischen Rechtsprechung zur Gerichtsbarkeit:* Zusammenfassend zeigt die US-Rechtsprechung (i) die Anerkennung, dass das Gericht bei der Festlegung einer FRAND-Lizenz in solchen Fällen aufgefordert wird, eine vertragliche Verpflichtung durchzusetzen, die die Ausübung der Rechte des Patentinhabers am geistigen Eigentum, einschließlich seiner Rechte am geistigen Eigentum nach ausländischem Recht, einschränkt; (ii) die grundsätzliche Bereitschaft, eine einstweilige Verfügung gegen die Verletzung eines nationalen Patents, das ein SEP ist, zu erlassen, wenn ein Implementierer eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen ablehnt; (iii) die grundsätzliche Bereitschaft, die FRAND-Bedingungen einer weltweiten Lizenz festzulegen; (iv) die Praxis, sich bei der Festlegung der FRAND-Bedingungen einer Lizenz an Beispielen realer kommerzieller Verhandlungen über Lizenzen durch Parteien zu orientieren, die in der betreffenden Branche tätig sind; und (v) die Anerkennung, dass die Festlegung einer FRAND-Lizenz durch ein nationales Gericht einen Implementierer nicht daran hindert, ausländische Patente wegen Ungültigkeit oder Nichtverletzung vor anderen einschlägigen nationalen Gerichten anzufechten. In ähnlicher Weise zeigt die sich entwickelnde Rechtsprechung in Deutschland (i) die Anerkennung, dass eine weltweite Lizenz FRAND sein kann und das Gegenangebot eines Implementierers einer auf Deutschland beschränkten nationalen Lizenz möglicherweise nicht FRAND ist; (ii) eine Praxis, die üblichen Praktiken der Parteien in der relevanten Industrie zu berücksichtigen, wenn das Gericht die FRAND-Bedingungen einer Lizenz festlegt; und (iii) eine Bereitschaft, eine Unterlassungsverfügung gegen die Verletzung eines nationalen Patents zu erlassen, wenn das Gericht feststellt, dass das Lizenzangebot eines SEP-Inhabers FRAND ist und der Implementierer sich weigert, es einzugehen. Die Gerichte in China haben weder die These zurückgewiesen, dass eine weltweite Lizenz FRAND sein könnte, noch haben die Gerichte entschieden, dass sie nicht befugt sind, die FRAND-Bedingungen einer weltweiten Lizenz mit Zustimmung der Parteien festzulegen, obwohl es eine Frage der Spekulation bleibt, ob sie die Zuständigkeit akzeptieren würden oder nicht. Wir weisen daher die Behauptung zurück, dass Birss J. nicht im Einklang mit der Vorgehensweise der Gerichte in den meisten wichtigen Rechtsordnungen stand.

85. Wir können uns dann kurz mit den verschiedenen Argumenten befassen, die Huawei gegen die Ordnungsmäßigkeit der vom englischen Gericht erlassenen einstweiligen Verfügung vorbringt und die wir oben in Randnummer 55 zusammengefasst haben. Diese Argumente beziehen sich nicht auf das Bestehen einer Zuständigkeit für den Erlass einer Unterlassungsverfügung, wenn ein Implementierer eine weltweite FRAND-Lizenz verweigert, sondern auf die Folgen der Entscheidung eines Gerichts, eine solche Unterlassungsverfügung in Ausübung eines Ermessens zu erlassen. Als solche überschneiden sie sich mit unserer Erörterung des Rechtsmittels der einstweiligen Verfügung (Punkt 5) in den Absätzen 159-169 unten.

86. Das erste Argument lautet, dass es im Zusammenhang mit einer globalen Norm unverhältnismäßig ist, einen Hersteller vom britischen Markt auszuschließen, wenn er nicht eine

weltweite Lizenz für ungeprüfte Patente abschließt, nur weil er ein britisches Patent verletzt hat. Dieses Argument verkennt jedoch, dass der Implementierer mit dem Abschluss einer solchen Lizenz mit einem SEP-Inhaber, der über ein ausreichend großes internationales Patentportfolio verfügt, nicht nur den Zugang zum britischen Markt erwirbt, sondern auch die Gewissheit, dass er rechtlich in der Lage ist, weltweit Produkte herzustellen und zu verkaufen, die der Norm entsprechen.

87. Das zweite Argument lautet, dass es anomal ist, dass ein Implementierer nur für den Verlust haftet, der einem SEP-Inhaber durch die Verletzung eines oder mehrerer seiner britischen Patente entsteht, wenn der Implementierer sich vom britischen Markt zurückzieht, anstatt eine weltweite Lizenz zu erwerben, dass er aber, wenn er seine Produkte im Vereinigten Königreich vermarkten will, weltweite Lizenzgebühren zahlen muss. Das Argument beruht auf der falschen Gleichsetzung der Festsetzung einer Lizenz, die die Zahlung von Lizenzgebühren für die vergangene und künftige Nutzung der patentierten Technologie vorschreibt, mit der separaten oder alternativen Zuerkennung von Schadensersatz für die vergangene Verletzung eines britischen Patents durch das Gericht. Unserer Ansicht nach scheidet dieses Argument aus zwei Gründen. Erstens ist die Zuerkennung von Schadensersatz nicht mit den Lizenzgebühren gleichzusetzen, die im Rahmen einer vertraglichen Lizenz gezahlt werden. Wenn ein Implementierer einer FRAND-Lizenz zustimmt, die ein SEP-Inhaber anbietet, geht er damit eine freiwillige Verpflichtung ein. Wenn das Gericht Schadensersatz zuspricht, so geschieht dies auf der Grundlage des Nachweises des Schadens, der dem SEP-Inhaber durch die Verletzung seines Patents oder seiner Patente entstanden ist. Es mag sein, dass die Höhe des Schadensersatzes, den ein Gericht für die Verletzung von Patenten in der Vergangenheit zusprechen würde, den Lizenzgebühren entspricht, die im Rahmen einer FRAND-Lizenz zu zahlen gewesen wären. Dies ändert jedoch nichts an der unterschiedlichen Natur der Aufgaben, die das Gericht (i) bei der Zuerkennung von Schadensersatz und (ii) bei der Festlegung der Lizenzbedingungen wahrnimmt, die in der Regel neben der Festsetzung von Lizenzgebühren viele wichtige Bestimmungen enthalten werden. Zweitens: Wie bereits erwähnt, erwirbt der Anwender mit dem Abschluss einer weltweiten Lizenz die Möglichkeit, rechtmäßig normgerechte Produkte weltweit herzustellen und zu verkaufen.

88. Drittens argumentiert Huawei, dass es einen grundlegenden Unterschied gibt zwischen dem, was Parteien freiwillig tun können, wenn sie mit anderen Teilnehmern einer Branche Vereinbarungen treffen, um ihre Rechte aus kommerziellen und anderen pragmatischen Gründen zu kompromittieren, und dem, wozu ein Gericht sie ordnungsgemäß zwingen kann. Unserer Ansicht nach ist dieses Argument nicht stichhaltig, weil, wie insbesondere die US-Gerichte anerkannt haben, SSOs wie ETSI eine vertragliche Vereinbarung getroffen haben, die es den Gerichten ermöglicht, eine FRAND-Lizenz festzulegen, die, wenn sie vom Implementierer akzeptiert wird, einen SEP-Inhaber daran hindern kann, eine Unterlassungsverfügung zu erwirken, um die Produkte des Implementierers aus einer bestimmten Gerichtsbarkeit auszuschließen. Der Implementierer hat die Wahl, ob er das Risiko einer einstweiligen Verfügung durch die Annahme einer FRAND-Lizenz ausschließt.

89. Viertens verweist Huawei auf die zunehmende Beteiligung von Unternehmen zur Durchsetzung von Patenten ("PAEs") am SEP-Lizenzierungsmarkt und an Rechtsstreitigkeiten.



Solche Unternehmen akkumulieren Portfolios von Patenten von Patentinhabern, die weltweit tätige Mobilfunkunternehmen waren oder sind, wie Unwired von Ericsson und Conversant von Nokia, und erzielen Einnahmen aus der Lizenzierung dieser Patente an Implementierer, gegebenenfalls nach teuren Rechtsstreitigkeiten. Huawei äußert die Sorge, dass PAEs die Macht, die ihnen das Eigentum an SEPs verleiht, missbrauchen könnten. Die Europäische Kommission hat in ihrer Mitteilung, die wir unter Punkt 83 erwähnt haben, auf die zunehmende Beteiligung von PAEs an europäischen Rechtsstreitigkeiten und die potenziell schädlichen Auswirkungen des Verhaltens bestimmter PAEs hingewiesen. Vor dem Obersten Gerichtshof der USA hat Richter Kennedy in einem zustimmenden Urteil in der Rechtssache *eBay Inc. gegen Mercexchange* 547 US 388 (2006) ebenfalls seine Besorgnis über das Risiko geäußert, dass PAEs, die keine Waren herstellen und verkaufen, Unterlassungsklagen als Verhandlungsinstrument nutzen könnten, um überhöhte Lizenzgebühren zu verlangen. Wir sind uns dieses Risikos bewusst. Wir sind jedoch der Ansicht, dass die Rechte, die PAEs durch die Übertragung von Patenten erwerben, dieselben sind, die die Inhaber der abgetretenen Patente innehatten: *assignatus utitur iure auctoris* - was abgetreten wird, besitzt zu seiner Nutzung die Rechte des Abtretenden oder Zedenten. In einigen Fällen kann die Abtretung von Rechten an eine PAE und der Vorbehalt eines Anteils an den Lizenzgebühren, die sie aushandelt oder durch Rechtsstreitigkeiten erlangt, das einfachste Mittel sein, mit dem ein SEP-Inhaber einen Wert aus seinem geistigen Eigentum, das die Frucht seiner Forschung und Innovation ist, erzielen kann, und wenn die Rechte in den Händen der PAE als qualifiziert behandelt werden, hat dies zur Folge, dass der SEP-Inhaber nicht die Belohnung erhält, die seine Investition verdient. Bei der Ausübung dieser Rechte zur Erlangung einer FRAND-Lizenz muss die übernehmende PAE ebenso wie der übertragende Patentinhaber fair und vernünftig handeln, da FRAND eine Verpflichtung ist, die sowohl den Verhandlungsprozess als auch das Ergebnis der Festlegung einer FRAND-Lizenz bestimmt. Nach allgemeinem Recht gibt es keine Rechtsgrundlage dafür, PAE-Inhaber von SEPs anders zu behandeln als andere SEP-Inhaber, es sei denn, sie haben unterschiedliche Interessen, die unterschiedliche Rechtsbehelfe rechtfertigen. Insofern als das Risiko der Gewährung von Unterlassungsklagen notwendig sein kann, um das Gleichgewicht zu erreichen, das die IPR-Politik fördert, ist es nicht offensichtlich, dass eine PAE notwendigerweise anders behandelt werden sollte als ein SEP-Inhaber, der Telekommunikationsgeräte herstellt und verkauft. SEP-Inhaber haben ein Interesse daran, sicherzustellen, dass die ETSI-Regelung durchgesetzt wird. In jedem Fall geht es hier nicht um die Frage der Zuständigkeit.

90. Schließlich macht Huawei geltend, dass, wenn ein nationales Gericht bereit wäre, zu entscheiden, dass eine weltweite Lizenz FRAND ist und dass der Abschluss einer solchen Lizenz eine Voraussetzung für die Ablehnung einer einstweiligen Verfügung ist, um die Verletzung eines nationalen Patents zu verbieten, die Gefahr von Forum-Shopping, widersprüchlichen Urteilen und Anträgen auf einstweilige Verfügungen besteht. Soweit dies der Fall ist, ist es das Ergebnis der Politik der SSOs, die verschiedene Industriezweige entwickelt haben und die die nationalen Rechte eines SEP-Inhabers einschränken, wenn ein Implementierer sich bereit erklärt, eine FRAND-Lizenz zu erwerben. Diese Politik, die entweder ausdrücklich oder implizit die Möglichkeit weltweiter FRAND-Lizenzen vorsieht, wenn ein SEP-Inhaber über ein ausreichend großes und geografisch diversifiziertes Portfolio verfügt und der Verwerter weltweit tätig ist, sieht kein internationales Gericht oder Forum vor, das über die Bedingungen solcher Lizenzen entscheidet. In Ermangelung eines solchen Gerichts obliegt es den nationalen Gerichten, vor denen die Verletzung eines nationalen Patents geltend gemacht wird, die Bedingungen für eine FRAND-Lizenz festzulegen.

Die Teilnehmer der betreffenden Branche, die viele Streitigkeiten über SEP pragmatisch durch die Vereinbarung weltweiter oder internationaler Lizenzen gelöst haben, können Methoden entwickeln, mit denen die Bedingungen einer FRAND-Lizenz geklärt werden können, indem sie entweder die Bedingungen der Politik der betreffenden SSOs ändern, um ein internationales Gericht vorzusehen, oder indem sie angesehen nationale Gerichte für geistiges Eigentum benennen, die sie für eine solche Entscheidung anrufen. Letztendlich fordern die Implementierer und die SEP-Inhaber in diesen Beschwerden ein nationales Gericht im Rahmen der aktuellen IPR-Politik auf, über die Verträge, die die SEP-Inhaber geschlossen haben, zu entscheiden und sie durchzusetzen. Wenn festgestellt wird, dass die SEP-Inhaber die FRAND-Verpflichtung in den von ihnen eingegangenen unwiderruflichen Verpflichtungen nicht verletzt haben, versuchen sie, die Patente, die für gültig befunden und verletzt wurden, durch die Gewährung von Unterlassungsansprüchen auf dem üblichen Weg durchzusetzen. Die englischen Gerichte sind zuständig für die Entscheidung, ob die angefochtenen britischen Patente gültig sind und verletzt wurden, und sie sind auch zuständig für die Entscheidung über die vertragliche Einrede, auf die sich die Implementierer berufen und die auf der wahren Bedeutung und Wirkung der unwiderruflichen Verpflichtung beruht, die die SEP-Inhaber gemäß der ETSI-Regelung eingegangen sind. In Übereinstimmung mit Birss J (Rn. 793) stellen wir fest, dass Huawei vor diesem Gericht ohne eine Lizenz in Bezug auf verletzte britische Patente verklagt wird, obwohl das Unternehmen die Möglichkeit hatte, eine solche Lizenz zu erhalten. Vorbehaltlich der Einrede des *forum non conveniens*, der wir uns nun zuwenden, hat dieses Gericht keine Grundlage, sich für unzuständig zu erklären.

91. Auch das Vorbringen von ZTE, dass, wenn eine globale Lizenz FRAND ist, ein FRAND-Verfahren die chinesischen Gerichte als die geeigneten Gerichte für die Festlegung der Bedingungen einer solchen Lizenz bestimmen würde, ist ein Argument, das wir unter Punkt 2 unten behandeln.

#### *Problem 2: Forum non conveniens*

92. Diese Frage stellt sich nur in den Rechtsmittelverfahren von Conversant, wo sie zwei ungleich große Teile hat. Der erste und umfangreichere Teil, den man als *Forum-Conveniens-Frage* im engeren Sinne bezeichnen könnte, ist die Frage, ob der High Court die Zustellung an die beiden chinesischen Beklagten (Huawei (China) und ZTE (China)) außer Kraft setzen und das Verfahren gegen die beiden englischen Beklagten (Huawei (UK) und ZTE (UK)) dauerhaft aussetzen hätte sollen, weil China und nicht England der geeignete Gerichtsstand sei. Der zweite, wesentlich kleinere Teil, der besser als *Case Management* bezeichnet werden kann, betrifft die Frage, ob der Unterlassungsanspruch im englischen Verfahren vorübergehend ausgesetzt oder anderweitig verwaltet werden sollte, damit die relevanten Streitfragen zunächst in einem anhängigen Verfahren vor den chinesischen Gerichten endgültig geklärt werden können. Wir werden sie der Reihe nach behandeln.

93. Beide Fragen gehen notwendigerweise von der Annahme aus, der wir zustimmen, dass das englische Gericht im Gegensatz zum Hauptvorbringen der Rechtsmittelführerinnen für die Regelung einer globalen Lizenz zu FRAND-Bedingungen für ein multinationales SEP-Portfolio zuständig ist. Dies liegt vor allem daran, dass Fragen zu einer globalen Lizenz geklärt werden müssen, damit das Gericht über eine vertragliche Einrede gegen die Durchsetzung eines englischen Patents durch eine einstweilige Verfügung entscheiden kann.

Das Hauptargument der Rechtsmittelführer in Bezug auf das *forum conveniens* ist jedoch, dass sich der eigentliche Streit zwischen den Parteien um die Bedingungen einer FRAND-Lizenz dreht und der Anspruch auf Durchsetzung englischer Patente durch eine einstweilige Verfügung nur ein bequemer Aufhänger für den Streit ist, um die englische Gerichtsbarkeit zu erlangen, die Conversant (nach Aussage von Huawei und ZTE) dem weniger großzügigen Ergebnis vorziehen würde, das vor den chinesischen Gerichten zu erwarten wäre.

94. Abgesehen von der Frage der Beweislast muss das englische Gericht nach dem Gewohnheitsrecht im Rahmen der *forum conveniens*-Doktrin entscheiden, ob seine Zuständigkeit oder die des vorgeschlagenen ausländischen Gerichts das geeignetere Forum für die Entscheidung des Rechtsstreits zwischen den Parteien ist. Die traditionelle Art und Weise, wie diese Frage formuliert wurde, spricht von dem "Forum, in dem der Fall im Interesse aller Parteien und im Sinne der Gerechtigkeit angemessen verhandelt werden kann" (nach Lord Collins JSC in *Altimo Holdings and Investment Ltd gegen Kyrgyz Mobil Tel Ltd* [2011] UKPC 7; [2012] 1 WLR 1804, Rn. 88, der die Formulierung von Lord Goff in *Spiliada Maritime Corpn gegen Cansulex Ltd ("The Spiliada")* [1987] AC 460 übernahm). Das Erfordernis, in komplexen Rechtsstreitigkeiten von Anfang an zu definieren, was "der Fall" ist, über den verhandelt werden soll, birgt die Gefahr, dass das Gericht durch die Wahl einer bestimmten Definition dem Ergebnis der *forum conveniens*-Analyse vorgreift, wie der Court of Appeal in der ersten Instanz in der *Rechtssache In re Harrods (Buenos Aires) Ltd* [1992] Ch 72 entschieden hat. Harman J. hatte "den Fall" als einen Antrag nach dem englischen Companies Act auf Entschädigung wegen unfairer Benachteiligung bei der Führung der Geschäfte einer in England eingetragenen Gesellschaft charakterisiert, was es für ihn "offensichtlich" machte, dass England der geeignete Gerichtsstand war. Das Unternehmen war jedoch ausschließlich in Argentinien tätig. Die beanstandeten Vorgänge ereigneten sich alle dort, wo es eine parallele Gerichtsbarkeit gab, die nach argentinischem Recht Rechtsschutz gewährte. Der Court of Appeal zog daher Argentinien als geeigneten Gerichtsstand vor. Wie der Court of Appeal in der vorliegenden Rechtssache ziehen wir es daher vor, den Rechtsstreit zwischen den Parteien als den Gegenstand des Verfahrens zu bezeichnen, um zu vermeiden, dass die Bezugnahme auf "den Fall" einen unangemessenen Formalismus in die Analyse einer Sachfrage einführt.

95. Die Frage, wie der Rechtsstreit zu definieren ist, war der Hauptstreitpunkt zwischen den Parteien, sowohl vor diesem Gericht als auch vor den unteren Instanzen. Handelt es sich, wie die Rechtsmittelführerinnen sagen, im Wesentlichen um einen Streit über die Bedingungen einer globalen FRAND-Lizenz, oder geht es, wie die Rechtsmittelgegnerin behauptet, sowohl formal als auch inhaltlich um die Geltendmachung der mit englischen Patenten verbundenen Rechte und damit um deren Gültigkeit und Verletzung, wobei sich FRAND-Fragen nur als Aspekt einer angeblichen vertraglichen Einrede stellen? Bislang hat die Beklagte sowohl vor dem Richter als auch vor dem Berufungsgericht das bessere Ende für sich gehabt. Im Mittelpunkt der Analyse, die sich bisher durchgesetzt hat, steht die Erkenntnis, dass der Inhaber eines Portfolios von Patenten, die von verschiedenen Ländern erteilt wurden, grundsätzlich das Recht hat, zu entscheiden, welche Patente (und damit in welchem Land oder welchen Ländern) er durchsetzen will, und nicht gezwungen werden kann, Patente aus dem Portfolio durchzusetzen, die von anderen Ländern erteilt wurden, nur weil eine gemeinsame FRAND-Einrede gegen die Durchsetzung eines dieser Patente Fragen aufwirft, die in einer anderen Rechtsordnung als derjenigen, die die Durchsetzung der ausgewählten Patente ausschließlich regelte, besser entschieden werden könnten.

96. Müsste man sich zwischen den rivalisierenden Darstellungen des Streitgegenstandes entscheiden, so würden wir der Entscheidung der unteren Instanzen zustimmen. Wir sind jedoch wie der Richter der Ansicht, dass es einen zwingenden Grund gibt, warum die Rechtsmittelführer in dieser Frage scheitern müssen, der auch dann gelten würde, wenn die Charakterisierung der Rechtsmittelführer richtig gewesen wäre, so dass der Rechtsstreit im Wesentlichen die Bedingungen einer globalen FRAND-Lizenz betraf. Eine Anfechtung der Zuständigkeit aus Gründen des *forum conveniens* setzt voraus, dass der Anfechtende ein anderes Gericht benennt, das für die Entscheidung des Rechtsstreits zuständig ist. Selbst in einem Fall, in dem die Erlaubnis zur Zustellung außerhalb des Gerichtsstands erforderlich ist, so dass sich die Last auf den Kläger verlagert, nachzuweisen, dass England der geeignetere Gerichtsstand ist, muss es immer noch einen anderen Kandidaten mit der erforderlichen Zuständigkeit geben. Im vorliegenden Fall ist China der einzige Kandidat, den die Rechtsmittelführer vorgebracht haben. Es mag andere geben, aber das Gericht ist nicht verpflichtet, eine eigene, unabhängige Suche durchzuführen, und solche anderen Gerichtsbarkeiten, die theoretisch existieren könnten, sind möglicherweise nicht im Entferntesten geeignet.

97. Nach Anhörung umfangreicher Sachverständigenbeweise kam der Richter zu dem Schluss, dass die chinesischen Gerichte derzeit nicht befugt sind, die Bedingungen einer globalen FRAND-Lizenz festzulegen, zumindest wenn sich die Parteien nicht darauf geeinigt haben, dies zu tun. Selbst im Falle einer solchen Vereinbarung bezeichnete er die Aussicht, dass die chinesischen Gerichte sich auf diese Aufgabe einlassen würden, als rein spekulativ. Ungeachtet der Zulassung neuer Beweise zu dieser Frage kam das Berufungsgericht zu demselben Ergebnis. In scharfem Gegensatz dazu haben wir aus den oben dargelegten Gründen entschieden, dass das englische Gericht eine solche Zuständigkeit hat, selbst wenn die Parteien nicht zustimmen, und es hat diese Zuständigkeit in der Rechtssache *Unwired* natürlich auch ausgeübt. In der Rechtssache *Conversant* wurde (vorbehaltlich des Ergebnisses dieses Rechtsmittels) angeordnet, dass dies erneut geschehen soll. Gegen die spekulative Möglichkeit, dass die chinesischen Gerichte die Zuständigkeit für die Regelung einer globalen FRAND-Lizenz im Wege der Zustimmung anerkennen könnten, spricht außerdem die Feststellung des Richters, dass *Conversant* vernünftig gehandelt hat, als es seine Zustimmung aus Gründen verweigerte, die mit den von den Rechtsmittelführern auferlegten Bedingungen zusammenhingen, eine Schlussfolgerung, die vor diesem Gericht nicht überzeugend angefochten wurde.

98. Wir stimmen daher mit dem Richter überein, dass die Anfechtung des *forum conveniens* an dieser ersten Hürde scheitert, ungeachtet der vor dem Berufungsgericht vorgelegten neuen Beweise. Wäre dies nicht der Fall gewesen, hätten sich eine Reihe weiterer Fragen gestellt, die sich insbesondere aus der Anwendung des *Owusu*-Grundsatzes (*Owusu/Jackson u. a.* (Rechtssache C-281/02) EU:C:2005:120; [2005] QB 801 [EuGH]) auf die englischen Beklagten, gegenüber der Möglichkeit einer reflektierenden Anwendung von Art. 24 der Brüssel-I-Verordnung (Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 vom 12. Dezember 2012) und der jüngsten Entscheidung dieses Gerichts in der Rechtssache *Lungowe/Vedanta Resources plc* [2019] UKSC 20; [2019] 2 WLR 1051. Wir sind jedoch der Ansicht, dass diese Fragen, die sich in Zukunft durchaus stellen können, wenn andere Länder beschließen, die Zuständigkeit für die Regelung von Globalgenehmigungen auszuüben, am besten in einem Kontext geklärt werden, in dem sie entscheidend sein könnten.

99. Wir wenden uns daher dem Case Management zu. Die englischen Gerichte verfügen über weitreichende Befugnisse im Bereich des Case Management, zu denen auch die Befugnis gehört, eine vorläufige Aussetzung des Verfahrens zu verhängen, wenn dies dem übergeordneten Ziel dient: siehe CPR 1.2(a) und 3.1(2)(f). So wird eine einstweilige Aussetzung häufig angeordnet (und noch häufiger einvernehmlich beschlossen), um den Parteien eine Atempause zu verschaffen, damit sie versuchen können, das Verfahren beizulegen oder die Streitpunkte durch eine Mediation oder eine andere Form der alternativen Streitbeilegung einzugrenzen. Eine einstweilige Aussetzung kann angeordnet werden, wenn in einem anderen Staat ein paralleles Verfahren anhängig ist, das ähnliche oder verwandte Fragen zwischen denselben oder miteinander verbundenen Parteien aufwirft, und wenn eine frühere Klärung dieser Fragen in dem ausländischen Verfahren den Interessen der Justiz besser dienen würde, als wenn das englische Verfahren ohne einstweilige Aussetzung fortgesetzt würde: siehe *Reichhold Norway ASA gegen Goldman Sachs International* [2000] 1 WLR 173. Dies wäre jedoch nur unter seltenen oder zwingenden Umständen gerechtfertigt: siehe Lord Bingham MR, S. 185-186, und *Klöckner Holdings GmbH/Klöckner Beteiligungs GmbH* [2005] EWHC 1453 (Comm).

100. In der Rechtssache *Conversant* ist ein solcher Antrag bisher nicht gestellt worden. In erster Instanz haben die Beklagten alles daran gesetzt, die dauerhafte Beendigung des Verfahrens zu erreichen, indem sie die Zustellung an die chinesischen Beklagten aufheben ließen und das Verfahren gegen die englischen Beklagten dauerhaft aussetzten. Ihr Antrag stützte sich darauf, dass die chinesischen Gerichte das geeignete Forum seien, um den gesamten Rechtsstreit zu entscheiden, oder dass der Rechtsstreit in einen chinesischen und einen englischen Teil aufgespalten werden solle, so dass (in England) nur noch die Frage offen bleibe, welche Lizenzgebühren oder Entschädigungen für die Verletzung der englischen Patente zu zahlen seien.

101. Bei der Anhörung zu Fragen der Verfahrensführung im Anschluss an das Urteil von Henry Carr J. schlugen die Rechtsmittelführer vor, das FRAND-Verfahren auszusetzen, um den Ausgang der anhängigen Verfahren in China abzuwarten. Der Richter kam ihnen entgegen, indem er anordnete, dass das FRAND-Verfahren nicht vor November 2019 stattfinden sollte, damit das Ergebnis des chinesischen Verfahrens, soweit es relevant ist, bei der Festlegung einer FRAND-Gesamtlizenz berücksichtigt werden kann.

102. Huawei hat vor dem Berufungsgericht eine Alternative für das Case Management vorgebracht, allerdings auf der Grundlage, dass die globalen FRAND-Fragen zunächst in China geklärt werden könnten und sollten, bevor in England über die Klage wegen Verletzung britischer Patente entschieden wird. Das Berufungsgericht lehnte dies ab, weil erstens das anhängige Verfahren in China nur darauf abzielte, die Bedingungen einer FRAND-Lizenz für die chinesischen Patente von *Conversant* zu bestimmen, nicht aber eine globale Lizenz, die sich auf die Nutzung der englischen Patente erstrecken würde, und zweitens, weil das Alter des Portfolios von *Conversant* gegen eine weitere Verzögerung sprach.

103. Vor diesem Gericht wurde die Case-Management-Lösung während der Verhandlung kurz wieder aufgegriffen, allerdings nicht als eigenständiger Rechtsmittelgrund.

In der Zwischenzeit war der Beginn des FRAND-Verfahrens für April 2020 festgelegt worden und wurde zweifellos intensiv vorbereitet. Inzwischen wurde es wegen der Coronavirus-Pandemie vertagt. Wir halten es für ausreichend, uns auf die Frage zu beschränken, ob das Berufungsgericht aus den oben zusammengefassten Gründen zu Unrecht eine Case-Management-Lösung abgelehnt hat.

104. Unseres Erachtens ist die Begründung des Berufungsgerichts nicht zu beanstanden. Wir sind bereits zu dem Schluss gekommen, dass die Aussicht, dass die chinesischen Gerichte eine globale FRAND-Lizenz festlegen könnten, selbst wenn die Parteien zustimmen würden, nicht mehr als spekulativ ist. Das laufende Verfahren in China bezieht sich nur auf die chinesischen Patente von Conversant, und es wurde festgestellt, dass Conversant vernünftig gehandelt hat, als es sich weigerte (selbst wenn es möglich wäre), den chinesischen Gerichten eine umfassendere globale Zuständigkeit zu übertragen. Darüber hinaus sind die nachteiligen kommerziellen Auswirkungen einer weiteren Verzögerung bei der Durchsetzung der älteren Patente von Conversant ein Faktor, den das Berufungsgericht im Rahmen des Fallmanagements eindeutig berücksichtigen und mit dem ihm angemessen erscheinenden Gewicht versehen durfte.

### *Thema 3: FRAND und Nicht-Diskriminierung*

105. Huawei macht geltend, dass ein weiterer Fehler im erstinstanzlichen Urteil von Birss J. und im Urteil des Berufungsgerichts in der Rechtssache Unwired die Nichtdiskriminierungsklausel der FRAND-Verpflichtung von Unwired betreffe. Dies wurde im Urteil des Berufungsgerichts unter Grund 2 behandelt (Randnummern 130-210). Huawei stützt sich auf die von Unwired am 28. Juli 2016 abgeschlossene Samsung-Lizenz (im Folgenden: Samsung-Lizenz) als relevante Vergleichsgrundlage für die Ermittlung der FRAND-Lizenzbedingungen, die Huawei von Unwired hätte angeboten werden müssen. Der weltweite Lizenzgebührensatz der Samsung-Lizenz war viel niedriger und damit viel günstiger für den Lizenznehmer als der weltweite Lizenzgebührensatz, der Huawei nach Ansicht des Richters gemäß der FRAND-Verpflichtung von Unwired hätte angeboten werden müssen. Huawei macht geltend, dass der Richter hätte feststellen müssen, dass die FRAND-Verpflichtung von Unwired bedeutete, dass Unwired Huawei einen weltweiten Lizenzgebührensatz hätte anbieten müssen, der genauso günstig war wie der mit Samsung vereinbarte.

106. Huawei vertritt die Auffassung, dass das Diskriminierungsverbot der Verpflichtung in seiner gewöhnlichen und ungeschminkten Bedeutung zu verstehen ist, d. h., dass gleiche Situationen gleich und unterschiedliche Situationen unterschiedlich behandelt werden müssen. Das Diskriminierungsverbot bedeutet, dass der Inhaber des geistigen Eigentumsrechts allen Lizenznehmern, die sich in einer ähnlichen Lage befinden, die gleichen oder ähnliche Bedingungen gewähren muss, es sei denn, es kann nachgewiesen werden, dass es objektive Gründe für eine unterschiedliche Behandlung gibt. Huawei zufolge entspricht dies der üblichen Bedeutung, die der Verpflichtung, nicht zu diskriminieren, in anderen Zusammenhängen zukommt. Birss J. verwendete in Bezug auf die Nichtdiskriminierungsverpflichtung den Begriff "hartkantig", um die von Huawei vertretene Auslegung zu beschreiben.

Die praktische Auswirkung des Vorbringens von Huawei ist, dass die Nichtdiskriminierungsverpflichtung bedeutet, dass ein SEP-Inhaber verpflichtet ist, Lizenzbedingungen zu gewähren, die den günstigsten Lizenzbedingungen für alle Lizenznehmer in einer ähnlichen Lage entsprechen.

107. Vor dem Richter führte Unwired drei Verteidigungslinien gegen diesen Teil der Klage von Huawei an. Erstens argumentierte Unwired, dass die Samsung-Lizenz keine gleichwertige oder vergleichbare Transaktion sei, auf die die Nichtdiskriminierungsverpflichtung angewendet werden könne. Zweitens, falls dies falsch sein sollte, sagte es, dass das Nichtdiskriminierungselement in der FRAND-Verpflichtung keine gesonderte, "knallharte" Diskriminierungsverpflichtung beinhaltet, wie von Huawei behauptet. Stattdessen sei das Diskriminierungsverbot als Teil einer einzigen, einheitlichen Verpflichtung zu verstehen, Lizenzen zu fairen, angemessenen und nichtdiskriminierenden Bedingungen zu vergeben. Um dieser Verpflichtung nachzukommen, muss ein Lizenzgeber einen Gebührensatz anbieten, der sich am tatsächlichen Wert der lizenzierten SEPs orientiert, d. h. einen marktüblichen Gebührensatz, der den Marktteilnehmern für die Nutzung der SEPs zur Verfügung steht. Ein auf diese Weise festgelegter Satz, der allen Lizenznehmern zur Verfügung steht, ohne sie aufgrund ihrer individuellen Merkmale zu diskriminieren, verliert seinen FRAND-Charakter nicht dadurch, dass der SEP-Inhaber zuvor eine Lizenz zu günstigeren Bedingungen erteilt hat. Der Richter bezeichnete die auf diese Weise ausgelegte Verpflichtung als "allgemeine" Nichtdiskriminierungsverpflichtung. Drittens, wenn die Nichtdiskriminierungsverpflichtung greift und die "allgemeine" Nichtdiskriminierungsauslegung abgelehnt wird, argumentierte Unwired, dass das bloße Vorhandensein unterschiedlicher Gebührensätze nicht ausreicht, um einen Verstoß gegen die Verpflichtung zu begründen. Es gibt ein zusätzliches Element: Huawei müsse nachweisen, dass der Unterschied zu einer Wettbewerbsverzerrung führe, was das Unternehmen nicht getan habe. Unwired vertrat die Auffassung, dass der Teil der FRAND-Verpflichtung, der die Nichtdiskriminierung betrifft, analog zur Verpflichtung zur Nichtdiskriminierung im EU-Wettbewerbsrecht in Artikel 102 Buchstabe c AEUV auszulegen sei.

108. Birss J wies das erste Argument zurück. Er stellte fest, dass bei der Aushandlung der Samsung-Lizenz besondere wirtschaftliche Umstände vorlagen, die dazu führten, dass die darin enthaltenen Lizenzgebühren nicht als Vergleichsmaßstab oder Grundlage für die Bemessung der gemäß der FRAND-Verpflichtung erforderlichen marktüblichen Lizenzgebühr geeignet waren. Die Samsung-Lizenz wurde von Unwired erteilt, nachdem es von PanOptis übernommen worden war. Zu diesem Zeitpunkt befand sich Unwired in einer schwierigen finanziellen Lage, und Samsung konnte dies ausnutzen, um die Lizenzgebühren zu senken. Außerdem hatte PanOptis ein weitergehendes geschäftliches Interesse daran, Vertrauen zu Samsung aufzubauen, um eine strategische Beziehung zu dem Unternehmen zu entwickeln und es zu weiteren Geschäften zu ermutigen, und auch dies verlieh Samsung unter den Umständen, unter denen die Lizenzgebühren für Samsung ausgehandelt wurden, eine besondere Verhandlungsmacht. Dieser Aspekt der richterlichen Feststellungen wurde vom Berufungsgericht nicht angefochten (Rdnrn. 137-146) und steht auch im vorliegenden Rechtsmittelverfahren nicht zur Debatte.

109. Birss J. vertrat jedoch die Auffassung, dass diese Merkmale der Umstände, unter denen die Samsung-Lizenz ausgehandelt wurde, nicht das Argument von Unwired stützen, dass die Huawei geschuldete Nichtdiskriminierungsverpflichtung im Zusammenhang mit der Samsung-Lizenz nicht zum Tragen kam.

Er vertrat die Auffassung, dass Huawei und Samsung sich in einer ähnlichen Lage befanden und dass die ihnen jeweils zur Verfügung stehenden Lizenzen gleichwertig oder vergleichbar waren, um das Diskriminierungsverbot in der FRAND-Verpflichtung zu erfüllen. Huawei und Samsung befanden sich als Marktteilnehmer, die die SEPs von Unwired nutzen wollten, in einer ähnlichen Lage, und die Lizenzen waren darauf ausgerichtet, ähnliche Formen der Nutzung der betreffenden SEPs für die Bereitstellung von weltweit funktionsfähigen Produkten und Dienstleistungen zu ermöglichen. Dieses Urteil wurde vom Court of Appeal bestätigt (Randnrn. 160-176). Gegen diesen Aspekt der nachstehenden Urteile wurde kein Rechtsmittel eingelegt.

110. Birss J. akzeptierte das zweite Argument von Unwired. Er vertrat die Auffassung, dass die Nichtdiskriminierung in der FRAND-Verpflichtung eher "allgemeiner" Natur sei als "scharfkantig". Die Zusage verlange nicht, dass die Lizenzgebühren in der Huawei angebotenen Lizenz unter Bezugnahme auf die Lizenzgebühren in der Samsung-Lizenz festgelegt werden. Auf dieser Grundlage stellte der Richter fest, dass die Huawei angebotene weltweite Lizenz zu nicht diskriminierenden Bedingungen erteilt wurde. Das Berufungsgericht stimmte dem zu (Randnummern 177-207). Dieser Teil der Urteile wird in der Berufung vor diesem Gericht angefochten.

111. Birss J. entschied auch auf der Grundlage des dritten Arguments zugunsten von Unwired, falls sich herausstellen sollte, dass er zu Unrecht davon ausging, dass die Nichtdiskriminierungsverpflichtung eher "allgemein" als "scharfkantig" ist. Da das Berufungsgericht sein Urteil in Bezug auf das zweite Argument von Unwired bestätigte, hielt es es nicht für erforderlich, sich mit diesem alternativen Teil seiner Argumentation zu befassen (Rn. 208-209). Huawei macht vor diesem Gericht geltend, dass Birss J. sich auch in diesem Teil seiner Argumentation geirrt habe.

112. Das Gericht bestätigt das Urteil von Birss J. und des Berufungsgerichts in Bezug auf das zweite Argument von Unwired. Sie haben zu Recht festgestellt, dass das Diskriminierungsverbot in der FRAND-Verpflichtung "allgemein" und nicht "scharfkantig" ist und dass kein Verstoß dagegen vorlag. Daher ist das dritte Argument nicht stichhaltig.

113. Die Entscheidung, ob man die Nichtdiskriminierungsverpflichtung als "allgemein" oder als "scharfkantig" betrachtet, ist eine Frage der Auslegung der FRAND-Verpflichtung in Klausel 6.1 der IPR-Politik. Die in dieser Bestimmung enthaltene Verpflichtung besagt, dass Lizenzen "zu fairen, angemessenen und diskriminierungsfreien ... Bedingungen" erhältlich sein müssen. Unserer Ansicht nach beinhaltet die Verpflichtung eine einzige einheitliche Verpflichtung. Es müssen Lizenzen zu "fairen, angemessenen und nichtdiskriminierenden" Bedingungen zur Verfügung gestellt werden, wobei diese Formulierung als Ganzes zu verstehen ist. Es gibt nicht zwei verschiedene Verpflichtungen, nämlich die, dass die Lizenzbedingungen fair und angemessen sein müssen, und die, dass sie diskriminierungsfrei sein müssen. Noch weniger handelt es sich um drei verschiedene Verpflichtungen, nämlich dass die Lizenzbedingungen fair und getrennt davon angemessen und getrennt davon nicht diskriminierend sein müssen.



114. Der Wortlaut von Klausel 6.1 lässt sich auf natürliche Weise in dieser einheitlichen Weise lesen. Der Teil "nichtdiskriminierend" des entsprechenden Satzes gibt dem Ganzen Farbe und liefert wichtige Hinweise zu seiner Bedeutung. Er gibt den Schwerpunkt vor und schränkt den Spielraum für Diskussionen darüber ein, was in einem bestimmten Kontext als "fair" oder "angemessen" für diese Zwecke gelten könnte. Es wird darauf hingewiesen, dass die angebotenen Bedingungen so beschaffen sein sollten, dass sie allgemein als fairer Marktpreis für jeden Marktteilnehmer zur Verfügung stehen, um den wahren Wert der SEPs, auf die sich die Lizenz bezieht, widerzuspiegeln, und zwar ohne Anpassung in Abhängigkeit von den individuellen Eigenschaften eines bestimmten Marktteilnehmers. Anders ausgedrückt: Es muss eine einzige, für alle zugängliche Preisliste für Lizenzgebühren geben.

115. Diese Auslegung der FRAND-Verpflichtung dient den Zielen der ETSI-Regelung im Allgemeinen und der IPR-Politik im Besonderen, die wir oben in den Absätzen 4 bis 14 erörtert haben.

116. Ein starkes Indiz dafür, dass die Nichtdiskriminierungsverpflichtung eher "allgemein" als "scharfkantig" ist, ist die Tatsache, dass ETSI zuvor die Auferlegung einer "Meistbegünstigungsklausel" in der Verpflichtung erwogen und abgelehnt hatte. Dies geschah in Dokumenten, die veröffentlicht wurden und für alle Marktteilnehmer zugänglich waren. Würde man die FRAND-Verpflichtung so auslegen, dass sie die von Huawei behauptete "harte" Nichtdiskriminierungsverpflichtung enthält, so würde dies bedeuten, dass eine Meistbegünstigungsklausel durch die Hintertür wieder eingeführt wird. Die Tatsache, dass ETSI sich öffentlich dafür entschieden hat, keine Meistbegünstigungsklausel in die FRAND-Verpflichtung aufzunehmen, bedeutet, dass jede vernünftige Person, die an dem relevanten Markt teilnimmt, sei es als SEP-Inhaber oder als Implementierer, der die FRAND-Verpflichtung durchsetzen will, verstehen würde, dass die FRAND-Verpflichtung, wie sie schließlich von ETSI verkündet wurde, keine "harte" Nichtdiskriminierungsverpflichtung enthält.

117. Der Hintergrund ist der Folgende. 1993 veröffentlichte das ETSI seinen ursprünglichen Vorschlag für ein Lizenzierungssystem, dessen Anhang A den Entwurf der damals vorgeschlagenen "ETSI-Verpflichtungserklärung zum Schutz der Rechte am geistigen Eigentum" enthielt. Die vorgeschlagene Verpflichtung eines SEP-Inhabers bestand darin, eine "nicht ausschließliche Lizenz zu fairen, angemessenen und nichtdiskriminierenden Bedingungen" zu erteilen (dritter Unterabsatz von Klausel 3.1 in Anhang A), die nach dem vierten Unterabsatz von Klausel 3.1 nichtdiskriminierend sein sollte:

"eine Klausel enthalten, die den Lizenzgeber verpflichtet, dem Lizenznehmer unverzüglich jede Lizenz mitzuteilen, die er einem Dritten für dieselben Rechte des geistigen Eigentums unter vergleichbaren Umständen erteilt hat und die zu Bedingungen führt, die in ihrer Gesamtheit deutlich günstiger sind als die dem Lizenznehmer gewährten Bedingungen, und die es dem Lizenznehmer ermöglicht, die Ersetzung der Bedingungen seiner Lizenz in ihrer Gesamtheit entweder durch die Bedingungen der Lizenz des Dritten oder durch andere Bedingungen zu verlangen, auf die sich die Parteien einigen können."

118. In der Fassung von 1994 und den nachfolgenden Fassungen der IPR-Politik war dieser Begriff nicht enthalten. Die Aufnahme eines solchen Begriffs der "Meistbegünstigungslizenz" in den Entwurf der IPR-Politik von 1993 als eine von der FRAND-Verpflichtung im vorhergehenden Unterabsatz getrennte Verpflichtung zeigt, dass die FRAND-Verpflichtung (die in denselben Worten wie in den späteren Fassungen der IPR-Politik ausgedrückt wurde) nicht beabsichtigt war, einen Begriff der "Meistbegünstigungslizenz" selbst zu enthalten. Die Streichung des Begriffs "Meistbegünstigungslizenz" in der Verpflichtung von 1994 und in den späteren Fassungen der IPR-Richtlinie zeigt, dass man sich bewusst dafür entschieden hat, den Inhaber eines SEP nicht einer solchen Verpflichtung zu unterwerfen.

119. In der Rechtssache *TCL Communication Technology Holdings Ltd gegen Telefonaktiebolaget LM Ericsson* Aktenzeichen Nr. 8:14-cv-00341-JVS-DFM (CD Cal, 8. November 2017) nahm das US-Bezirksgericht für den Central District of California die Streichung zur Kenntnis und betrachtete sie als Orientierungshilfe für die Auslegung der FRAND-Verpflichtung (S. 13-14 und 91). Das Berufungsgericht vertrat in seinem Urteil die gleiche Auffassung: Rn. 199. Wir stimmen zu.

120. Frau Ford, QC für Unwired, hat vor dem Berufungsgericht weitere Argumente zur Unterstützung der von Unwired vorgeschlagenen "allgemeinen" Nichtdiskriminierungsauslegung vorgebracht, die uns erneut vorgelegt wurden (siehe das Urteil des Berufungsgerichts, Randnummer 192). Sie sind sehr überzeugend.

121. Erstens macht Unwired geltend, dass die Auslegung der Nichtdiskriminierungsverpflichtung in dem von ihr vertretenen "allgemeinen" Sinne dem Diskriminierungsverbot der FRAND-Verpflichtung volle Wirkung verleiht. Die Nichtdiskriminierung zwischen den Lizenznehmern werde erreicht, weil der FRAND-Satz objektiv auf der Grundlage des Werts des Portfolios bestimmt werde und die Merkmale der einzelnen Lizenznehmer nicht berücksichtige. Er erfüllt die Verpflichtung, gleichartige Fälle gleich zu behandeln, da derselbe Satz allen Lizenznehmern zur Verfügung gestellt wird, die sich in einer ähnlichen Lage befinden, d. h., die dieselbe Art von Lizenz anstreben. Wir stimmen dem zu. Dies entspricht unserer obigen Argumentation.

122. Zweitens macht Unwired geltend, dass der Teil der FRAND-Verpflichtung, der die Nichtdiskriminierung betrifft, nicht isoliert gelesen werden sollte, so dass er alle anderen Erwägungen übertrumpft, d. h. als eine separate, eigenständige Verpflichtung. Birss J. und das Berufungsgericht haben diesen Teil der FRAND-Verpflichtung zu Recht als Teil eines einheitlichen Konzepts zusammen mit dem Teil "fair and reasonable" verstanden. Das Diskriminierungsverbot soll sicherstellen, dass die faire und angemessene Lizenzgebühr nicht von idiosynkratischen Merkmalen des Lizenznehmers abhängt.

Der Ansatz von Huawei hingegen würde bedeuten, dass das Vorhandensein einer früheren Lizenz, die der Richter ausdrücklich und zu Recht als *keinen* brauchbaren Beweis für den Wert des Portfolios angesehen hatte, Unwired dazu zwang, seine SEPs zum gleichen Satz zu lizenzieren und somit eine Vergütung zu erhalten, die geringer war als eine faire und angemessene Rendite für sein Portfolio. Dies würde dem Diskriminierungsverbot eine unnötig extreme Wirkung verleihen. Auch hier stimmen wir zu. Die Schlussfolgerung, für die Huawei plädiert, lässt sich nicht mit dem beabsichtigten Zweck des ETSI-Lizenzierungssystems rechtfertigen und würde diesem Zweck zuwiderlaufen.

123. Drittens kann nicht generell davon ausgegangen werden, dass eine unterschiedliche Preisgestaltung für Lizenznehmer im Hinblick auf die auf dem Spiel stehenden öffentlichen oder privaten Interessen problematisch ist. Der Standpunkt wurde folgendermaßen zusammengefasst:

"Die wichtigste Lehre aus der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur ist, dass Preisdiskriminierung nicht immer oder notwendigerweise schädlich ist. Im Gegenteil, in einigen Fällen kann sie die Effizienz steigern, die Innovationsanreize erhöhen, indem sie die Amortisierung der notwendigen Vorabinvestitionen erleichtert, die bedienten Märkte erweitert und das Verbraucherwohl verbessert. Dies ist eine begrüßenswerte Erkenntnis, denn Preisdiskriminierung ist bei der Lizenzierung von geistigem Eigentum die Norm. Das heißt, dass ein typischer Vergleich von Verträgen zwischen zwei oder mehr Unternehmen mit Lizenzen für dasselbe geistige Eigentum in der Regel unterschiedliche Lizenzgebühren, Bedingungen und Konditionen erkennen lässt. Solange der Patentinhaber, der diese unterschiedlichen Sätze und Bedingungen aushandelt, keine Marktmacht hat, besteht kein Grund zur Sorge, denn unterschiedliche Preise sind eine natürliche Folge des Lizenzierungsprozesses für geistiges Eigentum" (Anne Layne-Farrar, "Nondiscriminatory Pricing: Is Standard Setting Different?" (2010) *Journal of Competition Law and Economics* 1, auf S. 3)

124. Da Preisdiskriminierung in der Lizenzierungspraxis die Norm ist und Ziele fördern kann, die mit der ETSI-Regelung gefördert werden sollen (wie Innovation und Verbraucherwohl), hätte es einer weitaus klareren Formulierung in der ETSI-FRAND-Verpflichtung bedurft, um die Absicht anzudeuten, die strengere, "knallharte" Nichtdiskriminierungsverpflichtung aufzuerlegen, für die Huawei plädiert. In Anbetracht der weit verbreiteten Wettbewerbsgesetze in den wichtigsten Volkswirtschaften der Welt ist außerdem zu erwarten, dass wettbewerbswidrige Auswirkungen von Preisunterschieden am besten durch diese Gesetze bekämpft werden. Es ist unnötig und unangemessen (und könnte durchaus kontraproduktiv sein), die von Huawei geforderte "harte" Auslegung der FRAND-Verpflichtung als Nichtdiskriminierung anzunehmen, mit der Begründung, dass dies den Wettbewerb und damit die Innovation und das Verbraucherwohl fördern könnte. Jede vernünftige Person, die sich mit dem ETSI-System auseinandersetzt, sei es als SEP-Inhaber oder als Implementierer, der ein potenzieller Lizenznehmer ist, würde dies verstehen. Diejenigen, die sich mit der ETSI-Regelung befassen, sind sehr versiert und gut informiert über die Wirtschaft, die Marktpraxis und das Wettbewerbsrecht in der ganzen Welt.

125. Viertens spiegelt der Ansatz von Birss J und dem Berufungsgericht die wirtschaftliche Realität und den Sinn wider, da es Umstände geben kann, unter denen der Inhaber eines SEP-Portfolios sich dafür entscheiden würde, sein Portfolio zu einem Satz zu lizenzieren, der nicht den tatsächlichen Wert des FRAND-Lizenzsatzes widerspiegelt. So ist beispielsweise das Konzept des so genannten First-Mover-Vorteils in bestimmten Marktsituationen wohlbekannt. Es kann für den Inhaber eines SEP-Portfolios wirtschaftlich vernünftig und kommerziell wichtig sein, dem ersten Implementierer, der eine Lizenz erwirbt, einen niedrigeren Satz anzubieten, da dies dem Inhaber ein erstes Einkommen für sein Portfolio verschafft und dazu dienen kann, das Portfolio in den Augen des Marktes zu validieren und somit andere zu ermutigen, ebenfalls Lizenzen zu erwerben. Die von Huawei vorgeschlagene Auslegung der FRAND-Verpflichtung würde diesen Ansatz als praktikabel ausschließen. Da ein solcher Ansatz jedoch allgemein anerkannt ist und für einen SEP-Inhaber von großer kommerzieller Bedeutung sein kann, hätte die FRAND-Verpflichtung von ETSI weitaus klarer formuliert werden müssen, wenn man ihn hätte ausschließen wollen.

126. Ähnliches gilt für den Wegfall einer anderen wichtigen Geschäftsmöglichkeit für den Inhaber eines SEP-Portfolios. Wenn der Inhaber in wirtschaftliche Schwierigkeiten gerät, könnte er versuchen, einen "Notverkauf" von Lizenzen zu niedrigen Lizenzgebühren für einen bestimmten Lizenznehmer zu tätigen, um sein (des Inhabers) wirtschaftliches Überleben zu sichern. Nach den Feststellungen des Richters gab es ein solches Element bei der Vergabe der Samsung-Lizenz durch Unwired. Wenn jedoch der "Fire-Sale"-Lizenzsatz als Diktat des FRAND-Lizenzsatzes für das Portfolio für den Rest der Marktteilnehmer angesehen würde, gäbe es keinen Anreiz für Implementierer, eine solche Gelegenheit zu nutzen (da sie im Vergleich zu ihren Konkurrenten nichts gewinnen würden), und die Portfoliobesitzer wären nicht in der Lage, solche Mittel zur Mittelbeschaffung zu nutzen, ohne das Portfolio dauerhaft zu entwerten. Nichts in der ETSI-Regelung oder in der Formulierung der FRAND-Verpflichtung deutet darauf hin, dass die Verpflichtung diese Auswirkungen haben sollte.

127. Aus diesen Gründen weisen wir den Rechtsmittelgrund der Nichtdiskriminierung von Huawei zurück.

*Punkt 4: Wettbewerbsrecht und das Urteil des EuGH in der Rechtssache Huawei gegen ZTE*

128. Die vierte Frage stellt sich nur im Rahmen des Rechtsmittels von Unwired. Sie erfordert eine Prüfung der Entscheidung des EuGH in der Rechtssache *Huawei/ZTE*.

129. Huawei argumentiert, dass der EuGH dort eine Reihe von zwingenden Bedingungen festgelegt hat, die erfüllt sein müssen, wenn ein SEP-Inhaber einen Unterlassungsanspruch geltend machen will. Wenn der SEP-Inhaber diese Bedingungen nicht erfüllt, wird sein Unterlassungsanspruch als Missbrauch seiner marktbeherrschenden Stellung angesehen, was gegen Artikel 102 AEUV verstößt. Vor dem Berufungsgericht vertrat Huawei die Auffassung, dass der SEP-Inhaber den Anforderungen hätte nachkommen müssen, bevor er einen Unterlassungsanspruch geltend machen konnte (siehe Randnummer 231 des Urteils des Berufungsgerichts).

Es ist nicht ganz klar, ob Huawei seine Argumentation weiterhin in dieser absoluten Form verfolgt. Obwohl unsere Aufmerksamkeit auf andere Aspekte gelenkt wird, in denen Unwired die Bedingungen des EuGH nicht erfüllt hat, liegt das Hauptaugenmerk von Huawei nun darauf, dass Unwired zu keinem Zeitpunkt ein FRAND-Angebot gemacht hat, da seine Angebote zu hoch waren, um FRAND zu sein. Huawei zufolge reicht es nicht aus, dass ein SEP-Inhaber bereit ist, eine Lizenzvereinbarung zu den vom Gericht festgelegten Bedingungen abzuschließen; er muss selbst ein FRAND-Lizenzangebot machen. Nach Ansicht von Huawei hat Birss J. daher einen Fehler begangen, als er Unwired eine einstweilige Verfügung erließ, obwohl das Unternehmen die Bedingungen des EuGH nicht erfüllt hatte. Sie hätte auf Schadensersatz beschränkt werden müssen.

130. Unwired entgegnet, dass Birss J. und das Berufungsgericht das Urteil *Huawei/ZTE* richtig auslegten und es kein Hindernis für den Erlass einer einstweiligen Verfügung darstelle. Unwired akzeptiert die Schlussfolgerung der Vorinstanzen, dass der EuGH eine zwingende Bedingung aufgestellt hat, nämlich das Erfordernis der Unterrichtung/Konsultation in Randnummer 60, das vom Inhaber des SEP beachtet werden muss, da er sonst gegen Artikel 102 verstößt. Dies sei jedoch die einzige zwingende Bedingung, die der EuGH aufgestellt habe; die anderen vom Gericht genannten Schritte seien nur als "sicherer Hafen" gedacht. Wenn sie befolgt werden, kann der Inhaber des SEP eine Unterlassungsklage einleiten, ohne dass dies einem Missbrauch seiner beherrschenden Stellung gleichkommt, aber die Nichteinhaltung dieser Schritte bedeutet nicht zwangsläufig, dass Artikel 102 verletzt wird, da alles von den Umständen des Einzelfalls abhängt.

#### *Artikel 102 AEUV*

131. Soweit von Belang, sieht Artikel 102 vor:

"Mit dem Binnenmarkt unvereinbar und verboten ist die missbräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden Stellung auf dem Binnenmarkt oder auf einem wesentlichen Teil desselben durch ein oder mehrere Unternehmen, soweit dies dazu führen kann, den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen."

#### *Die Entscheidung in der Rechtssache Huawei gegen ZTE*

132. *Huawei gegen ZTE* entstand im Zusammenhang mit einem Streit in Deutschland zwischen Huawei, das Inhaber eines SEP für Telekommunikation war und sich verpflichtet hatte, Lizenzen zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, und ZTE, das Produkte unter Verwendung des SEP vermarktete, ohne eine Lizenzgebühr zu zahlen oder über die Nutzung umfassend Rechenschaft abzulegen. Die Gespräche über eine Lizenz führten zu keinem Ergebnis. Huawei erhob Klage wegen Rechtsverletzung und beantragte eine Unterlassungsverfügung, Rechnungslegung, Rückruf von Produkten und Schadensersatz. Es wurde nicht bestritten, dass Huawei eine marktbeherrschende Stellung im Sinne von Artikel 102 hatte, aber das vorliegende Gericht ersuchte den EuGH um Unterstützung bei der Frage, unter welchen Umständen ein Inhaber eines geistigen Eigentumsrechts seine marktbeherrschende Stellung missbrauchen würde, um eine Unterlassungsklage zu erheben.

Das vorliegende Gericht nannte zwei mögliche Ansätze für diese Frage, die im konkreten Fall zu unterschiedlichen Ergebnissen führen würden. Zum einen hatte der Bundesgerichtshof 2009 in *Orange Book* (KZR 39/06) (auf das in den Randnummern 30 bis 32 des EuGH-Urteils Bezug genommen wird) entschieden, dass die Klägerin nur dann gegen Artikel 102 verstößt, wenn die Beklagte im Wesentlichen ein bedingungsloses, nicht ausschließlich auf Verletzungsfälle beschränktes Angebot zum Abschluss eines Lizenzvertrags unterbreitet hat, und wenn die Beklagte die Lehren des Patents nutzt, bevor die Klägerin das Angebot annimmt, und ihren Verpflichtungen nachkommt, über die Nutzung Rechenschaft abzulegen und die sich daraus ergebenden Beträge zu zahlen. Bei diesem Ansatz läge kein Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung von Huawei vor. Andererseits schien die Europäische Kommission (in den Pressemitteilungen Nr. IP/12/1448 und MEMO/12/1021, auf die in Randnummer 34 des EuGH-Urteils Bezug genommen wird) die Auffassung zu vertreten, dass es missbräuchlich wäre, eine Unterlassungsklage zu erheben, wenn der Rechtsverletzer bereit ist, über eine FRAND-Lizenz zu verhandeln, auch wenn die Bedingungen nicht vereinbart werden können. Da ZTE verhandlungsbereit war, hätte dieser Ansatz die Unterlassungsklage von Huawei nach Artikel 102 rechtswidrig gemacht. Die zentrale Frage des vorliegenden Gerichts lautete daher, ob es missbräuchlich ist, eine Unterlassungsklage zu erheben, "obwohl der Verletzer erklärt hat, dass er bereit ist, über ... eine Lizenz zu verhandeln", oder nur dann, "wenn der Verletzer dem Inhaber des [SEP] ein annehmbares, bedingungsloses [FRAND]-Angebot unterbreitet hat ... und der Verletzer seine vertraglichen Verpflichtungen für Nutzungshandlungen erfüllt, die er bereits in Erwartung der zu erteilenden Lizenz vorgenommen hat" (siehe Rn. 39 des EuGH-Urteils).

133. Der EuGH leitete seine Prüfung der Vorlagefragen mit folgender Feststellung ein:

"42. Zur Beantwortung der Frage des vorliegenden Gerichts und bei der Beurteilung der Rechtmäßigkeit einer solchen Verletzungsklage, die der Inhaber eines SEP gegen einen Verletzer erhebt, mit dem keine Lizenzvereinbarung geschlossen wurde, muss der Gerichtshof ein Gleichgewicht zwischen der Aufrechterhaltung des freien Wettbewerbs - in Bezug auf den das Primärrecht und insbesondere Art. 102 AEUV den Missbrauch einer beherrschenden Stellung verbieten - und dem Erfordernis des Schutzes der Rechte des geistigen Eigentums dieses Inhabers und seines Rechts auf effektiven gerichtlichen Rechtsschutz, das durch Art. 17 Abs. 2 bzw. Art. 47 der Charta gewährleistet wird, herstellen."

134. In den Randnummern 48 bis 52 wies es auf die besonderen Merkmale hin, die SEPs von anderen Patenten unterscheiden, nämlich dass die Nutzung des Patents für die Herstellung von Produkten, die der Norm entsprechen, mit der es verknüpft ist, unerlässlich ist und dass der SEP-Status nur gegen die unwiderrufliche Verpflichtung des SEP-Inhabers, Lizenzen zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, erlangt wird. Unter diesen Umständen "kann die Weigerung des Inhabers des SEP, eine Lizenz zu [FRAND]-Bedingungen zu erteilen, grundsätzlich einen Missbrauch im Sinne von Artikel 102 darstellen" (Rn. 53), und "der missbräuchliche Charakter einer solchen Weigerung kann grundsätzlich zur Verteidigung gegen Klagen auf Unterlassung oder Rückruf von Produkten geltend gemacht werden" (Rn. 54).

Das Gericht ging dann auf die Situation ein, in der sich die Parteien nicht über die FRAND-Bedingungen einigen konnten:

"55. Um zu verhindern, dass eine Unterlassungsklage oder eine Rückrufaktion als missbräuchlich angesehen wird, muss der Inhaber eines SEP in einer solchen Situation Bedingungen erfüllen, die einen gerechten Ausgleich zwischen den betroffenen Interessen gewährleisten sollen."

135. Es ist besonders bemerkenswert, dass das Gericht in der folgenden Randnummer, bevor es sich mit der Frage befasst, welche Bedingungen ein angemessenes Gleichgewicht gewährleisten könnten, die Notwendigkeit betont, die besonderen Umstände des Falles zu berücksichtigen, indem es sagt:

"56. In diesem Zusammenhang sind die besonderen rechtlichen und tatsächlichen Umstände des Einzelfalls gebührend zu berücksichtigen (vgl. in diesem Sinne Urteil *Post Danmark A/S/Konkurrenceradet* [(C-209/10)] EU:C:2012:172; [2012] 4 CMLR 23, Rn. 26 und die dort angeführte Rechtsprechung)."

Die zitierte Passage aus *Post Danmark A/S* lautet wie folgt:

"26. Um festzustellen, ob ein marktbeherrschendes Unternehmen seine beherrschende Stellung durch seine Preisbildungspraktiken missbraucht hat, sind alle Umstände zu berücksichtigen und zu prüfen, ob diese Praktiken geeignet sind, die Freiheit des Käufers bei der Wahl der Bezugsquellen zu beseitigen oder einzuschränken, Wettbewerbern den Zugang zum Markt zu verwehren, bei gleichwertigen Geschäften mit anderen Handelspartnern unterschiedliche Bedingungen anzuwenden und sie dadurch im Wettbewerb zu benachteiligen oder die beherrschende Stellung durch Verfälschung des Wettbewerbs zu verstärken (vgl. in diesem Sinne Urteil *Deutsche Telekom/Kommission*, Randnr. 175 und die dort angeführte Rechtsprechung)."

136. Die unwiderrufliche Verpflichtung, Lizenzen zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, könne, so das Gericht, nicht das Recht des SEP-Inhabers negieren, gerichtliche Schritte einzuleiten, um die wirksame Durchsetzung seiner ausschließlichen Rechte des geistigen Eigentums zu gewährleisten (Rn. 58 und 59), aber:

"59. ...rechtfertigt es gleichwohl, diesem Inhaber die Verpflichtung aufzuerlegen, bestimmte Anforderungen zu erfüllen, wenn er gegen mutmaßliche Rechtsverletzer auf Unterlassung oder Rückruf von Produkten klagt."

137. Die Absätze 60 und 61 scheinen sich (ab Absatz 62) an der Möglichkeit zu orientieren, dass der Verletzer eines SEP nicht weiß, dass er die Lehre eines SEP benutzt, das sowohl gültig als auch wesentlich für eine Norm ist, und behandeln im Folgenden die Notwendigkeit, den Verletzer zu warnen:

"60. Dementsprechend kann der Inhaber eines SEP, der der Ansicht ist, dass dieses SEP Gegenstand einer Verletzung ist, nicht ohne Verstoß gegen Art. 102 AEUV eine Unterlassungsklage oder eine Klage auf Rückruf von Produkten gegen den mutmaßlichen Verletzer erheben, ohne diesen zu benachrichtigen oder vorher zu konsultieren, selbst wenn das SEP von dem mutmaßlichen Verletzer bereits benutzt wurde.

61. Vor einem solchen Verfahren ist es daher zunächst Aufgabe des Inhabers des betreffenden SEP, den mutmaßlichen Verletzer auf die beanstandete Verletzung hinzuweisen, indem er das SEP benennt und die Art und Weise der Verletzung angibt".

138. In den Randnummern 63 bis 69 ging das Gericht davon aus, dass es in der Folgezeit zu einer Reihe weiterer Gespräche zwischen dem Inhaber des SEP und dem mutmaßlichen Verletzer kommen würde.

139. Absatz 63 befasst sich mit der Situation, wenn der mutmaßliche Verletzer seine Bereitschaft zum Abschluss einer Lizenzvereinbarung zu FRAND-Bedingungen erklärt hat. Zu diesem Zeitpunkt:

"Es ist Sache des Inhabers des SEP, dem mutmaßlichen Verletzer ein konkretes schriftliches Angebot für eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen gemäß der gegenüber der Normungsorganisation eingegangenen Verpflichtung zu unterbreiten, in dem insbesondere die Höhe der Lizenzgebühr und die Art und Weise ihrer Berechnung angegeben sind."

140. Dann ist es Sache des angeblichen Verletzers, "in Übereinstimmung mit den anerkannten Handelsgepflogenheiten auf dem Gebiet und in gutem Glauben sorgfältig auf dieses Angebot zu reagieren", ohne "Verzögerungstaktiken", und "er kann sich nur dann auf den missbräuchlichen Charakter einer Unterlassungsklage berufen ..., wenn er ... unverzüglich und schriftlich ein spezifisches Gegenangebot unterbreitet hat, das den FRAND-Bedingungen entspricht" (Absätze 65 und 66).



141. Und schließlich, wenn das Gegenangebot zurückgewiesen wird und der mutmaßliche Verletzer die Lehren des SEP bereits benutzt, ist es ab dem Zeitpunkt der Zurückweisung des Gegenangebots "Sache des mutmaßlichen Verletzers ..., eine angemessene Sicherheit gemäß den anerkannten Geschäftspraktiken auf diesem Gebiet zu leisten, beispielsweise durch eine Bankgarantie oder durch Hinterlegung der erforderlichen Beträge" (Rn. 67).

142. In den Randnummern 68 und 69 stellte das Gericht folgendes klar:

i) Kommt eine Einigung über die Bedingungen nicht zustande, können die Parteien einvernehmlich verlangen, dass die Höhe der Lizenzgebühr unverzüglich von einem unabhängigen Dritten festgesetzt wird (Rdnr. 68);

und

ii) dem mutmaßlichen Verletzer kann nicht vorgeworfen werden, dass er parallel zu den Verhandlungen über die Erteilung von Lizenzen die Gültigkeit und/oder den wesentlichen Charakter der Patente und/oder ihre tatsächliche Nutzung in Frage stellt oder sich das Recht vorbehält, dies in Zukunft zu tun (Rn. 69).

143. In den Randnummern 70 und 71 wendet sich der Gerichtshof sodann an das vorliegende Gericht und beantwortet die von ihm vorgelegten Fragen:

"70. Es ist Sache des vorliegenden Gerichts, zu prüfen, ob die genannten Kriterien im vorliegenden Fall erfüllt sind, soweit sie unter den gegebenen Umständen für die Entscheidung des Rechtsstreits in der Hauptsache erheblich sind.

71. Nach alledem ist Art. 102 AEUV dahin auszulegen, dass der Inhaber eines SEP, der sich gegenüber einem Normungsgremium unwiderruflich verpflichtet hat, Dritten eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, seine beherrschende Stellung im Sinne von Art. 102 AEUV nicht dadurch missbraucht, dass er eine Verletzungsklage erhebt, mit der er die Unterlassung der Verletzung seines Patents oder den Rückruf von Produkten, für deren Herstellung dieses Patent benutzt worden ist, begehrt, solange:

- der Inhaber vor Erhebung dieser Klage erstens den mutmaßlichen Verletzer auf die beanstandete Verletzung hingewiesen hat, indem er das betreffende Patent benannt und die Art und Weise der Verletzung angegeben hat, und zweitens, nachdem der mutmaßliche Verletzer seine Bereitschaft bekundet hat, eine Lizenzvereinbarung zu FRAND-Bedingungen zu schließen, dem Verletzer ein konkretes schriftliches Angebot für eine Lizenz zu diesen Bedingungen unterbreitet hat, in dem insbesondere die Lizenzgebühr und die Art und Weise, wie sie berechnet werden soll, angegeben sind, und

- wenn der mutmaßliche Patentverletzer das fragliche Patent weiterhin benutzt, der mutmaßliche Patentverletzer nicht sorgfältig und in Übereinstimmung mit den anerkannten Geschäftspraktiken auf dem Gebiet und in gutem Glauben auf dieses Angebot reagiert hat, was anhand objektiver Faktoren festgestellt werden muss und insbesondere voraussetzt, dass es keine Verzögerungstaktik gibt".

#### *Der Sachverhalt im vorliegenden Fall*

144. Im vorliegenden Fall hatte Huawei zwischen 2009 und 2012 eine Lizenz von Ericsson, die die SEPs umfasste, die 2013 an Unwired übertragen wurden. Im Jahr 2013 gab es eine kurze Diskussion zwischen Unwired und Huawei über die Möglichkeit, dass Huawei einige der SEPs kauft, doch Huawei tat dies nicht. Im September 2013 schrieb Unwired an Huawei und schlug Gespräche über den Abschluss einer Lizenz vor, erhielt jedoch keine Antwort. Unwired wandte sich daraufhin im November 2013 an die Abteilung für geistiges Eigentum von Huawei, die sehr schnell antwortete, und es kam zu einer Kommunikation zwischen den Unternehmen. Bevor im März 2014 ein Verfahren gegen Huawei eingeleitet wurde, stellte sich die Lage nach den Feststellungen von Birss J. (siehe insbesondere Randnummer 750 seines Urteils) wie folgt dar:

"Huawei war hinreichend darüber informiert, dass Unwired Planet über bestimmte SEPs verfügte, und sie wussten oder hätten wissen müssen, dass eine Lizenz erforderlich war, wenn die von Unwired Planet angegebenen SEPs tatsächlich gültig und wesentlich waren. Sie besaßen noch keine Anspruchskarten. Dennoch war für Huawei die einzige realistische und vorhersehbare Möglichkeit, den bestehenden Kontakt mit Unwired Planet zu beenden, darin zu sehen, dass Huawei Unwired Planet davon überzeugt, dass sie keine gültigen SEPs haben, oder dies vor Gericht beweist, oder dass Huawei eine Lizenz erwirbt. Huawei wusste auch, dass Unwired Planet eine Lizenz für Huawei erwerben wollte. Unter diesen Umständen reichten die Informationen, über die Huawei im März 2014 verfügte, völlig aus, um zu verstehen, dass die Einleitung eines Verfahrens einschließlich einer Unterlassungsklage keine Lizenzverweigerung bedeutete. Ganz im Gegenteil."

145. Im April 2014 unterbreitete Unwired das erste einer Reihe von Angeboten für Lizenzbedingungen. Huawei antwortete, dass keine Lizenz benötigt werde, bestritt aber auch, dass die angebotenen Bedingungen FRAND seien. Birss J. stellte fest (Rn. 706), dass Huawei nie eine uneingeschränkte Verpflichtung zum Abschluss einer FRAND-Lizenz eingegangen ist, sondern stets die Bereitschaft bekundet hat, eine FRAND-Lizenz zu erwerben, wie *es hieß*. Bis kurz vor der Verhandlung vor Birss J. vertrat Huawei die Ansicht, dass nur eine Patentlizenz für jedes Patent, das für gültig befunden und verletzt wurde, FRAND sei; ab dem 11. Oktober 2016 wurde dies durch die Behauptung ersetzt, dass eine FRAND-Lizenz eine Portfolio-Lizenz für das Vereinigte Königreich bedeute. Birss J. verglich dies mit der Haltung von Unwired (Rn. 709). Während Huawei nur bereit war, eine Lizenz mit einem bestimmten Geltungsbereich anzunehmen, versuchte Unwired vor dem High Court, auf einer weltweiten Lizenz zu bestehen, berücksichtigte dabei aber die Möglichkeit, dass es nicht berechtigt sein könnte, diese zu verlangen. Unwired vertrat den Standpunkt, dass es, wenn das Gericht entschiede, dass es nicht berechtigt sei, auf einer weltweiten Lizenz zu bestehen, akzeptieren würde, dass eine Portfoliolizenz für das Vereinigte Königreich zu einem Satz und zu Bedingungen erteilt würde, die vom Gericht festgelegt würden (Birss J, Rn. 23(i)).

#### *Die Entscheidungen von Birss J. und des Appellationsgerichts*

146. Birss J. akzeptierte nicht das Argument von Huawei, dass es eine Verteidigung gegen den Unterlassungsanspruch habe, weil das Verfahren eingeleitet wurde, bevor ihm FRAND-Bedingungen von Unwired angeboten wurden. Er interpretierte den EuGH dahingehend, dass es zwangsläufig missbräuchlich wäre, wenn der Inhaber des geistigen Eigentumsrechts eine Klage erheben würde, ohne den mutmaßlichen Rechtsverletzer vorher in irgendeiner Form zu benachrichtigen, aber ansonsten sah er die Regelung des EuGH als einen "Verhaltensstandard, an dem das Verhalten beider Parteien gemessen werden kann, um unter allen Umständen zu entscheiden, ob ein Missbrauch stattgefunden hat", und nicht als Auferlegung zwingender Anforderungen, die in allen Fällen eingehalten werden müssen (Rn. 744 (iv) und (v)).

147. Gemessen am Verhalten der Parteien war Birss J davon überzeugt, dass die Einleitung des Verfahrens einschließlich des Unterlassungsanspruchs keinen Missbrauch der beherrschenden Stellung von Unwired darstellte (Rn. 755). Aus dem oben zitierten Auszug aus Rdnr. 750 geht hervor, dass er der Ansicht war, dass Huawei vor der Einleitung des Verfahrens ausreichend informiert wurde, dass es klar war, dass die Einleitung des Verfahrens keine Lizenzverweigerung darstellte, und dass Huawei wusste, dass Unwired ihm eine Lizenz erteilen wollte. Die Einleitung des Verfahrens hat die Parteien nicht daran gehindert, zu verhandeln (Rn. 752). Unwired übermittelte Huawei einige Wochen nach Einleitung des Verfahrens die wichtigsten Bedingungen seines Angebots (Rn. 753), aber Huawei machte nie ein uneingeschränktes Angebot, die FRAND-Bedingungen zu akzeptieren (Rn. 754).

148. Das Berufungsgericht schloss sich der Auslegung des EuGH-Urteils durch Birss J. an, die es für "völlig korrekt" hielt, und sah keinen Grund, seine Schlussfolgerung, dass Unwired sich nicht missbräuchlich verhalten habe, zu ändern.

## Diskussion

149. Unseres Erachtens haben Birss J. und das Berufungsgericht die Entscheidung des EuGH in der Rechtssache *Huawei/ZTE* richtig ausgelegt.

150. Die Erhebung einer "Unterlassungsklage ... ohne Benachrichtigung oder vorherige Konsultation des mutmaßlichen Verletzers" stellt einen Verstoß gegen Artikel 102 dar, wie in Randnummer 60 des EuGH-Urteils dargelegt wird. In diesem Absatz ist der Wortlaut absolut: Der Inhaber des SEP "kann" die Klage nicht erheben, ohne gegen den Artikel zu verstoßen.

151. Wir stimmen jedoch mit Birss J. und dem Berufungsgericht darin überein, dass die Art der erforderlichen Mitteilung/Konsultation von den Umständen des Falles abhängen muss. Dies ist in der Bezugnahme auf die "Unterrichtung oder vorherige Anhörung" enthalten, die die Botschaft vermittelt, dass eine Mitteilung erfolgen muss, um den mutmaßlichen Rechtsverletzer auf die Behauptung aufmerksam zu machen, dass eine Rechtsverletzung vorliegt, aber nicht genau vorschreibt, welche Form die Mitteilung haben sollte. Dies ist zu erwarten, da der EuGH gerade seine Erörterung der Bedingungen, die einen gerechten Ausgleich zwischen den verschiedenen betroffenen Interessen in einem SEP-Fall sicherstellen sollen, mit einer sehr klaren Aussage in Randnummer 56 (siehe oben) eingeleitet hatte, dass die besonderen rechtlichen und tatsächlichen Umstände des Falles berücksichtigt werden müssen. Damit gab das Gericht seinen bewährten Ansatz bei der Feststellung wieder, ob ein marktbeherrschendes Unternehmen seine marktbeherrschende Stellung missbraucht hat, wie es durch seinen Verweis auf die Rechtssache *Post Danmark* und die dort zitierte Rechtsprechung zeigte. Es macht auch offensichtlich Sinn, dass das Gericht angesichts der großen Vielfalt von Sachverhalten, in denen sich die Frage stellen könnte, und der Tatsache, dass verschiedene Rechtssysteme sehr unterschiedliche Verfahrenskontexte für den Unterlassungsantrag des SEP-Inhabers vorsehen, eine gewisse Flexibilität eingebaut hat. In Deutschland beispielsweise werden, wie wir bereits festgestellt haben, Gültigkeit und Verletzung getrennt verhandelt, so dass der mutmaßliche Verletzer dem Risiko ausgesetzt ist, dass der SEP-Inhaber eine endgültige Unterlassungsverfügung gegen ihn erwirken könnte, ohne dass zunächst die Gültigkeit festgestellt wird, und in einigen Mitgliedstaaten könnte eine Unterlassungsverfügung erlassen werden, bevor ein FRAND-Satz festgelegt wird. Im Gegensatz dazu ist es im Vereinigten Königreich nicht üblich, eine endgültige Unterlassungsverfügung zu erlassen, solange das Gericht nicht überzeugt ist, dass das Patent gültig ist und verletzt wird, und einen FRAND-Satz festgelegt hat.

152. Die Aussage des Gerichts in Randnummer 56 hat auch Auswirkungen auf die Auslegung der Regelung, die es in den Randnummern 63 bis 69 seines Urteils dargelegt hat. Wie der Court of Appeal feststellte, passt Rn. 56 nicht zu der Vorstellung, dass der EuGH eine Reihe von präskriptiven Regeln aufstellt und beabsichtigt, dass die Nichteinhaltung einer dieser Regeln zwangsläufig und unter allen Umständen die Einleitung eines Unterlassungsverfahrens missbräuchlich macht. Unseres Erachtens ist es wichtig zu berücksichtigen, an welcher Stelle des Urteils Randnummer 56 steht.

Unmittelbar zuvor hatte das Gericht auf das sehr reale Problem hingewiesen, das auftritt, wenn, wie in dem Fall, der zu seiner Verweisung geführt hatte, keine Einigung darüber besteht, welche Bedingungen FRAND sind, und dann (in der oben zitierten Randnummer 55) gesagt, dass der Inhaber des SEP "Bedingungen erfüllen muss, die einen gerechten Ausgleich zwischen den betroffenen Interessen sicherstellen sollen", um zu verhindern, dass eine Klage als missbräuchlich angesehen wird. Es ist von erheblicher Bedeutung, dass Absatz 56 unmittelbar darauf folgt, in dem gefordert wird, dass "in diesem Zusammenhang", was sicherlich ein Verweis auf die Bedingungen zur Gewährleistung eines gerechten Ausgleichs sein muss, die besonderen rechtlichen und tatsächlichen Umstände des Falles gebührend berücksichtigt werden müssen. Es würde überraschen, wenn der EuGH davon ausginge, dass die dann vom EuGH dargelegten Schritte in allen Fällen gelten, unabhängig von den rechtlichen und tatsächlichen Umständen.

153. Unwired macht geltend, dass die vom EuGH verwendete Formulierung darauf abzielt, einen sicheren Hafen für den Inhaber des SEP zu schaffen. Wir stimmen zu, dass dies die Argumentation von Unwired in gewissem Maße stützt. Im Gegensatz zur absoluten Formulierung in Rn. 60 spricht das Gericht in Rn. 71 davon, dass der Inhaber des SEP seine marktbeherrschende Stellung nicht missbraucht, "solange" er die vorgegebenen Schritte befolgt. Daraus lässt sich nicht ableiten, dass *der* SEP-Inhaber seine beherrschende Stellung missbraucht, wenn er die Schritte nicht befolgt. Um dies zu beantworten, müssen die besonderen Umstände des Falles berücksichtigt werden, obwohl es natürlich nützlich sein dürfte, die Ereignisse mit dem vom EuGH dargelegten Muster zu vergleichen.

154. Zur weiteren Untermauerung ihrer Behauptung, dass der EuGH lediglich eine Orientierungshilfe gegeben habe, weist Unwired auf die Ungerechtigkeit hin, die in einem Fall (wie dem vorliegenden), der vor dem Urteil des EuGH in der Rechtssache *Huawei/ZTE* eingeleitet wurde, entstünde, wenn der Antrag auf Unterlassungsanspruch wegen Nichterfüllung von Bedingungen, die bei Einleitung des Verfahrens noch nicht festgelegt waren, die aber, sobald sie festgelegt waren, ex tunc galten, als missbräuchlich verurteilt würde. Die Tatsache, dass alle vom EuGH aufgestellten starren und präskriptiven Regeln notwendigerweise auf diese Weise funktionieren würden, macht es nach Ansicht von Unwired unwahrscheinlich, dass der EuGH tatsächlich ein verbindliches Protokoll festlegen wollte. Wäre das Urteil des EuGH eindeutig so formuliert, dass es allgemeingültige, unveränderliche Bedingungen festlegen wollte, hätte dieser Punkt nicht ausgereicht, um diese Auslegung des Urteils zu entkräften. Da das Urteil jedoch nicht so formuliert ist, bietet der Punkt unserer Ansicht nach vielleicht eine weitere Bestätigung dafür, dass alle Umstände des Falles berücksichtigt werden müssen, bevor man zu dem Schluss kommt, dass ein Verstoß gegen Artikel 102 vorliegt.

155. Es ist erwähnenswert, wie die Europäische Kommission die Entscheidung des EuGH interpretiert hat. In ihrer Mitteilung vom 29. November 2017, in der sie den Ansatz der EU in Bezug auf standardessenzielle Patente darlegt (siehe Rn. 83), fasst sie in Rn. 3 die widersprüchlichen Erwägungen zusammen, die im Zusammenhang mit Unterlassungsansprüchen in SEP-Fällen zum Tragen kommen, indem sie erklärt, dass:

"Ein solcher Rechtsbehelf zielt darauf ab, SEP-Inhaber vor Rechtsverletzern zu schützen, die nicht bereit sind, eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erwerben. Gleichzeitig müssen Schutzmaßnahmen gegen das Risiko getroffen werden, dass gutgläubige Technologieanwender, denen eine einstweilige Verfügung droht, Lizenzbedingungen akzeptieren, die nicht FRAND sind, oder im schlimmsten Fall ihre Produkte nicht vermarkten können (Hold-ups).

156. Unter Ziffer 3.1 der Mitteilung legte sie dann dar, wie sie das Urteil des EuGH versteht:

"In seinem Huawei-Urteil hat der EuGH Verpflichtungen festgelegt, die für beide Seiten einer SEP-Lizenzvereinbarung gelten, wenn es darum geht zu beurteilen, ob der Inhaber eines SEP eine Unterlassungsklage gegen einen potenziellen Lizenznehmer erheben kann, ohne gegen Artikel 102 AEUV zu verstoßen. SEP-Inhaber können keine Unterlassungsklagen gegen Nutzer erheben, die bereit sind, eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erwerben, und der EuGH hat Verhaltenskriterien festgelegt, um zu beurteilen, wann ein potenzieller Lizenznehmer als bereit angesehen werden kann, eine solche Lizenz zu erwerben."

157. In den folgenden Abschnitten werden die verschiedenen Verhandlungselemente näher erläutert, wobei jedoch klargestellt wird, dass die genauen Anforderungen nach Ansicht der Kommission von den Umständen des Einzelfalls abhängen. Dies deckt sich mit der Auslegung, die wir von der Entscheidung des EuGH übernehmen würden. Wie die Kommission betonte, besteht das Ziel darin, sowohl die Rechte des geistigen Eigentums der Inhaber von SEP als auch die Interessen der - wie sie es nennt - "gutgläubigen Technologienutzer" zu schützen. Die vom EuGH geschaffene Regelung, so wie wir sie auslegen würden, erfüllt diesen Zweck. Es verhindert, dass eine Organisation, die unwissentlich ein SEP ohne Lizenz nutzt, von einem Unterlassungsverfahren überrumpelt wird, ohne vorher über das Problem informiert worden zu sein. Es gibt dem SEP-Inhaber einen Plan an die Hand, der, wenn er genau befolgt wird, sicherstellt, dass er eine einstweilige Verfügung beantragen kann, ohne einen Verstoß gegen Artikel 102 zu riskieren, und bietet darüber hinaus eine Reihe von Bezugspunkten, die bei der Beurteilung der alles entscheidenden Frage helfen, ob jede der Parteien bereit ist, eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen einzugehen. In dieser Weise ausgelegt, bietet sie genügend Flexibilität, um den unvermeidlichen Abweichungen von Fall zu Fall und von Land zu Land Rechnung zu tragen.

158. Da wir die Auslegung des EuGH-Urteils durch Birss J. teilen, sehen wir keinen Grund, seiner Einschätzung, dass Unwired sich nicht missbräuchlich verhalten hat, zu widersprechen. Er stellte fest, dass Huawei vor der Beantragung der einstweiligen Verfügung ausreichend informiert wurde. Er hat den Verlauf der Verhandlungen zwischen den Parteien im Lichte der Ausführungen des EuGH richtig bewertet. Es gab keine zwingende Vorgabe, dass Unwired selbst ein Angebot zu Bedingungen machen musste, die mit denen übereinstimmen, die letztlich vom Gericht als FRAND festgelegt wurden.

Abgesehen von den allgemeineren Punkten, die wir bereits erwähnt haben und mit denen wir das Argument zurückgewiesen haben, dass die Regelung des EuGH zwingend sei, könnte ein solches absolutes Erfordernis, das Ziel mit einem Angebot genau zu treffen, nicht ohne weiteres mit Randnummer 68 des EuGH-Urteils in Einklang gebracht werden, in der die Bestimmung der Höhe der Lizenzgebühr durch einen unabhängigen Dritten vorgesehen ist. In diesem Fall kam es darauf an, dass Unwired sich bereit gezeigt hatte, Huawei eine Lizenz zu den vom Gericht festgelegten FRAND-Bedingungen zu erteilen, während Huawei im Gegensatz dazu nur bereit war, eine Lizenz mit einem von ihm festgelegten Umfang zu erwerben.

*Frage 5: Die Zuständigkeit für den Erlass einer Unterlassungsverfügung aus Billigkeitsgründen*

159. Die fünfte Frage im Rechtsmittelverfahren wirft einen Punkt auf, der in den unteren Instanzen nicht erörtert wurde. Huawei macht geltend, dass, selbst wenn es die SEP der Klägerinnen im Vereinigten Königreich verletze und die Klägerinnen bereit seien, eine Lizenz zu Bedingungen anzubieten, die das Gericht als FRAND ansieht, das Gericht den Klägerinnen dennoch keine einstweilige Verfügung erteilen sollte, um die fortgesetzte Verletzung ihrer Patente zu verhindern, da ein solches Rechtsmittel weder angemessen noch verhältnismäßig sei. Da das einzige Interesse der Klägerinnen an der Einhaltung der britischen SEP darin besteht, angemessene Lizenzgebühren zu erhalten, und dieses Interesse durch die Zuerkennung von Schadensersatz anstelle einer Unterlassungsverfügung vollständig berücksichtigt werden kann, ist eine solche Zuerkennung auf der Grundlage der Lizenzgebühren, die vernünftigerweise für eine Lizenz für jedes der verletzten britischen Patente vereinbart werden würden, das geeignete und verhältnismäßige Mittel.

160. Zur Untermauerung dieses Arguments verweist Huawei auf die Erörterung der Gewährung von Schadensersatz anstelle einer Unterlassungsverfügung nach Section 50 des Senior Courts Act 1981 (früher nach dem Gesetz von Lord Cairns) in *One Step (Support) Ltd/Morris-Garner* [2018] UKSC 20; [2019] AC 649, wo Lord Reed in den Randnummern 43-44 und 95(3) erklärte, dass ein solcher Schadensersatz für eine noch nicht eingetretene Schädigung gewährt werden kann und dass er einen monetären Ersatz für das darstellt, was durch die Zurückhaltung des Unterlassungsanspruchs verloren geht. Es wird auch auf *Co-operative Insurance Society Ltd gegen Argyll Stores (Holdings) Ltd* [1998] AC 1 verwiesen, wo das House of Lords entschied, dass Schadenersatz in der Regel ein geeigneteres Rechtsmittel ist als eine einstweilige Verfügung, die die Fortführung eines Unternehmens vorschreibt, und auf *Lawrence gegen Fen Tigers Ltd* [2014] UKSC 13; [2014] AC 822, wo Schadenersatz unter den Umständen dieses Falles als geeigneteres Rechtsmittel angesehen wurde als eine einstweilige Verfügung, um die Fortsetzung einer Belästigung zu verhindern.

161. Huawei verweist auch auf das Urteil *eBay Inc. gegen Mercexchange LLC* 547 US 388 (2006), in dem der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten eine Entscheidung des Federal Circuit aufhob, mit der das Bezirksgericht die Verweigerung eines dauerhaften Unterlassungsanspruchs für eine PAE aufgehoben hatte. Der Supreme Court stellte fest, dass keines der beiden Gerichte sein Ermessen in Übereinstimmung mit den traditionellen Grundsätzen der Billigkeit, wie sie im Recht der Vereinigten Staaten verankert sind, ausgeübt hatte. Das Berufungsgericht hatte einen Fehler begangen, als es die Regel anwandte, dass Gerichte dauerhafte Unterlassungsverfügungen gegen Patentverletzungen erlassen, wenn keine außergewöhnlichen Umstände vorliegen.

Das Bezirksgericht hatte sich geirrt, als es die Regel aufstellte, dass ein Unterlassungsanspruch nicht besteht, wenn der Kläger bereit ist, seine Patente in Lizenz zu vergeben, anstatt sie selbst auf den Markt zu bringen. Der Oberste Gerichtshof hat sich nicht zu der Frage geäußert, ob in diesem Fall ein dauerhafter Unterlassungsanspruch gewährt werden sollte oder nicht. Huawei stützt sich insbesondere auf die von Kennedy J. in einer übereinstimmenden Stellungnahme, der sich Stevens, Souter und Breyer J. anschlossen, geäußerte Besorgnis, dass eine einstweilige Verfügung von einer PAE als Verhandlungsinstrument eingesetzt werden könnte, um exorbitante Gebühren zu verlangen. Kennedy J. vertrat die Auffassung, dass in Fällen, in denen die patentierte Erfindung nur ein kleiner Bestandteil des Produkts ist, das der Beklagte herzustellen versucht, und die Androhung einer Unterlassungsverfügung lediglich als unangemessenes Druckmittel bei Verhandlungen eingesetzt wird, der Schadenersatz durchaus ausreichen könnte, um die Verletzung zu kompensieren, und eine Unterlassungsverfügung möglicherweise nicht dem öffentlichen Interesse dient.

162. Wie Lord Neuberger in der Rechtssache *Lawrence* in Randnummer 120 bemerkte, handelt es sich bei der Befugnis des Gerichts, anstelle einer Unterlassungsverfügung Schadenersatz zuzusprechen, um eine klassische Ermessensausübung. In den meisten Fällen von Patentverletzungen haben die Richter ihr Ermessen zugunsten der Gewährung einer einstweiligen Verfügung ausgeübt. Wie Roberts CJ in der Rechtssache *eBay* in einem übereinstimmenden Urteil feststellte, dem sich Scalia und Ginsburg JJ anschlossen:

"Mindestens seit dem frühen 19. Jahrhundert gewähren die Gerichte in der überwiegenden Mehrheit der Patentfälle Unterlassungsansprüche, wenn eine Patentverletzung festgestellt wird. Diese 'lange Tradition der Equity-Praxis' [*Weinberger gegen Romero-Barcelo*, 456 US 305, 320 (1982)] ist nicht überraschend, wenn man bedenkt, wie schwierig es ist, ein Recht auf *Ausschluss* durch finanzielle Abhilfemaßnahmen zu schützen, die es einem Verletzer ermöglichen, eine Erfindung gegen den Willen des Patentinhabers *zu nutzen*. (Hervorhebung im Original)

163. Im vorliegenden Fall wurden die unteren Gerichte nicht aufgefordert, die Möglichkeit zu prüfen, anstelle einer Unterlassungsverfügung Schadenersatz zuzusprechen. Wir sind jedenfalls nicht davon überzeugt, dass es eine Grundlage gibt, auf der dieses Gericht die von Richter Birss erlassene und vom Berufungsgericht bestätigte einstweilige Verfügung durch eine Schadenersatzentscheidung ersetzen könnte.

164. Erstens gibt es im vorliegenden Fall keinen Grund für eine Besorgnis der Art, wie sie von Kennedy J. in der Rechtssache *eBay* geäußert wurde. Die Androhung einer einstweiligen Verfügung kann von den Klägern nicht als Mittel zur Erhebung überhöhter Gebühren oder als unzulässiges Druckmittel bei Verhandlungen eingesetzt werden, da sie ihre Rechte nur dann durchsetzen können, wenn sie angeboten haben, ihre Patente zu Bedingungen zu lizenzieren, von denen das Gericht überzeugt ist, dass sie fair, angemessen und nicht diskriminierend sind.

165. Dieser Punkt war eindeutig im Sinne von Birss J. Er erklärte in Randnummer 562:



"Wenn eine weltweite Lizenz nicht FRAND ist, sollte ein vermeintlicher Lizenznehmer nicht durch die Androhung einer einstweiligen Verfügung in einem Staat zur Annahme der Lizenz gezwungen werden. Wenn jedoch eine weltweite Lizenz FRAND ist, dann ändert sich die Situation. Die Logik der FRAND-Verpflichtung, die im Zusammenhang mit Patentrechten angewandt wird, besteht darin, dass der Rechtsbehelf einer einstweiligen Verfügung zur Unterlassung einer Patentverletzung, die in Bezug auf ein für gültig befundenes und verletztes/wesentliches Patent erlassen wird, den Lizenznehmer vor die einfache Wahl stellen sollte, entweder eine FRAND-Lizenz anzunehmen oder den Handel mit den Produkten einzustellen."

Auf diesen Punkt kam er am Ende seines Urteils zurück, als er in Randnummer 793 begründete, warum eine einstweilige Verfügung angemessen war:

"Die betreffenden Patente wurden für gültig befunden und verletzt. Unwired Planet möchte eine weltweite Lizenz erwerben. Huawei ist bereit, eine Lizenz für das britische Portfolio zu erwerben, weigert sich aber, eine weltweite Lizenz zu erwerben. Eine weltweite Lizenz ist jedoch FRAND und Unwired Planet ist berechtigt, darauf zu bestehen. In diesem Fall wäre eine Lizenz nur für das Vereinigte Königreich nicht FRAND. Eine einstweilige Verfügung sollte erlassen werden, da Huawei vor Gericht ohne Lizenz dasteht, aber über die Mittel verfügt, eine Lizenz zu erwerben.

166. Zweitens ist es in einem Fall wie dem vorliegenden unwahrscheinlich, dass die Verhängung von Schadenersatz einen angemessenen Ersatz für den Verlust darstellt, der durch die Verweigerung einer einstweiligen Verfügung entstehen würde. Das entscheidende Merkmal eines solchen Falles ist, dass es sich bei dem Patent um eine Standardtechnologie für Produkte handelt, die für den weltweiten Einsatz bestimmt sind. Deshalb ist die Standardtechnologie so wichtig, und deshalb müssen sich die Patentinhaber, deren Patente als SEP anerkannt werden, verpflichten, Lizenzen zu FRAND-Bedingungen zu vergeben. Sobald die Patente als SEP anerkannt wurden, kann es für den Patentinhaber durchaus unpraktisch sein, seine Rechte gegen einen Verletzer in jedem Land, in dem die Patente verletzt wurden, durchzusetzen. Das liegt daran, dass, wie der Zeuge von Huawei, Herr Cheng, in seiner Aussage einräumte, die Kosten für die Einleitung von Durchsetzungsverfahren auf der ganzen Welt, Patent für Patent und Land für Land, "unmöglich hoch" sein würden.

167. Wäre der Patentinhaber auf eine finanzielle Entschädigung beschränkt, hätten die Anwender, die die Patente verletzen, einen Anreiz, die Verletzung fortzusetzen, bis sie Patent für Patent und Land für Land zur Zahlung von Lizenzgebühren gezwungen wären. Es wäre für sie wirtschaftlich nicht sinnvoll, freiwillig FRAND-Lizenzen zu erwerben. In der Praxis könnte die Durchsetzung von Patentrechten auf dieser Grundlage durchaus unpraktisch sein, wie im vorliegenden Fall vom Zeugen von Huawei und von den unteren Gerichten eingeräumt wurde. Eine Unterlassungsverfügung ist wahrscheinlich ein wirksameres Mittel, da sie nicht nur einen kleinen Aufschlag auf die Kosten von Produkten bedeutet, die die britischen Patente verletzen, sondern die Verletzung gänzlich verbietet.

Angesichts eines solchen Beschlusses hat der Verletzer, wenn er auf dem Markt bleiben will, möglicherweise keine andere Wahl, als die FRAND-Lizenz zu akzeptieren, die der Patentinhaber ex hypothesi anbietet. Aus den in den Randnummern 164-165 dargelegten Gründen bedeutet dies jedoch nicht, dass das Gericht dem Patentinhaber die Möglichkeit gibt, seine Rechte zu missbrauchen.

168. Dieser Punkt wurde von den unteren Gerichten verstanden. Im Berufungsgericht stellte Lord Kitchin in den Randnummern 55-56 fest:

"Es kann für einen SEP-Inhaber völlig unpraktisch sein, zu versuchen, eine Lizenz für seine Patentrechte Land für Land auszuhandeln, genauso wie es für ihn unerschwinglich sein kann, zu versuchen, diese Rechte durch Rechtsstreitigkeiten in jedem Land, in dem sie bestehen, durchzusetzen. Der letztgenannte Punkt wurde von Herrn Cheng im Laufe seiner Zeugenaussage eingeräumt: Er stimmte zu, dass die Kosten eines solchen Rechtsstreits für [Unwired] unmöglich hoch sein würden ... [Es scheint uns, zumindest grundsätzlich, dass es Umstände geben kann, unter denen es nicht fair und vernünftig wäre, von einem SEP-Inhaber zu erwarten, dass er eine Lizenz aushandelt oder ein Verfahren in jedem einzelnen Land anstrengt, und dass unter diesen Umständen *nur* eine globale Lizenz oder zumindest eine Mehrgebietslizenz FRAND wäre.".

Lord Kitchin wies in Randnummer 111 auch auf die Folgen hin, die sich ergeben, wenn man der Behauptung von Huawei zustimmt, dass eine länderspezifische Lizenzierung angemessen sei:

"Der Patentinhaber muss dann Land für Land verklagen, um die Zahlung der ihm zustehenden Lizenzgebühren zu erreichen. Aber anders als bei einer normalen Patentklage, bei der ein erfolgloser Beklagter mit der Aussicht auf eine einstweilige Verfügung konfrontiert ist, wüsste der zögernde Lizenznehmer, dass, wenn man davon ausgeht, dass er nur Land für Land Lizenzen erwerben kann, keine Aussicht auf einen wirksamen Unterlassungsanspruch gegen ihn besteht, wenn er sich bereit erklärt, die Lizenzgebühren für seine Aktivitäten in einem bestimmten Land zu zahlen, sobald diese Aktivitäten als Verletzung festgestellt worden sind. Es bestünde also ein Anreiz, Land für Land so lange auszuharren, bis es zur Zahlung gezwungen wird."

169. Diese Argumentation wurde von Huawei kritisiert, aber sie ist keineswegs falsch, sondern zeigt den zentralen Grund auf, warum eine Unterlassungsverfügung notwendig ist, um dem Recht Genüge zu tun, und warum Schadensersatz kein angemessener Ersatz wäre.

### *Schlussfolgerung*

170. Bevor wir zum Schluss kommen, möchten wir unsere Wertschätzung für die hohe Qualität der Urteile der unteren Instanzen und die Hilfe, die wir aus den Urteilen des Berufungsgerichts in jeder dieser Rechtssachen erhalten haben, zum Ausdruck bringen. Aus den obigen Ausführungen ergibt sich, dass die Rechtsmittel zurückgewiesen werden müssen.

171. Wir weisen daher die Rechtsmittel zurück.