

**DAS REGIME DES EUROPEAN
TELECOMMUNICATIONS STANDARDS INSTITUTE
- ETSI: GRUNDSÄTZE, ANWENDBARES RECHT
UND DIE WIRKUNG DER ETSI GEGENÜBER
ABGEGEBENEN ERKLÄRUNGEN**

Prof. Dr. Dr. h.c. Joseph Straus *

UDK: 347.776(4)EU

347.77:656(4)

339.923:061.14(4)EU

Izvorni znanstveni rad

Primljeno: listopad 2011.

In der globalisierten Welt der immer komplexer werdenden Technologien spielen technische Standards und die sie aufstellenden und verwaltenden Standardisierungsorganisationen eine immer bedeutendere Rolle. Unter anderem obliegt den Standardisierungsorganisationen auch die Aufgabe dafür zu sorgen, dass auch zu Standards gewordene Technologien, die mit Patenten belegt sind, jedermann zu fairen, angemessenen und nicht diskriminierenden Bedingungen zugänglich bleiben. Der Beitrag befasst sich mit ETSI, seinen Funktionen, Rechtsgrundlagen und Arbeitsweise und insbesondere mit der Frage, wie das ETSI Regime sicherstellt, dass seine oft zu Normmonopolen gewordenen Standards der Interoperabilität nicht im Wege stehen.

Schlüsselwörter: European Telecommunications Standards Institute - ETSI, Wettbewerbsrecht, Lizenzierungserklärung, FRAND Bedingungen

* Prof. Dr. Dr. h.c. Joseph Straus, o. Professor, Universität Ljubljana, Kongresni trg 12, Ljubljana, Honorarprofessor Universität München, Geschwister-Scholl-Platz 1, München, Marshall B. Coyne Visiting Professor of International and Comparative Law, George Washington University Law School Washington D.C., 2000 H Street, NW, Washington, Direktor Emeritus, Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht, Marstallplatz 1, München

I. PROLOG

Einen Kollegen und Freund wie Professor Dr. Krešimir Sajko, mit dem mich seit Jahrzehnten eine enge Freundschaft verbindet, zum 75. Geburtstag gebührend zu würdigen ist keine leichte Aufgabe. Zwar dürfte die Themenwahl einem wenig Probleme bereiten, sind die wissenschaftlichen Interessen Professor Sajkos doch sehr breit gefächert. Die Vielzahl seiner in mehreren Sprachen erschienen Lehrbücher, Monographien und sonstigen Beiträge, mit welchen er die Gebiete des Internationalen Privatrechts, des Internationalen Prozessrechts und der Internationalen Handelsschiedsgerichtsbarkeit sowie des Europäischen Privat- und Prozessrechts, aber auch des Rechts des geistigen Eigentums, um nur einige Publikationsfelder des Jubilars zu nennen, bereichert hat, beweisen das beeindruckend. Aber Professor Sajko etwas Neues und Interessantes zu bieten ist angesichts seiner Universalgelehrtheit eine ganz andere Frage. Dieser Beitrag ist ein Versuch, hoffentlich kein untauglicher, einen Themenkreis anzusprechen, der Bezugspunkte sowohl zum Internationalen Privatrecht, wie dem eigentlichen Privatrecht - Schuldrecht - wie auch zum Recht des geistigen Eigentums und Wettbewerbsrecht aufweist. Es wäre schön, wenn Krešo, so darf ich den Jubilar wohl nennen, daran etwas Gefallen fände.

II. STANDARDISIERUNGSORGANISATIONEN IM KONTEXT DER EUROPÄISCHEN WETTBEWERBS - UND INNOVATIONSPOLITIK

Bevor auf die für das Regime des European Telecommunications Standards Institute (ETSI) relevanten Rechtsgrundlagen eingegangen werden soll, erscheint ein gedrängter Blick auf die Rolle erforderlich, die den Standardisierungsorganisationen und insbesondere ETSI im Kontext der europäischen Wettbewerbs- und Innovationspolitik und damit auch im Rahmen des diesen Zielen verpflichteten Wettbewerbs- und Patentrechts zukommt.

Neelie Kroes, die damalige EU Wettbewerbskommissarin, hat in einer Rede am 10. Juni 2008¹ auf die wachsende Bedeutung von technischen Standards hingewiesen und dazu zunächst erklärt:

¹ "Being Open About Standards" Speech/08/317, Brüssel, 10. Juni 2008.

„Standards are clearly more important than ever. They often facilitate economies of scale but their real impact on technology markets is their interoperability.

The development of communications networks has seen a rise in the importance of interoperability between equipment used, between services provided and between data exchanged. Interoperability encourages competition on the merits between technologies from different companies and helps prevent lock-in.

Standards are the foundation of interoperability.“

Nachdem die EU-Kommissarin darauf hingewiesen hatte, dass es geschützte („proprietary“) und offene („non-proprietary“) Standards gibt und die geschützten Technologien den Kern des europäischen Erfolges im Bezug auf die zweite und dritte Generation der mobilen Funktechnologien darstellen, wies Frau Kroes darauf hin, dass der Schutz des geistigen Eigentums stets für die Sicherung einer gerechten Gegenleistung („reward“) für die in Forschung und Entwicklung getätigten Investitionen notwendig sein werde und stellte die rhetorische Frage, „So what does this mean in practise?“.

Die Antwort von *Neelie Kroes* fiel dann folgendermaßen aus:

„First, we should only standardise when there are demonstrable benefits and we should not rush to standardise on a particular technology too early.

Second, I fail to see the interest of customers in including proprietary technologies in standards when there are no clear and demonstrable benefits over non-proprietary alternatives.

Third, standardisation agreements should be based on the merits of the technologies involved. Allowing companies to sit around a table and agree technical developments for their industry is not something that the competition rules would usually allow. So when it is allowed we have to look carefully at how it is done.

...

Standard bodies do important work in different circumstances. But like all of us their rules need to keep pace with changing commercial environment. If they need help in tightening up their rules to avoid being manipulated by narrow commercial interests, or to design the right ex ante rules, then they have my support. My door is always open.

Fourth, if we extend intellectual property protection for technology, then we should only do so when it is justified under intellectual property principles, i.e. on the basis of evidence that such extension will lead to more innovations and will therefore promote consumer welfare.

Finally, if standards develop through customer preferences, most of the time, we should do nothing.

...

Of course, although I am a great believer in the market finding the right results, I am not naïve. Sometimes intervention will be necessary.

...

Where a technology owner exploits that power,² then a competition authority or a regulator may need to intervene. It is far from an ideal situation, but that it is less than ideal does not absolve a competition authority of its obligation to protect the competitive process and consumers.

In essence, the competition authority has to recreate the conditions of competition that would have emerged from a properly carried out standardisation process.”

Aus diesen Ausführungen der Wettbewerbskommissarin N. Kroes kann nur geschlossen werden, dass Standards und die zu ihrer Annahme führenden Prozesse, welche die Notwendigkeit mit sich bringen, dass sich die beteiligten Technologieunternehmen auf sie verständigen, einigen, nur insofern wettbewerbs- (kartell-) rechtlich tolerabel sind, als sie zum Beispiel durch die Sicherstellung der Interoperabilität *den Wettbewerb zwischen Technologien verschiedener Unternehmen fördern und Vorteile für die Verbraucher bringen*. Wird hingegen die auf einem Standard beruhende Marktmacht eines Schutzrechtinhabers ausgenutzt, dann ist es die Pflicht der Wettbewerbsbehörden, zum Schutz des Wettbewerbsprozesses und der Verbraucher einzugreifen.

Auch wenn diese Grundsatzklärung der EU-Wettbewerbskommissarin aus dem Jahre 2008 stammt, verdeutlicht sie nichts anderes als ein Grundverständnis der Kommission, das sie seit der Verabschiedung der Richtlinie 83/189/EWG des Rates vom 28. März 1983 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und der technischen Vorschriften³ immer wieder zum Ausdruck brachte. Im zweiten Erwägungsgrund dieser Richtlinie sind Handelsbeschränkungen aufgrund technischer Vorschriften für Erzeugnisse nur dann für zulässig bezeichnet worden, wenn sie notwendig sind, um zwingenden Erfordernissen zu genügen, und wenn sie einem Ziel allgemeinen Interesses dienen, für das sie eine wesentliche Garantie darstellen. Dabei definiert der Art. 1 Ziffer 2 dieser

² Die Macht, die von einer sich zum “de facto” Standard entwickelten geschützten Technologie stammt [J.S.].

³ ABl. Nr. L109 vom 26.4.1983, S. 8.

Richtlinie als Norm eine technische Spezifikation, die von einer anerkannten Normungsorganisation zur wiederholten oder ständigen Anwendung angenommen wurde, deren Einhaltung jedoch nicht zwingend vorgeschrieben ist. In der Liste 1 des Anhangs führte die Richtlinie zusätzlich zu den Normungsgremien der Mitgliedsstaaten auch das Comité Européen de Normalisation (CEN) und das Comité Européen de Normalisation Electrotechnique (CENELC), beide Brüssel, auf.

Die 1988 erfolgte Gründung von ETSI geht auf eine Empfehlung zurück, die die Kommission im Grünbuch zu Standards, u.a., ausgesprochen hatte. Danach sollte die Aufgabe von ETSI sein, europäische Telekommunikationsstandards zu entwerfen.⁴ Seit der Verabschiedung der Richtlinie 98/34/EG über Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der Vorschriften über die Dienste der Informationsgesellschaft⁵ ist ETSI neben CEN und CENELC als drittes „europäisches Normungsgremium“ anerkannt.⁶

Die Kommission war sich auch stets sowohl des Spannungsverhältnisses zwischen den Rechten des geistigen Eigentums einerseits und Standards andererseits, als auch deren allgemeiner Bedeutung für die wirtschaftliche und technische Entwicklung bewusst. Obwohl Standardisierung und Schutz des Geistigen Eigentums verschiedenen Zielen dienen, müssten sie, so die Kommission, im selben industriellen und wirtschaftlichen Umfeld ko-existieren. Die Standardisierung bezweckte die Verbreitung der Technologie im öffentlichen Interesse, während die Rechte des geistigen Eigentums den Schutz des Privateigentums sicherten.⁷ Im Dezember 1991 ließ die Kommission verlauten, sie würde eine Entwicklung begrüßen, in deren Verlauf die Normungsgremien klare Bedingungen für die Aufnahme der Rechte des Geistigen Eigentums in die Standards verabschieden würden.⁸ Angesichts der Freiwilligkeit der Standardisierungsverfahren suche die Kommission das Standardisierungsverfahren nicht direkt durch gesetzliche Maßnahmen zu regeln. Gleichzeitig hob die Kommission aber hervor:

⁴ Siehe Communication from the Commission: Intellectual Property Rights and Standardisation vom 27. Oktober 1992 (COM (92) 445 (final)), Nr. 2.2.1. Siehe auch Maaßen, Normung, Standardisierung und Immaterialgüterrechte, Köln etc. 2006, Nr. 84 (S. 29).

⁵ ABl. Nr. L204 vom 21.7.1998.

⁶ Siehe Anhang I zu der Richtlinie.

⁷ Dok. COM (92) 445 (final), Nr. 1.1.1.

⁸ Ibidem, Nr. 1.1.2.

„If certain principles are not respected by standard bodies the Community will not be able to use their standards and even less to make them mandatory. Certain types of behaviour on the part either of standard bodies, or on the part of holders of intellectual property rights could bring them into conflict with the provisions of the Treaty, of Community or national legislation, or of international conventions.“⁹

Die Kommission habe daher eine Reihe von Grundsätzen aufgestellt, von denen sie glaube, dass sie die Grundlage für interne Regeln abgeben könnten, welche die Normungsgremien erarbeiten würden. Diese Gremien blieben frei, die Regeln für ihre Mitgliedschaft und interne Organisationsverfahren aufzustellen. Die Ergebnisse ihrer Aktivitäten müssten allerdings den Standardisierungsbedürfnissen der Gemeinschaft entsprechen und im Einklang mit dem Recht der Gemeinschaft und deren internationalen Verpflichtungen stehen.¹⁰

III. DAS ETSI REGIME

a) *Die Interessenlage*

Die Regeln, welche ETSI seit der Gründung im Jahre 1988 verabschiedet hat, sind somit in dem Kontext zu verstehen und auszulegen, dass sie insbesondere durch Sicherstellung der Interoperabilität der Förderung des Leistungswettbewerbs zwischen Technologien verschiedener Unternehmen und dem Wohl der Verbraucher dienen sollen. Dies gilt ganz allgemein aber besonders auch für die Regeln, welche ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Industriestandards und den Rechten des geistigen Eigentums im Fokus haben.

Michael Fröhlich, Syndikusanwalt und Direktor der Rechtsabteilung („Legal Affairs“) von ETSI, beschreibt dieses Konfliktpotential und die von ETSI statuierten Lösungen, u.a., wie folgt:

„Standardisierung ist aber auch wichtig, da durch sie doppelter Arbeitsaufwand verhindert wird, Produktionskosten gesenkt, Wettbewerb gefördert und zusätzliches Vertrauen zu den einzelnen Produkten, die nunmehr nahtlos miteinander kommunizieren können, geschaffen wird. Der Erfolg der Standardisierung bemisst sich hierbei nach der Verbreitung und Anwen-

⁹ Ibidem, Nr. 1.1.3.

¹⁰ Ibidem, Nr. 1.1.4.

derung des jeweiligen Standards im Markt. Je weiter verbreitet ein Standard ist und je häufiger er vom Markt angewandt und von den Verbrauchern benutzt wird, desto eher wird ein Standard erfolgreich sein. Dieser Aspekt der Standardisierung steht im Spannungsverhältnis zu dem Immaterialgüterrecht und hierbei insbesondere dem Patentrecht. Die kollektiven Standardisierungsinteressen der Allgemeinheit, die eine möglichst weite Verbreitung und Nutzung des Standards wünscht, stehen dem Ausschließlichkeitscharakter des Patentrechts, welches von den individuellen Verwertungsinteressen des Patentinhabers geprägt ist, diametral entgegen. Dies führt unweigerlich zu Konflikten, sobald der Inhalt eines Standards in den Schutzbereich eines Patents fällt, da der Patentinhaber dann die Möglichkeit hat, die Anwendung des Standards durch eine Lizenzverweigerung zu blockieren. Wann immer ein solcher Fall eintritt und die Anwendung eines Standards zwingend die Verwendung einer geschützten technischen Lehre erfordert, so dass der Standard nicht verwendet werden kann, ohne dass zwangsläufig eine Patentverletzung gegeben ist, liegt ein sog. essential IPR bzw. ein wesentliches Patent vor. Ein solches wesentliches Patent kann also dazu verwendet werden, Interoperabilität zu verhindern und andere davon abzuhalten, neue Lösungen zu entwickeln, die mit bestehenden Lösungen kommunizieren können.

Für ETSI ist die Lösung dieses Spannungsverhältnisses von besonderer Bedeutung, da sich der für ETSI relevante ICT Sektor¹¹ durch eine sehr hohe Innovationsrate und damit auch eine sehr hohe Patentdichte auszeichnet. Die Herausforderung bei der Lösung dieses Spannungsverhältnisses besteht nun für ein öffentlich anerkanntes Normungsgremium darin, einen möglichst fairen Ausgleich der sich widerstrebenden Interessen herzustellen. Im Einzelnen bedeutet dies, dass neben den Rechten der Patentinhaber, die frei über ihr Schutzrecht verfügen wollen und dies auch wirtschaftlich verwerten möchten, auch die Interessen jener zu berücksichtigen sind, die gerne standardfähige Produkte zu angemessenen Bedingungen herstellen und verkaufen möchten. Natürlich spielt aber auch das öffentliche Interesse eine Rolle, denn die künftigen Benutzer eines Standards sollen nicht unnötig auf eine spezielle proprietäre Technologieplattform festgelegt und begrenzt werden. Schließlich gilt es auch noch zu bedenken, dass das Normungsgremium selbst ein Interesse an der ungehinderten Nutzung seiner Standards

¹¹ Informations- und Kommunikationstechnologie [J.S.].

hat und überflüssigen Arbeitsaufwand vermeiden möchte, der dadurch entstehen kann, dass der Standard im Anschluss an seine Veröffentlichung von einem wesentlichen Patent blockiert wird und damit nicht angewandt werden kann.“¹²

Zur Lösung des aufgezeigten Konflikts hat ETSI schon kurz nach seiner Gründung Arbeiten an einem sog. *ETSI Policy and Undertaking* Projekt aufgenommen und 1993 entsprechende Grundsätze erstmals veröffentlicht. Nach intensiven und kontroversen Debatten folgte dann 1994 die Annahme der ETSI Interim IPR Policy, die nach weiteren drei Jahren im Jahre 1997 als *ETSI IPR Policy* in der (damals) endgültigen Fassung angenommen wurde.¹³

b) *ETSI's Rechtsgrundlagen und Regelwerk*

Bevor auf die im November 1997 bzw. seit Dezember 1997 geltenden *ETSI IPR Policy Regeln*, die als Annex 6 einen integralen Teil der *ETSI Rules of Procedure* bilden, eingegangen wird, soll auf einige tragende Grundsätze der *ETSI Statutes* eingegangen werden, die so wie die *Rules of Procedure* einen Teil der *ETSI Directives* darstellen.

Nach Artikel 1 Abs. 1 der *ETSI Statutes* ist das Institut eine Vereinigung („Association“), welche von den Unterzeichnern der Statutes in Übereinstimmung mit dem französischen Gesetz vom 1. Juli 1901 und dem (französischen) Dekret vom 16. August 1901 gegründet wurde. Als Hauptgeschäftssitz des Instituts bestimmt Artikel 4 Sophia-Antipolis, Valbonne (Alpes-Maritimes), Frankreich.

Als anerkannte europäische Standardisierungsorganisation sei eine der wichtigen Aufgaben des Instituts, technische Standards, die notwendig sind, um einen großen und vereinheitlichten Markt für Telekommunikation und verwandte Gebiete aufzustellen („produce“) und sie in Stand zu halten („perform maintenance“) (Art. 2 Abs. 1 S. 2). Was die Durchsetzung der Ziele des Instituts angeht, so sehen die Statutes in Artikel 2 Abs. 3 vor:

„The objective of the Institute may be achieved by any means. The Institute may carry out any action relating directly or indirectly, wholly or in part,

¹² Fröhlich, Standards und Patente - Die ETSI IPR Policy, GRUR 2008, 205 ff. (206)

¹³ Auch dazu Fröhlich, GRUR 2008, 207; und z.B. Verbruggen/Lörincz, Patente und technische Normen, GRUR Int. 2002, 815 ff. (821).

to its objective or which may develop or facilitate the achievement of its objective.“

Nach Artikel 11.3 der ETSI Statutes haben Vertreter der Europäischen Kommission und der Europäischen Freihandelszone (EFTA) in der Generalversammlung von ETSI einen besonderen Status („special status“) als Berater („counsellors“) ohne Stimmrecht.

In den ausführlichen *ETSI „Rules of Procedure“*, welche die Einzelheiten der Mitgliedschaft, der Struktur der Organisation samt den Rechten und Pflichten der einzelnen Organe (General Assembly, Board, technische Organisation, Spezialausschüsse, Generaldirektor und Stellvertretender Generaldirektor samt Sekretariat), Finanzen und nicht zuletzt die Erarbeitung und Implementierung der europäischen Standards regeln, sieht Artikel 18 Abs. 2 für den Fall, dass es zu Streitigkeiten zwischen den Mitgliedern kommen sollte, vor:

„If conciliation is unsuccessful, any legal dispute arising during the life of ETSI or during its dissolution shall be dealt with under French law unless the parties concerned agree otherwise.“

In Clause 3.1 der *ETSI Intellectual Property Rights Policy*, d.h. seiner sich auf die Rechte des geistigen Eigentums beziehenden Grundsätze, wird hervorgehoben, dass die Generalversammlung diese Grundsätze mit dem Ziel definiert, das Risiko zu verringern, dass Investitionen in die Vorbereitung, Verabschiedung und Anwendung von Standards für ETSI, seine Mitglieder und andere, welche ETSI Standards anwenden, das dadurch entstehen könnte, dass ein Standard wegen eines „wesentlichen Rechts des geistigen Eigentums“ („*Essential IPR*“) ¹⁴ nicht verfügbar wird. Um dieses Ziel zu erreichen, suchten die ETSI IPR Grundsätze ein Gleichgewicht („balance“) zwischen den Bedürfnissen der Standardisierung für öffentliche Anwendung im Bereich der Telekommunikation und den Rechten der IPR Inhaber herbeizuführen (Clause 3.1). ETSI Mitglieder und deren „Affiliates“ und Dritte sollten adäquat belohnt („rewarded“) werden für die Nutzung von IPR, die in die Standards implementiert wurden (Clause 3.2).

¹⁴ Als „wesentlich“, *Essential IPR*, definiert Clause 15.6: „‘Essential’ as applied to IPR means that it is not possible on technical (but not commercial) grounds, taking into account normal technical practice and the state of the art generally available at the time of standardization, to make, sell, lease, or otherwise dispose of, or repair, use or operate equipment or methods which comply with a standard without infringing that IPR. For the avoidance of doubt in exceptional cases where a standard can only be implemented by technical solutions, all of which are infringements of IPRs, all such IPRs shall be considered essential.“

ETSI soll sinnvolle Maßnahmen ergreifen, um soweit wie möglich sicherzustellen, dass sich auf Vorbereitung, Annahme und Anwendung von Standards beziehende Aktivitäten es ermöglichen werden, dass Standards für potentielle Nutzer nach den allgemeinen Grundsätzen der Standardisierung zur Verfügung stehen werden (Clause 3.3).

c) Die Implikationen der Clause 6.1 der ETSI IPR Policy

Um diese Ziele zu erreichen, ist es eine der wichtigsten Pflichten der Mitglieder, angemessene Anstrengungen zu unternehmen, um ETSI rechtzeitig über wesentliche Patente zu informieren, von denen sie Kenntnis erlangen. Insbesondere soll ein Mitglied, das neue Vorschläge für einen technischen Standard unterbreitet, nach Treu und Glauben ETSI auf alle seine Patente aufmerksam machen, welche im Falle der Annahme wesentlich werden könnten (Clause 4.1).

Erfährt der ETSI Generaldirektor, dass ein Patent *wesentlich* für einen bestimmten Standard ist, so hat er nach *Clause 6.1* der IPR Policy unverzüglich den Inhaber aufzufordern, dass er innerhalb von drei Monaten abgibt

„An undertaking that it is prepared to grant irrevocable licenses on fair, reasonable and non-discriminatory terms and conditions¹⁵ under such IPR to at least the following extent:

- MANUFACTURE, including the right to make or have made customize components and sub-systems to the licensee's own design for use in MANUFACTURE;
- Sell, lease, or otherwise dispose of EQUIPMENT so MANUFACTURED;
- Repair, use, or operate EQUIPMENT or
- Use METHODS.”

Wird die angeforderte Erklärung abgegeben, bzw. von ETSI erhalten, so ist ETSI nach *Clause 7.1* der IPR Policy verpflichtet, dafür zu sorgen, dass jeder veröffentlichte Standard Informationen über alle wesentlichen Patente enthält, welche ETSI vor der Veröffentlichung des Standards zur Kenntnis gebracht wurden. ETSI ist darüber hinaus verpflichtet, geeignete Verfahren zur Verfügung zu

¹⁵ FRAND-Bedingungen [J.S.].

stellen, um Zugang zu sich auf wesentliche Patente beziehende Informationen, die ihr zur Kenntnis gebracht wurden, jeder Zeit zu ermöglichen.¹⁶

Auf Verlangen und Kosten der *EU-Kommission und/oder EFTA*, hat ETSI sachverständig („competent“) und zeitig eine Untersuchung, einschließlich einer Patentrecherche, mit dem Ziel durchzuführen, festzustellen, ob es Schutzrechte gibt, die wesentlich für den vorgeschlagenen Standard werden würden und welche die Konditionen und Bedingungen („terms and conditions“) für deren Lizenzierung sind (Clause 6.2).

Informiert ein Mitglied ETSI, dass es nicht bereit sei, das Schutzrecht in Bezug auf einen Standard zu lizenzieren, so hat die Generalversammlung die Anforderungen für den betreffenden Standard zu prüfen und festzustellen, ob es gangbare („viable“) alternative Technologien für den Standard gibt, welche durch das betreffende Patent nicht blockiert sind und die ETSI Anforderungen erfüllen (Clause 8.1.1). Gibt es nach Meinung der Generalversammlung solche alternative Technologien nicht, ist die Arbeit am Standard einzustellen und der ETSI Generaldirektor hat den Patentinhaber aufzufordern, seine Position erneut zu überdenken. Bleibt der Patentinhaber bei seiner Weigerung, hat er innerhalb von drei Monaten den ETSI Generaldirektor zu informieren und seine Entscheidung schriftlich zu begründen (Clause 8.1.2).

¹⁶ “7.2 ETSI shall establish appropriate procedure to allow access at any time with regard to ESSENTIAL IPRs which have been brought to the attention of ETSI.” Daher unterhält ETSI eine Datenbank (“ETSI IPR Online Database“) in der alle Informationen über die dem Institut als wesentlich oder als potentiell wesentlich notifizierten Patente aufgeführt sind. Dabei macht ETSI in 3.1.2 des Guide on IPRs (27. November 2008) darauf aufmerksam, ETSI has not checked the validity of the information, nor the relevance of the identified patent/patent application to the ETSI standards and cannot confirm, or deny that the patents/applications are, in fact, essential, or potentially essential; No investigation, or IPR searches have been carried out by ETSI and therefore, no guarantee can be given concerning the existence of other IPRs which are, or may be essential; Potential licensees should use the information in this database at their discretion and should contact the patent holder, for example to establish the status of a disclosed patent family, prior to making a patent licensing decision.“ Darüber hinaus veröffentlicht ETSI zweimal jährlich ein “ETSI Special Report SR 000314“, der ebenfalls relevante Daten enthält (ETSI Guide on IPR, 3.1.1. (vgl. dazu auch Fröhlich, GRUR 2008, 209 und dort die Fußn. 33 und 34)).

Ist der die Lizenzklärung verweigernde Patentinhaber kein ETSI Mitglied, hat der ETSI Generaldirektor ähnlich vorzugehen wie bei den Mitgliedern. Bleibt er erfolglos, so hat er die Generalversammlung zu informieren, welche darüber abzustimmen hat, ob der Standard dem zuständigen Ausschuss unverzüglich mit dem Auftrag übermittelt wird, ihn so zu ändern, dass das fragliche Patent nicht weiter wesentlich bleibt (Clause 8.2. iii)). Kommt es zu keiner solchen Entscheidung der Generalversammlung, können geeignete Mitglieder aufgefordert werden, ihre guten Dienste zu nutzen („to use their good services“) um eine Lösung des Problems zu finden (Clause 8.2 iv)). Versagt auch dies, so sieht Clause 8.2. v) vor:

„Where (iv) does not lead to a solution, then the General Assembly shall request the European Commission to see what further action may be appropriate, including non-recognition of the Standard in question.“

Aus der geschilderten Regelung wird die rechtliche Wirkung der Abgabe der Lizenzierungserklärung nach Clause 6.1 der ETSI IPR Policy klar ersichtlich: Wird eine solche Erklärung, nämlich dass das für ETSI-Standard als wesentlich gehaltene Patent zu fairen, angemessenen („reasonable“) und nicht diskriminierenden Konditionen und Bedingungen, also FRAND-Bedingungen unwiderruflich zu lizenzieren, vom Patentinhaber nicht abgegeben, so sorgt das rechtliche Instrumentarium von ETSI u. U. unter Einschaltung der EU-Kommission dafür, dass es zu keinem ETSI Standard kommt oder ein bestehender Standard abgeschafft oder so verändert wird, dass das Patent, dessen Inhaber die Lizenzklärung verweigert hat, nicht oder nicht mehr für den Standard wesentlich ist.

Die Verpflichtungserklärung nach Clause 6.1 der ETSI IPR Policy hat also für den Patentinhaber automatisch den Anschein zur Folge, dass das als wesentlich deklarierte Patent den betreffenden ETSI-Standard erfasst. Die patentierte Technologie wirkt sowohl zu Gunsten als auch zu Lasten Dritter nicht mehr nur als eine patentgeschützte Erfindung, sondern wegen des zum *de jure* gewordenen Standard als ein *Normmonopol*.¹⁷ Zu Gunsten Dritter deshalb, weil damit das Zugangsrecht gesichert ist; zu Lasten Dritter deshalb, weil es zu ihrer Verwendung in der Regel keine zulässigen technischen Alternativlösungen gibt. Erweist sich letztlich, dass das Patent tatsächlich ETSI-Standard wesentlich ist, verdankt es diese zusätzliche Eigenschaft, nämlich die des Normmonopols, einzig der

¹⁷ Vgl. Ullrich, Patente, Wettbewerb und technische Normen: Rechtliche und ordnungspolitische Fragestellungen, GRUR 2007, 817 ff.

Entscheidung der ETSI Gremien. Weil ETSI Normen als europäische Normen (EN) in der Regel rechtlich verbindlich werden,¹⁸ beherrschen die ETSI-Standard wesentlichen Patente auch die Interoperabilität, welche nach dem ETSI Konzept jedem Dritten zur Verfügung stehen sollte. Dies alles ändert allerdings nichts daran, dass im Streitfall dem Inhaber des als Standard-wesentlich deklarierten Patents die Beweislast trifft, die Standard-Wesentlichkeit ebenso zu beweisen, wie die Benutzung des fraglichen Patents.

Die zum Normmonopol gewordene Technologie wird diesen Monopolstatus, den sie nur unter der Voraussetzung erlangen konnte, dass der Inhaber des sie schützenden Patents die Lizenzierungserklärung nach Clause 6.1 der ETSI IPR Policy abgegeben hatte, so lange behalten, bis der Standard durch eine neue ETSI Norm ersetzt wird oder sie aus sonstigen technischen Gründen obsolet wird. Wenn *Ulbrich* im Zusammenhang mit der Lizenzierungserklärung nach Clause 6.1 ETSI IPR Policy die Meinung vertritt, es handle sich

„im Verhältnis zur Normungsorganisation (ETSI) um eine Obliegenheit, weil die mangelnde Bereitschaftserklärung oder tatsächliche Lizenzverweigerung - nach einem einfachen Mahnverfahren - nur zur Zurückziehung und/oder Revision der Norm führen kann,¹⁹

so wird er der rechtlichen Tragweite der fraglichen Erklärung keineswegs gerecht. Dies deutet er selbst mit dem Hinweis an, dass tatsächliche Lizenzverweigerung „nur“ zur Zurückziehung und/oder Revision der Norm führen kann.

Die Kombination der rechtlichen Wirkungen, die sich ergibt aus der Abgabe einer Erklärung nach Clause 6.1 der ETSI IPR Policy einerseits und aus der ihr folgend ergangenen oder bereits vorhandenen und deshalb aufrechterhaltenen Standard Entscheidung der ETSI Gremien andererseits, kann nicht ohne Folgen für die notwendige rechtliche Qualifikation der Lizenzierungserklärung nach Clause 6.1 der ETSI IPR Policy bleiben: denn, ohne die Verpflichtungserklärung könnten die als Standard-wesentlich deklarierten Patente nicht den Status einer europäisch verbindlichen Norm - eines Normmonopols - erlangen, das aus praktischen und rechtlichen Gründen, jedenfalls ab einem gewissen Zeitpunkt und dem damit zusammenhängenden Verbreitungsgrad, weder zurückgezogen noch revidiert werden kann. Die Lizenzklärung ist somit keineswegs, wie

¹⁸ ETSI Normen werden mittels ausschließlicher Verweisung z.B. in nationalen Gesetzen über Mobiltelefonnetzwerke rechtlich bindend. Vgl. dazu z.B. Verbruggen/Lörincz, GRUR Int. 2002, 819.

¹⁹ GRUR 2007, 822.

von Ullrich angenommen, lediglich als eine Obliegenheitserklärung gegenüber ETSI zu qualifizieren. So wie das als wesentlich deklarierte Patent mit Abgabe der Lizenzklärung die Potentialität erwirbt, andere, zusätzliche rechtliche Wirkungen zu entfalten, so muss dies auch auf die rechtlichen Wirkungen der Lizenzierungserklärung zutreffen. Sie muss auf Dauer bewirken, dass sichergestellt wird, dass die zum ETSI-Standard, also einer europäischen Norm gewordenen Technologie zu FRAND-Bedingungen insbesondere von anderen ETSI Mitgliedern tatsächlich und nicht nur theoretisch genutzt werden kann. Dazu hat sich der Patentinhaber durch die Abgabe einer solchen Erklärung ETSI gegenüber vertraglich verpflichtet.²⁰ So lange damit diesem gegenüber das als wesentlich indizierte Patent als wesentlich für den ETSI Standard gilt, haftet diese vertragliche, gegenüber allen an der Nutzung der zum Standard gewordenen Technologie Interessierten wirkende Lizenzierungspflicht, deren Mindestumfang Clause 6.1 der ETSI IPR Policy festlegt, diesem Patent an.²¹ Daraus folgt zugleich, dass der Patentinhaber an die Lizenzierungsbedingungen, die für das betreffende Patent zu FRAND-Bedingungen wurden, hinsichtlich dieses Patents grundsätzlich gebunden ist.

Das sieht auch das Landgericht Düsseldorf so. In seiner Entscheidung vom 13. Februar 2007 (4a O 124/05)²² führt es zu der Frage, ob ein Patentinhaber, der eine Lizenzierungserklärung nach Clause 6.1 ETSI IPR Policy abgegeben hat, zur Erteilung einer Lizenz verpflichtet ist, Folgendes aus:

²⁰ Man kann Ullrich deshalb auch darin nicht folgen, dass die Lizenzvergabe und die Festsetzung der Lizenzbedingungen im Einzelnen grundsätzlich Sache des Schutzrechtsinhabers und des Lizenzsuchenden sei und sich ETSI als Organisation da nicht "einmisch", wie von ihm in diesem Zusammenhang betont und von seiner Sichtweise konsequent weitergedacht wird (GRUR 2007, 822 (I. Sp. oben)). Zum einen sind die FRAND-Bedingungen entscheidend, zum anderen kann sich der Inhaber des wesentlichen Patents seiner Lizenzierungspflicht nicht mehr entziehen. Folgte man Ullrich, würde dies in letzter Konsequenz bedeuten, dass der Inhaber eines für den Standard wesentlichen Patents, ohne Rücksicht auf die von ihm eingegangene vertragliche Verpflichtung, durch eigene Interpretation der FRAND-Bedingungen die Nutzung der zum Standard gewordenen Technologie verhindern und damit das gesamte ETSI System inoperabel machen könnte.

²¹ Fröhlich, GRUR 2008, 211, stellt dazu fest: "entschließt sich der Patentinhaber aber dazu, die FRAND-Lizenzklärung abzugeben, ist für ETSI zunächst einmal sichergestellt, dass die künftigen Anwender des Standards die erforderlichen Lizenzen zu wesentlichen Patenten zu FRAND-Bedingungen erhalten. Die künftige ungehinderte Anwendung des Standards ist damit grundsätzlich objektiviert."

²² Quelle juris.

„Ein solcher vertraglicher Anspruch steht der Beklagten nach der Regelung 6.1 der ETSI-IPR Policy zu. Die Klägerin als Mitglied der ETSI ist an die Regelung der ETSI IPR Policy gebunden. Die ETSI wurde 1988, wie die Beklagte vorgetragen hat, auf Initiative der Europäischen Kommission von verschiedenen, im Mobilfunk tätigen Unternehmen mit dem Ziel gegründet, einen gemeinsamen Mobilfunkstandard für Europa zu entwickeln. Die ETSI hat ca. 700 Mitglieder aus 56 Ländern, worunter sich sämtliche im Mobilfunksektor tätigen Unternehmen befinden, die auf diesem Gebiet über technisches know-how verfügen. Als solche haben sie im Rahmen der ETSI u.a. den Mobilfunkstandard GSM und seinen Unterstandard GPRS entwickelt und verabschiedet, der sich in Europa als einheitlicher Standard durchgesetzt hat und technisch zwingend geworden ist beim Betrieb von Mobilfunk. Für ein im Mobilfunk tätiges Unternehmen ist der GSM Standard eine zwingende Voraussetzung seiner Wettbewerbsfähigkeit, da die Geräte geeignet sein müssen, im GSM-Standard zu operieren. Die Mitglieder der ETSI verfügen über eigenes technisches know-how und zahlreiche Patente im Mobilfunkbereich. Das know-how und die Patente (essential patents), welche den GSM/GPRS-Standard bilden, wurden jedoch nicht auf die ETSI übertragen. Die Mitglieder haben sich vielmehr verpflichtet, wie der unterstehend zitierten Regelung 6.1 entnommen werden kann, an ihren jeweiligen „essential patents“ Lizenzen zu vergeben. Diese Verpflichtung gilt auch gegenüber dritten Unternehmen, die nicht Mitglied der ETSI sind, wie die Beklagte, wie der Regelung 1.4 des ETSI Guide on Intellectual Property Rights (IPRs) gemäß Stand vom 23. November 2005 zu entnehmen ist (Anlage B & B 20).“²³

Nachdem das Landgericht den Wortlaut der Clause 6.1 der ETSI IPR Policy wiedergegeben hat, führt es fort:

„Ob diese Regelung der Beklagten ein eigenes klagbares Recht auf Erteilung einer Lizenz, vergleichbar mit der Vorschrift des § 328 Abs. 2 BGB einräumt, kann vorliegend offen bleiben, da die Regelung 6.1 jedenfalls der Durchsetzung von Rechten wegen Verletzung eines im GSM/GPRS-Standard enthaltenen Patents entgegen gehalten werden kann. Weiter kann vorliegend auch offen bleiben, ob die Klägerin nach dem Inhalt der Klausel - entgegen der allgemeinen kartellrechtlichen Vorschriften - zur *Abgabe eines Angebotes*²⁴

²³ Nr. 4b) Abs. 1 der Entscheidungsgründe.

²⁴ Hervorhebung im Original.

auf Abschluss eines Lizenzvertrages gegenüber einem Lizenzsucher zu fairen, angemessenen und nicht diskriminierenden Bedingungen vertraglich verpflichtet ist. Denn ist der Schutzrechtsinhaber - wie hier - prinzipiell zur Lizenzierung gewillt und hat sich zur Erfüllung einer Lizenz vertraglich verpflichtet, so stellt sich, wenn er gegenüber dem Lizenzsucher ein Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages abgegeben hat, allein die Frage, ob unangemessene Lizenzgebühren verlangt werden (sog. Ausbeutungsmissbrauch) oder ob seine Lizenzierungspraxis diskriminierend und/oder unangemessen ist.“²⁵

Grundsätzlich die gleiche Auffassung vertritt in der Literatur Dollmans,²⁶ im Zusammenhang mit der Frage, welche Ansprüche der Inhaber eines vom ihm als wesentlich deklarierten Patents hat, wenn ein an der Lizenz Interessierter die Bereitschaft erklärt, Zahlungen nach FRAND für alle wesentlichen Patente zu leisten, zugleich aber die Gültigkeit und Wesentlichkeit dieser Patente in Frage stellt. Dollmans dazu:

„The Patentee should, however, refrain from requesting injunctive relief against Implementors who challenge the validity or applicability of the patents, or the level of the royalty, because:

- i) it is estopped from demanding an injunction against Implementors who have declared that they are prepared to pay FRAND royalties, since it has previously stated that it is willing to license any patents it has on such terms, and
- ii) a demand for injunctive relief would raise competition problems under Article 82 EC in a standardized environment, or breach the conditions for exemptions of the standard agreement (or associated patent pool) under Article 81 (3) EC.”²⁷

²⁵ Ibidem, letzter Absatz.

²⁶ Standards for Standards, Paper for American Bar Association, Section of Antitrust Law, Spring Meeting 2002, Session on Trade Associations, Washington D.C., April 26, 2002; and for the Joint Department of Justice Antitrust Division/Federal Trade EC Commission hearings on Competition and Intellectual Property Law and Policy in the Knowledge-Based Economy, Session on Comparative Law Topics: Licensing of Intellectual Property in other Jurisdictions, May 22, 2002 (<http://www.frc.gov/opp/intellect/02052/dollmans.pdf>).

²⁷ Ibidem, S. 22. So auch explizit in Bezug auf ETSI Erklärungen Amar/Puech, Licensing Essential Patents in the Telecoms Industry, Managing Intellectual Property July/August 2009, 101 ff., 102 (“however, a thorough analysis of the FRAND ETSI Commitment shows that it is a binding irrevocable covenant that precludes the author of the undertaking from claiming infringement of his essential patents”); so auch Agé/Métier/Haft/Hahn/van Gardingen/Laakkonen, Litigating Standard Patents - FRAND and Antitrust

Was das auf die ETSI IPR Grundsätze *anwendbare Recht* angeht, so bestimmt Clause 12:

„The Policy²⁸ shall be governed by the laws of France. However, no Member shall be obliged by the Policy to commit a breach of the laws of its country or to act against supranational laws or regulations applicable to its country insofar as derogation by agreement between parties is not permitted by such law. Any right granted to, and any obligation imposed on, a Member which derives from French Law and which are not already contained in the national or supranational law applicable to that Member is to be understood as being of solely contractual nature.“

Nach Clause 14 bedeutet jede Verletzung der ETSI IP Policy durch ein ETSI Mitglied den Bruch seiner Verpflichtungen gegenüber ETSI. Die ETSI Generalversammlung hat die Zuständigkeit, über geeignete Maßnahmen gegenüber dem Verletzer zu entscheiden.

Im Laufe der Zeit erfuhr ETSI IPR Policy einige klarstellende Ergänzungen.²⁹ So ist in der am 26. November 2008 von der ETSI Generalversammlung verabschiedeten Fassung in Clause 6.1 noch ein Absatz mit folgendem Wortlaut hinzugekommen:

„In the event a Member assigns or transfers ownership of an ESSENTIAL IPR that it disclosed to ETSI, the Member shall exercise reasonable efforts to notify the assignee or transferee of any undertaking it has made to ETSI pursuant to Clause 6 with regard to that ESSENTIAL IPR.“³⁰

Erläuternd dazu heißt es in dem vom ETSI Board am 27. November 2008 verabschiedeten „*ETSI Guide on Intellectual Property Rights*“, der nur erklärende Informationen enthält und die IPR Policy nicht ersetzt, unter dem Titel „*Transfer of Ownership of Essential IPRs*“

Implications, Managing Intellectual Property July/August 2009, 86 ff., 87 (“this undertaking, therefore, prevents the patent holder from being granted an injunction to stop importing,..., etc. the products implementing the patented technology, essential to the standard.”).

²⁸ Nach den Definitionen, die in Clause 15 enthalten sind, sind unter “Policy” die ETSI Intellectual Property Rights Policy, also Grundsätze zu verstehen (Clause 15.7) und unter IPR alle Rechte des geistigen Eigentums einschließlich deren Anmeldungen, mit Ausnahme von Marken.

²⁹ Siehe “History of the ETSI Directives, in ETSI Directives, Fassung 25, Januar 2009, S. 197 ff. (198).

³⁰ Ibidem, S. 35.

„Taking into account the importance of a robust standard system, those implementing ETSI standards should be able to rely on licensing undertakings provided in accordance with Clause 6.1 of the ETSI IPR Policy, regardless of any change in the ownership of the relevant IPRs. To that end, it is desirable that, to the maximum extent possible in each legal jurisdiction, when ownership of an ESSENTIAL IPR is transferred, any applicable licensing undertaking should automatically transfer to the new owner. Some legal jurisdiction may already provide for achievement of this result. However, ETSI recognizes that this result may not be certain in all legal jurisdictions.

Therefore, ETSI encourages:

- prospective assignees or transferees to check applicable licensing declarations, for example, by searching for registration of such declarations in the ETSI IPR database.
- Members that have given General IPR licensing declarations to draw attention of any assignee or transferee to the possibility that undertaking given in such declarations might apply to the IPRs that are to be assigned or transferred.³¹

d) *Das ETSI Regime und europäisches Wettbewerbsrecht*

Abschließend sei in Bezug auf das ETSI Regime noch auf die „*ETSI Guidelines for Antitrust Compliance*“ in der vom Board am 27. November 2008 angenommenen Fassung, hingewiesen. Darin wird zunächst festgehalten, dass ETSI mit seinen 650 Mitgliedern aus mehr als 51 Ländern das führende Organ für global anwendbare Standards für Telekommunikation und andere sich auf elektronische Kommunikation beziehende Dienste sei. ETSI's europäische Normen (EN) seien die Grundlage für in der europäischen Gesetzgebung angewandte harmonisierte Standards. ETSI's Stellung als anerkanntes europäisches Normungsgremium nehme jedoch weder ETSI selbst, noch ihre Mitglieder, noch ihre Aktivitäten von der Anwendung des Wettbewerbsrechts (Kartellrechts) aus. Weil es für ETSI und ihre Mitglieder wichtig sei, sich im Einklang mit allen Gesetzen zu verhalten, die sich auf die Führung deren Aktivitäten beziehen, habe man ETSI Leitlinien für Kartellrecht konformes Verhalten ausgearbeitet, die auf alle ETSI Aktivitäten Anwendung finden sollen.³²

³¹ Clause 4.2.

³² *Ibidem*, Einleitung, S. 65.

Die ETSI Leitlinien verweisen zunächst auf Art. 81 (jetzt Art. 101 AEUV) und 82 (jetzt Art. 102 AEUV) EGV als die entscheidenden europäischen Kartellrechtsnormen und stellen kurz deren Inhalt vor. Sodann wird hervorgehoben dass ETSI einerseits ein amtliches Standardisierungsgremium sei, andererseits aber eine Vereinigung von Unternehmen im Sinne von Art. 81 Abs. 1 EGV (jetzt Art. 101 Abs. 1 AEUV) darstelle. ETSI stelle auch ein Forum dar, in dem Wettbewerber interagieren, weshalb das Wettbewerbsrecht sowohl auf Entscheidungen von ETSI als Standardisierungsgremium als auch auf Aktivitäten seiner Mitglieder im Rahmen von ETSI anwendbar sei. Alle ETSI Mitglieder unterliegen grundsätzlich Art. 81 EGV (jetzt Art. 101 AEUV) und alle Formen von Verträgen, welche die Beschränkung des Wettbewerbs bezwecken, könnten grundsätzlich unter den Wortlaut von Art. 81 Abs. 1 EGV (jetzt Art. 101 Abs. 1 AEUV) fallen. Dazu zählen die Leitlinien auch Beschränkungen in Lizenzverträgen, die sich auf Rechte des geistigen Eigentums beziehen.³³

Außer Art. 81 EGV (jetzt Art. 101 AEUV) könnte das Verhalten der ETSI Mitglieder aber auch gegen Art. 82 EGV (jetzt Art. 102 AEUV) verstoßen, der den Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung eines Unternehmens verbiete, welche negative Auswirkungen auf den Handel zwischen den Mitgliedstaaten hätte. Dazu zählen die Leitlinien auch die Auferlegung von diskriminierenden und unfairen Konditionen durch das marktbeherrschende Unternehmen, an jede Kategorie der Nutzer, oder jedes andere Unternehmen, das vertragliche Beziehungen mit dem beherrschenden Unternehmen unterhält.³⁴

IV. ANWENDBARES RECHT

Was das auf das ETSI Regime anwendbare Recht angeht, so ist bereits darauf hingewiesen worden, dass es sich bei ETSI nach Artikel 1 Abs. 1 seiner Statute um eine Vereinigung des französischen Rechts handelt, deren Hauptverwaltungssitz Sophia Antipolis, Valbonne, Frankreich, ist. Darüber hinaus ist ebenfalls festgehalten worden, dass nach Artikel 18 der ETSI Rules of Procedure auf alle Rechtstreitigkeiten („any legal dispute“) die während des Bestehens von ETSI oder während seiner Auflösung zwischen Mitgliedern³⁵

³³ Ibidem, B. 2.2-2.5 (iii)).

³⁴ Ibidem, B. 3.1-3.3 (e)).

³⁵ In Artikel 18 Abs. 1 der ETSI Rules of Procedure heißt es: “In the event of a dispute arising between Members, ...”.

entstehen, das französische Recht Anwendung findet, wenn die Parteien nichts anderes vereinbart haben. Schließlich bestimmt auch Clause 12 der ETSI IPR Policy, dass die ETSI Intellectual Property Policy, also die entsprechenden ETSI Grundsätze insgesamt, nach französischem Recht beurteilt werden.³⁶

Daraus ergibt sich zunächst, dass z.B. ein mit einem Rechtsstreit aus dem ETSI Mitgliedsverhältnis befasstes deutsches Gericht nach deutschem Internationalen Privatrecht die Verpflichtungen der Mitglieder gegenüber der ETSI ebenso nach französischem Recht, also dem Recht des Landes, in dem die tatsächliche Hauptverwaltung von ETSI liegt, entscheiden müsste, wie die Frage, ob zwischen zwei deutschen Mitgliedern von ETSI aufgrund der gemeinsamen Mitgliedschaft Treuepflichten bestehen.³⁷

Die Abgabe einer Lizenzierungserklärung durch ein ETSI Mitglied sowie die später geschlossenen Lizenzverträge sind nach den Kollisionsregeln der Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17.6.2008 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom I), die am 17.12.2009 in Kraft getreten ist (ABl. 2008 L S. 177 vom 4.7.2008) zu beurteilen, die auf Verträge, die nach dem 17.12.2009 geschlossen wurden, Anwendung findet. Danach können die Parteien insoweit das anwendbare Recht frei wählen (Art. 3 Abs. 1 Rom I; Im Erwägungsgrund 11 wird hervorgehoben, die freie Rechtswahl sollte einer der Ecksteine des Systems der Kollisionsnormen im Bereich der vertraglichen Schuldverhältnisse sein). Die von ETSI für die nach Clause 6.1 der ETSI IPR Policy abzugebenden Erklärungen verwendeten Vordrucke sehen die Anwendung französischen Rechts ausdrücklich vor. Die in Annex 6 der ETSI Rules of Procedure als Appendix A enthaltene „IPR Licensing Declaration Form“ enthält diesbezüglich folgenden Text:

„The construction, validity and performance of this general IPR Licensing Declaration shall be governed by laws of France.“

Die Unterzeichnung eines solchen Vordrucks stellt zweifelsohne eine ausdrückliche Rechtswahl dar.

Festzuhalten ist darüber hinaus, dass die nach Clause 6.1 der ETSI Policy geleisteten Erklärungen, unabhängig von dem verwendeten Vordruck, stets auf

³⁶ Siehe auch Amar/Puech, *Manging Intellectual Property*, July/August 2009, 102.

³⁷ So Maaßen, a.a.O., Fußn. 4, Nr. 622 (S. 268). In diesem Sinne auch Amar/Puech, *ibidem*, S. 102 („this would equally apply before foreign jurisdictions, since French law would govern any dispute relating to an ETSI undertaking.“).

der Grundlage der ETSI-Satzung einschließlich der ETSI Rules of Procedure,³⁸ deren integraler Bestandteil die in Annex 6 enthaltene ETSI IPR Policy ist, mit der ausdrücklichen Unterwerfung aller Rechtsstreitigkeiten zwischen den Mitgliedern unter das französische Recht abgegeben werden. Damit steht fest, dass durch die Abgabe einer Lizenzierungserklärung nach Clause 6.1 der ETSI Policy, das erklärende Mitglied durch ausdrückliche Bezugnahme auf diese Clause, die einen Teil der ETSI Policy, einschließlich der Clause 12 darstellt und einen integralen Teil der ETSI Rules of Procedure mit ihrem Artikel 18 bildet, die Beurteilung der Erklärung und deren Wirkungen wenn nicht ausdrücklich, wofür die überwiegenden Argumente sprechen,³⁹ so jedenfalls konkludent (im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Satz 2, 2. Halbsatz Rom I VO) dem französischen Recht unterstellt hat.⁴⁰ Wie *Maaßen* darüber hinaus zu Recht bemerkt, dürfte im Zweifel eine solche Erklärung auch die engste Verbindung zum Recht des Sitzlandes der jeweiligen Organisation, hier also zum französischen Recht haben.⁴¹ Dies nicht nur im Sinne des Art. 28 Abs. 1 S. 1 EGBGB, auf den sich *Maaßen* berief und der bis zum 17.12.2009 in der Bundesrepublik Deutschland anwendbar war (BGBl. 2009 I S. 1574), sondern gleichermaßen im Sinne

³⁸ Der Antragsvordruck für die Mitgliedschaft in ETSI ("Application for ETSI Membership") enthält u.a. die folgenden Passagen: "...Cognizant of the ETSI Statutes and Rules of Procedure available at <http://portal...> hereby applies for ETSI Membership in the category of ... The applicant Administration/Organization hereby agrees and commits itself to comply with the provisions of the Statutes and Rules of Procedure of ETSI and all decisions taken by the ETSI General Assembly, contribute to the work, to make use of the standards produced to the extent practicable and to support those standards for use as the basis for world standards and recommendation."

³⁹ Nach Magnus in Staudinger, Art. 27 Rdn. 53 EGBGB, handelt es sich z.B. auch dann noch um eine ausdrückliche Rechtswahl, wenn eine Rechtswahlklausel in AGB enthalten ist, die ihrerseits stillschweigend vereinbart wurde (unter Berufung auf BGHZ 108, 353), ferner auch dann, wenn ein Vertrag auf die Bedingungen eines anderen verweist oder ihn ausdrücklich einbezieht, der seinerseits eine Rechtswahl enthält. Siehe dort auch Rdn. 76 mit weiteren Hinweisen.

⁴⁰ Für die Beurteilung der Frage, ob eine Rechtswahl konkludent erfolgt ist, kommt es auf die Umstände des Falles an. Zu den in Frage kommenden Umständen siehe z.B. Martiny in Münchner Kommentar, Art. 27 EGBGB, Rdn. 43 ff.; ferner Magnus in Staudinger, Art. 27 Rdn. 81 ff., und Kropholler, Internationales Privatrecht, 6. Aufl. 2006, § 52 II 1 (S. 460).

⁴¹ *Maaßen*, a.a.O., Fußn. 4, Nr. 623 (S. 269).

des Art. 4 Abs. 3 ggf. Abs. 4 der Rom I VO. Hinzugefügt sei, dass angesichts der erklärten und von der Europäischen Gemeinschaft nicht nur geförderten sondern auch geforderten Ziele von ETSI, sowie angesichts der Tatsache, dass es 650 ETSI Mitglieder aus mehr als 51 Ländern gibt, eine unterschiedliche Anknüpfung der Lizenzierungserklärungen an Rechte verschiedener Staaten, u.U. eben auch Staaten die gar keine Mitglieder der Europäischen Gemeinschaft sind, die Erreichung der ETSI Ziele schlicht unmöglich machen würde und im Widerspruch zum Erwägungsgrund 16 der Rom I VO stünde. Letzterer fordert, dass die Kollisionsnormen ein hohes Maß an Berechenbarkeit aufweisen sollten, um zum allgemeinen Ziel dieser Verordnung, nämlich zur Rechtssicherheit im europäischen Rechtsraum, beizutragen. Auch Satz 2 dieses Erwägungsgrunds, der den Gerichten ein gewisses Maß an Ermessen einräumt, allerdings, um es ihnen zu ermöglichen, das Recht bestimmen zu können, das zu dem Sachverhalt die engste Verbindung aufweist.

V. LIZENZIERUNGSERKLÄRUNG NACH CLAUSE 6.1 DER ETSI IPR POLICY IM LICHT DES FRANZÖSISCHEN RECHTS

Zu klären gilt es, wie nach französischem Recht, als dem für anwendbar identifizierten Recht, die Erklärung eines Inhabers eines als nach Clause 15.6 der ETSI IPR Policy für ein ETSI Standard wesentlich deklarierten Patents zu beurteilen ist, die nach Clause 6.1 der besagten Policy abgegeben wurde. Wie mehrmals dargelegt, verpflichtet sich danach ein solcher Patentinhaber unwiderruflich, eine unwiderrufliche Lizenz zu fairen, angemessenen und nicht diskriminierenden Konditionen und Bedingungen (FRAND) an dem wesentlichen Patent zu erteilen.

Als Beteiligte sind bei der fraglichen Erklärung zu identifizieren: das ETSI, an das diese Erklärung gerichtet ist, der Inhaber des für wesentlich deklarierten Patents, der die unwiderrufliche Lizenzbereitschaft erklärt und Dritte, die durch die Erklärung in die Lage versetzt werden, das als wesentlich deklarierte Patent unter FRAND-Lizenzbedingungen zu nutzen.

Nach Art. 1156 Code Civil ist bei der Auslegung von Verträgen primär der gemeinsame Wille der Vertragsparteien zu erforschen und nicht am Wortsinn der verwendeten Begriffe zu haften.

„On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter en sens littéral des termes.“

Man geht davon aus, dass es sich dabei um keine zwingende Regel handelt und es den Gerichten überlassen bleibt, wie sie die Regel anwenden. Zur Auslegung wird nur gegriffen, wenn der Vertrag mehrdeutig, unklar, widersprüchlich oder unvollständig ist. Der Cour de Cassation überprüft zwar nicht die von Instanzgerichten angewandte Auslegungsmethode an sich, wohl aber die von ihnen vorgenommene Qualifikation des Vertrages. Wird ein Vertrag falsch qualifiziert, d.h. die Folgen, welche dem Willen der Vertragsparteien beigemessen werden, werden falsch definiert, so wird das auf den Vertrag anwendbare Recht verletzt.⁴² Die Funktion der Auslegung wird dabei insbesondere darin erblickt, rechtliche Lösungen herbeizuführen, die den Bedürfnissen und Interessen Rechnung tragen, die zu befriedigen sind, denn der im Vertrag zum Ausdruck gekommene Gedanke könne entweder mangelhaft sein oder Lücken aufweisen. Im ersteren Fall spricht man von einer korrigierenden („corrective“), im zweiten von einer gestaltenden („constructive“) Auslegung.⁴³ Das Gericht kann bei der Auslegung auch Dokumente außerhalb des Vertrages beiziehen und das dem Vertrag vorangegangene Verhandlungsgeschehen sowie das Verhalten der Parteien nach Vertragsschluss berücksichtigen.⁴⁴

In Artikeln 1157-1164 stellt das Code Civil weitere, ebenfalls nicht bindende Vertragsauslegungshilfen zur Verfügung, die von der Lehre als besonders weit-schweifig bezeichnet werden.⁴⁵ Artikel 1157 Code Civil sieht z.B. vor, dass bei Klauseln, die zweideutig sind („susceptible de deux sens“) der Deutung Vorzug zu geben ist, die eine Wirkung erzeugt, gegenüber der, die keine Wirkung hätte. Begriffe, die zweideutig sind, sind in dem Sinn zu verstehen, der am besten dem Vertragsgegenstand („matière du contrat“) entspricht (Art. 1158). Bei der Auslegung von Mehrdeutigem/Unklarem („ambigue“) sind auch Gebräuche des Landes zu berücksichtigen, in dem der Vertrag zustande kam (Art. 1159). Schließlich sei noch erwähnt, dass im Falle von Zweifel, der Vertrag zugunsten des Schuldners auszulegen ist (Art. 1162).

Fragt man bei einer nach Clause 6.1 ETSI IPR Policy abgegebenen Erklärung nach dem *gemeinsamen Willen der Parteien*, so ist dieser nur unter Berücksichtigung des gesamten ETSI Konzepts und seines rechtlichen Konstrukts, wie

⁴² Vgl. Toulet, *Droit Civil - Les Obligations*, 2007, 118 f.; Fages, *Droit des Obligations*, 2007, Nr. 317 (S. 239); Ghestin/Jamin/Billiau, *Traité de Droit Civil*, 2001, Nr. 8 (S. 15); Leveneur/Lucas, *Code Civil 2009*, S. 743.

⁴³ Ghestin/Jamin/Billiau, a.a.O., Fußn. 42, Nr. 9 (S. 16).

⁴⁴ Vgl. z.B. Fages, a.a.O., Fußn. 42, Nr. 318 (S. 239/240).

⁴⁵ Fages, a.a.O., Fußn. 42, (“qui est sur ce point particulièrement proluxe”).

sie hier bereits ausführlich dargelegt wurden, zu ermitteln und kann wie folgt zusammengefasst werden: ETSI als staatlich anerkanntes europäisches Normungsgremium will zum einen sicherstellen, dass alle ETSI Normen, auch solche die proprietär sind, von allen Interessierten zu fairen, angemessenen und nicht diskriminierenden Bedingungen auf Dauer benutzt werden können und, zum anderen, verhindern, dass neue ETSI Standards zustande kommen oder bereits bestehende aufrechterhalten bleiben, wenn zu deren Technologien ein solcher Zugang nicht gewährleistet ist. Das die Erklärung nach Clause 6.1 der ETSI IPR Policy abgebende Mitglied kommt damit zum einen seiner Verpflichtung aus seiner Mitgliedschaft nach und will zum anderen sicherstellen, dass sein von ihm als wesentlich angesehenes und notifiziertes Patent zum Normmonopol oder zu einem Teil des Normmonopols wird bzw. bleibt, was mit großen wirtschaftlichen Vorteilen für das Mitglied verbunden ist.⁴⁶ Ihm sind ja die „standardmäßigen“ Nachteile einer Erklärungsverweigerung bekannt. Letztlich bezwecken sowohl ETSI als auch der die Erklärung abgebende Inhaber des von ihm als wesentlich deklarierten Patents, die Interoperabilität der Telekommunikationstechnologien durch ETSI Standards zu gewährleisten, wenn auch die Beweggründe selbst sich unterscheiden und ETSI als Vertragspartner und Organisation aus solchen Erklärungen keinerlei Vorteile erwachsen.

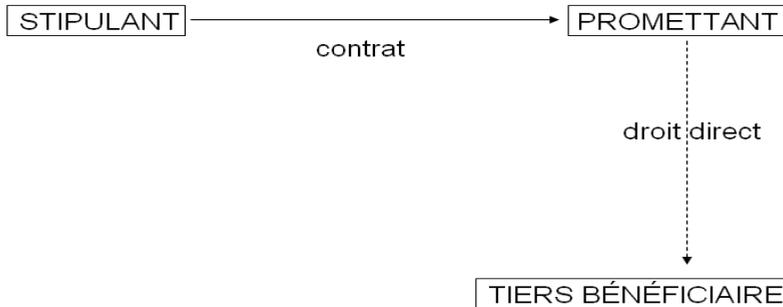
Art. 1121 Code Civil lautet wie folgt:

„On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que

⁴⁶ In einem offenen Brief an ETSI und CBEMA (Computer and Business Equipment Manufacturer Association) schrieb die Kommission im Februar 2008 in Bezug auf ETSI IPR Policy: „Once an essential technology is included with the agreement of the IPR holder in a standard, particularly one that is made mandatory pursuant to Community legislation, the owner of the IPR relating to that technology occupies in most if not all situations a dominant position “vis-à-vis manufacturers requiring licenses on that IPR in order to be able to participate in the market for the equipment in question.” (zitiert nach Dolmans, a.a.O., Fußn. 26, Fußn. 67 auf S. 19). Zu den wirtschaftlichen Vorteilen, die sich aus dem Umstand ergeben, dass ein Patent zur Norm wird, siehe Ullrich, GRUR 2007, 819 ff., mit zahlreichen weiterführenden Hinweisen. Es überrascht daher nicht, dass Patentinhaber bestrebt sind, ihre Patente als “standard-wesentlich” zu deklarieren und sich deshalb in einer Vielzahl von Fällen später herausstellt, dass dies unzutreffend war. Amar/Puech berichten: „Several studies have showed that a large part of patents declared essential in reality are not. According to a study conducted by Goodman and Myers, out of 1.516 declared essential for implementing WCDMA, only 363 actually are.“ (Managing Intellectual Property July/August 2009, 101).

l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter.“

Die vertragliche Dreieckskonstellations, die sich aus Art. 1121 Code Civil ergibt, wird von *Fages*⁴⁷ schematisch wie folgt dargestellt:



Daraus ergibt sich eine vertragliche Beziehung zwischen dem Stipulant (etwa „Kontrahent“) und dem Promettant (etwa „Versprechensgeber“), aus der dem begünstigten Dritten unmittelbar Rechte erwachsen,⁴⁸ ohne dass zwischen dem begünstigten Dritten und dem Kontrahenten irgendeine Rechtsbeziehung bestünde.

Der Vertrag nach Art. 1121 Code Civil unterliegt keinen Formalitäten. Lediglich der Wille des „Kontrahenten“ und des „Versprechensgebers“, zugunsten eines Dritten, der nicht namentlich benannt sein muss, sondern lediglich zum Zeitpunkt, zu dem der Vertrag seine Wirkung entfalten wird, individualisierbar sein muss,⁴⁹ ein Recht entstehen zu lassen. Darüber hinaus darf dem Kontrahenten aus diesem Vertrag grundsätzlich kein unmittelbarer Vorteil erwachsen. Auch der Ausdruck des gemeinsamen Willens bedarf keiner besonderen Form und kann sich auch aus der Auslegung des Vertrages ergeben und sogar stillschweigend erfolgen.⁵⁰

⁴⁷ A.a.O., Fußn. 42, S. 229.

⁴⁸ Cour de Cassation vom 19. Dezember 2000, Nr. 98-14105, Bull. civ I, Nr. 333.

⁴⁹ Ghestin/Jamin/Billiau, a.a.O., Fußn. 42, Nr. 1006 (S. 1088), Toulet, a.a.O., Fußn. 42, S. 142, jeweils mit Rechtsprechungshinweisen.

⁵⁰ Näheres bei Ghestin/Jamin/Billiau, a.a.O., Fußn. 42, Nr. 999 und 1000 (S. 1078 ff.) mit zahlreichen Rechtsprechungshinweisen. Zu berücksichtigen sind die Natur des Vertrages und seine Begleitumstände („Dans ce cas, la stipulation résulte de la nature de la convention et des circonstances qui l’entourent, d’où l’idée d’une stipulation implicitement inscrite dans le contrat,“ so Toulet, a.a.O., Fußn. 42, S. 141).

Fest steht ferner, dass es für das Zustandekommen und das Bestehen eines „*stipulation pour autrui*“, keiner Annahme durch den begünstigten Dritten bedarf. Er ist ein Fremder im Verhältnis zum Hauptvertrag.⁵¹ Das ausschließlich zu seinen Gunsten geschaffene Recht besteht auch ohne seine Annahme,⁵² wobei letztere allerdings notwendig ist, um die Vertragswirkungen herbeizuführen. Auch die Annahme, die gegenüber dem Versprechensgeber zum Ausdruck zu bringen ist, bedarf keiner besonderen Form und kann auch stillschweigend erfolgen.⁵³ Mit der Annahme kommt der Vertrag unwiderruflich zustande. Ab diesem Zeitpunkt kann der Vertrag - ggf. unbeschadet eventueller außerordentlicher Rechte bei Vertragsverstößen - nur noch mit Zustimmung aller Parteien widerrufen werden.⁵⁴

Nachzutragen ist noch, dass die Gültigkeit eines Vertrages des Typs „*stipulation pour autrui*“ den gleichen Regeln unterliegt wie alle anderen Verträge auch, d.h., dass auch für einen solchen Vertrag die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein müssen: Die Übereinstimmung und die Rechtsfähigkeit der Parteien, ein Gegenstand und ein Grund (Art. 1108 Code Civil).⁵⁵

Beurteilt man nunmehr eine nach Clause 6.1 ETSI IPR Policy abgegebene Erklärung am Maßstab des Art. 1121 Code Civil, so dürfte es keinen Zweifel daran geben, dass sie als ein Vertrag im Sinne von „*stipulation pour autrui*“ zu qualifizieren ist. Die Vertragsparteien, ETSI, als „Kontrahent“, der jeweilige Inhaber des als Standard wesentlich deklarierten Patents als „Versprechensgeber“ sind, das darf grundsätzlich auch für Letzteren unterstellt werden, rechtsfähig; es gibt eine Übereinstimmung, dass durch den Vertrag jedem Dritten das Recht eingeräumt wird, die als wesentlich deklarierten Patente zu FRAND-Bedingungen zu

⁵¹ “Le bénéficiaire est étranger ou contrat principal” (Ghestin/Jamin/Billiau, a.a.O., Fußn. 42, Nr. 1001 (S. 1181)).

⁵² Ghestin/Jamin/Billiau, a.a.O., Fußn. 42; Fages, a.a.O., Fußn. 42, Nr. 297 (S. 231) mit Rechtsprechungshinweis.

⁵³ Toulet, a.a.O., Fußn. 42; Fages, a.a.O., Fußn. 42, Nr. 297 (S. 231); Ghestin/Jamin/Billiau, a.a.O., Fußn. 42, Nr. 1015 (S. 1098 ff.).

⁵⁴ Toulet, a.a.O., Fußn. 42, S. 142; Ghestin/Jamin/Billiau, a.a.O., Fußn. 42, Nr. 1015 (S. 1098 f.).

⁵⁵ “Le consentement et la capacité des parties, un objet et une cause” (Ghestin/Jamin/Billiau, a.a.O., Fußn. 42, Nr. 997 (S. 1074)). Wörtlich lautet Art. 1108 Code Civil: „Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention: Le consentement de la partie qui s’oblige; Sa capacité de contracter; Un objet certain qui forme la matière de l’engagement; Une cause licite dans l’obligation.”

lizenzieren, d.h. auch tatsächlich zu solchen Bedingungen zu nutzen. Letzteres ist auch Gegenstand des Vertrages. Der Grund für den „Versprechensgeber“, die Verpflichtung einzugehen ist sein Bestreben, sicherzustellen, dass sein Patent als wesentlich für die ETSI Norm sein, oder Teil einer ETSI Norm werden oder bleiben kann. Der begünstigte Dritte ist im Zeitpunkt seiner Annahme der „*stipulation pour autrui*“, also zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieses Vertrages, individualisiert. Zu diesem Zeitpunkt erwächst ihm gegenüber dem „Versprechensgeber“ unmittelbar das Recht auf die Nutzung des Patents zu FRAND-Bedingungen und keineswegs nur ein Anspruch auf Verhandlungen über eine Lizenzerteilung zu solchen Bedingungen.⁵⁶

Wie bereits ausgeführt, kann ab dem Zeitpunkt der Annahme der „*stipulation pour autrui*“ durch den begünstigten Dritten der Vertrag nur noch mit Zustimmung aller Parteien widerrufen werden. Wenn daraufhin der begünstigte Dritte hinsichtlich einzelner Patente den Willen äußert, einen Lizenzvertrag abzuschließen, dann kommt zu diesem Zeitpunkt zwischen dem Versprechensgeber und dem begünstigten Dritten auch ein Lizenzvertrag zustande, dies selbst dann, wenn der Versprechensgeber sich einem Vertrag hinsichtlich weiterer Einzelheiten später verweigern möchte. Amar und Puech schreiben dazu Folgendes:

„A promisor who regrets his promise may then be tempted to refuse to sign the written contract, but the promise is not retractable nor is it revocable, provided that the subject matter of the obligation, and the nature and extent of the rights are sufficiently determined. This condition is in our view amply fulfilled by Article 6.1 of the ETSI RoP, which lists the granted rights.

The duration of the contemplated licence and its territorial extent are also well determined. Clearly, the duration of the licence will be the remaining life time of the patent since, according to Article 6.1, the granted licence is irrevocable. The obligation implies that the licensor cannot withdraw the

⁵⁶ Dazu Amar/Puech: “The ETSI Undertaking, which is made under French law, obliges its author (the obligator) to grant a license on FRAND conditions to any person working the standard (the obligee). As such, the ETSI declaration is a binding irrevocable promise to grant a license.” Ferner: “Under French law, the undertaking is not, in the strict sense, a patent license agreement, but a promise (also called option agreement) to grant a license. According to French contract law, if the promisee calls the option, a contract is agreed without the need for any promisor’s acceptance.” (Managing Intellectual Property July/August 2009, 102).

authorization given to the applicant to work the patent once the license has been given (to the extent the patent remains essential for implementing a given standard).⁵⁷

An dieser Lizenz zu FRAND Bedingungen an als Standard wesentlich deklarierten Patenten des begünstigten Dritten kann ab diesem Zeitpunkt aber auch eine Übertragung des vertragsgegenständlichen wesentlichen Patents an einen Dritten nichts ändern. So wie z.B. das deutsche Patentgesetz im § 15 Abs. 3 vorsieht, dass ein Rechtsübergang oder die Erteilung einer Lizenz nicht Lizenzen berührt, die Dritten vorher erteilt worden sind,⁵⁸ so statuiert auch das französische Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) in Art. L 613-8

„Sous réserve du cas prévu à l'article L 611-8, une transmission des droits visés au premier alinéa ne port pas atteinte aux droits acquis par des tiers avant la date de transmission.“

Dazu heißt es in der Kommentierung von Sirinelli/Warusfel/Durrande/Bonet/Daleau:

„La cession des brevets n'a pas, par elle-même, pour effet de maitre un terme aux licences concédées, la transmission des droits attachés à un brevet ne porte pas suivant les prescriptions de l'art. L 318-8 atteinte aux droits acquis par les tiers avant la date de transmission.“⁵⁹

Die französische Rechtsprechung und Lehre wenden auf den *Patentlizenzvertrag*, der in Art. L 613-8 Abs. 2 CPI verankert ist, die für den Mietvertrag geltenden Grundsätze an.⁶⁰ Wie im Falle von „*stipulation pour autrui*“, so muss ein Lizenzvertrag ebenfalls die Voraussetzungen des Art. 1108 Code Civil erfüllen, d.h. die Übereinstimmung der Parteien, deren Rechtsfähigkeit, einen Gegenstand und einen Grund aufweisen.⁶¹ Seit den Entscheidungen des Cour

⁵⁷ Managing Intellectual Property July/August 2009, 102/103 seitenüberbrückend.

⁵⁸ Dazu nur Benkard (Ullmann), Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, 10. Aufl. 2006, § 15 Rdn. 108; und Kühnen/Geschke, Die Durchsetzung von Patenten in der Praxis, 4. Aufl. 2010, Rdn. 918 (S. 368).

⁵⁹ Code de la Propriété Intellectuel - Commenté, 6. Aufl. 2006, Art. L 613-8, Nr. 22, S. 402 (mit Hinweis auf TGI Paris vom 26. Sept. 1994, PIBD 1994, III, S. 595).

⁶⁰ Vgl. Schmidt-Szalewski/Pierre, Droit de la Propriété Industrielle, 4. Aufl. 2007, Rdn. 277 (S. 111), 281 (S. 113); Sirinelli/Warusfel/Durrande/Bonet/Daleau, a.a.O., Fußn. 59, Art. L 613-8, Rdn. 10 (S. 401); Abello, La licence, instrument de régulation des droits de propriété intellectuelle, 2008, S. 131, der von einem atypischen Mietvertrag spricht.

⁶¹ Vgl. Schmidt-Szalewski/Pierre, a.a.O., Fußn. 60, Rdn. 275 (S. 110).

des Cassation vom 1. Dezember 1995⁶² ist nach französischem Recht geklärt, dass außer in den Fällen, in welchen das Gesetz ausdrücklich die Festlegung des Preises als Voraussetzung für die Gültigkeit eines Vertrages vorschreibt, wie dies z.B. Art. 1591 Code Civil für den Kaufvertrag vorsieht,⁶³ die Unbestimmtheit des Preises die Gültigkeit des Vertrages nicht in Frage stellt. Nach dieser Rechtsprechung ist Art. 1129 Code Civil⁶⁴ auf die Bestimmung des Preises nicht anwendbar. Nach *Fages*⁶⁵ *der sich auf die Entscheidungen des Cour des Cassation von 1995 bezieht, stellt sich danach die Rechtslage wie folgt dar:*

„Si pour certains contrats, comme par exemple la vente (art. 1591 C. civ.), le législateur impose tout spécialement qu’au moment de la formation du contrat le prix soit déterminé ou objectivement déterminable, on ne retrouve pas trace d’une telle exigence dans la partie que le Code civil consacre aux contrats en général (titre III du livre III). L’article 1129 ne vise expressément que la détermination de la chose et, s’il est vrai que la Cour de cassation a pendant une longue période estimé le contraire, elle affirme depuis 1995 que cet article n’est « pas, applicable a la détermination du prix. C’est dire que, sauf disposition légale particulière, l’indétermination du prix ne constitue plus aujourd’hui une cause de nullité du contrat.

Cette solution, qui a l’avantage de rapprocher le droit français de la plupart des autres systèmes juridiques, a des conséquences, pratiques importantes. Notamment en matière de distribution, où elle permet que le contrat-cadre (dont l’objet est de définir les principales clauses appelées à régir les contrats à venir entre les parties, dits contrats d’application) soit considéré comme valable même s’il ne prévoit pas le prix des contrats ultérieurs; et ou elle favorise les clauses dites de prix catalogue par lesquelles il est simplement fait référence aux tarifs en vigueur au jour des commandes. Plus générale-

⁶² Ass. plén., No. 93-13688, Bull. ass. plén. No. 9; No. 91-15999 und No. 91-15578, 2, Bull. ass. plén. 7, und No. 91-19653, Bull. ass. plén, No. 8.

⁶³ Art. 1591 Code Civil lautet: “Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.” ...il suffit qu’il puisse être déterminé en vertu de clauses du contrat, par voie de relation avec des éléments qui ne dépendent plus de la volonté, ni de l’une, ni de l’autre des parties”, so Leveneur/Lucas, a.a.O., Fußn. 42, Art. 1591 Code Civil, Nr. 4 (S. 993), unter Bezugnahme auf cass. req., 7 janv. 1925: *GAJ* civ. 2000, Vol. 2, Nr. 246, S. 466.

⁶⁴ Art. 1129 Code Civil lautet: “Il vaut que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse être déterminé.”

⁶⁵ A.a.O., Fußn. 42, Rdn. 186 (S. 143/144).

ment, on doit noter que la mise a l'écart de l'article 1129 bénéficie a toutes les obligations de sommes d'argent: le prix, entendu comme la contrepartie pécuniaire d'une prestation en nature, mais aussi les indemnités prévues par le contrat.

Toutefois, l'abandon de la nullité au stade de la formation du contrat ne signifie pas l'absence de tout contrôle au cours de son exécution: il faut éviter qu'une partie profite de sa position de force pour fixer unilatéralement des prix abusifs. C'est la raison pour laquelle, depuis 1995, la Cour de cassation considère que l'abus dans la fixation du prix doit être sanctionné par une indemnisation ou la résiliation du contrat.“ [Verweisungen weggelassen]

Daraus ergibt sich, dass die Bestimmung des Preises beim Vertragsabschluss keine allgemeine Voraussetzung der Rechtsgültigkeit eines Vertrages nach französischem Recht darstellt.⁶⁶

Für die Einräumung des Nutzungsrechts am Patent hat der Lizenznehmer eine Vergütung zu entrichten. Die Höhe dieser Vergütung, der Preis, muss dabei nicht einmal notwendigerweise bereits beim Vertragsabschluss bestimmt oder bestimmbar sein. Der Betrag und die Zahlungsmodalitäten sind durch Vereinbarung der Parteien festzulegen.⁶⁷

⁶⁶ Hinzugefügt sei an dieser Stelle noch, dass nach der Rechtsprechung des Cour de Cassation (Entscheidung vom 10. Juli 2007, No. 06-14.768, Leitsatz NRDC 2007/1, 1.1.7) Verträge nach Treu und Glauben zu erfüllen sind und das Gericht zwar die Verletzung des Grundsatzes von Treu und Glauben sanktionieren kann, nicht jedoch die zwischen den Parteien rechtmäßig vereinbarten Vertragsbedingungen ändern kann.

⁶⁷ Schmidt-Szalewski/Pierre, a.a.O., Fußn. 60, Rdn. 292, S. 116, führen dazu, unter Berufung auf die Rechtsprechung des Cour des Cassation (Cass. com., 9 nov. 1987: Bull. civ. IV, no. 237) Folgendes aus: „En tant que variété de louage, la licence est un contrat à titre onéreux, qui comporte l'obligation de payer un prix en contrepartie de l'autorisation d'exploiter le brevet; sinon, elle serait un prêt de brevet à titre gratuit. Ce prix ne doit pas être nécessairement déterminé ou déterminable lors de la conclusion. Le montant et les modalités de paiement sont fixés par accord des parties.“ Aus diesem Zitat geht zweifelsohne hervor, dass die Autoren die zu den führenden Kennern des Rechts des geistigen Eigentums, insbesondere des Patentrechts, in Frankreich zählen, sich der Verwandtschaft des Lizenzvertrages mit dem Mietvertrag, aber auch deren Unterschiede, bewusst waren und dies auch bei ihrer Feststellung berücksichtigt haben. Auch Amar/Puech schreiben dazu: „As to the price, the French Supreme Court abandoned the criteria of a determined price for the validity of contracts such as patent license agreements and this requirement seems to be even less important with respect to promises, such as ETSI undertakings. In other words, the promise, when accepted, becomes a binding

Bleibt noch Folgendes nachzutragen: Art. L 613-8 Abs. 5 CPI fordert für den Lizenzvertrag die *Schriftform*:

„Les actes comportant une transmission ou une licence, visés aux deux premiers alinéas, sont constatés par écrit, à peine de nullité.“

Des Weiteren schreibt Art. 613-9 CPI vor:

„Tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposable aux tiers, être inscrits sur un registre national des brevets, tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.“

Diese Vorschrift bezieht sich auch auf Patentlizenzverträge⁶⁸ und macht die Möglichkeit der Geltendmachung von Rechten aus dem Lizenzvertrag in der Regel⁶⁹ von dem Eintrag des Vertrages in das beim Institut National de la Propriété Industrielle geführte Register abhängig:

„Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.“

Allerdings ist in der Rechtsprechung des Cour de Cassation geklärt, dass der fehlende Eintrag im Register die Gültigkeit des Vertrages nicht tangiert.⁷⁰

VI. ZUSAMMENFASSUNG

Im Kontext europäischer Standardisierungsorganisationen spielt ETSI eine besondere Rolle. Das Institut ist auf Initiative der EU-Kommission mit dem Ziel gegründet worden, europäische Telekommunikationsstandards zu

license agreement despite the fact that the royalty is not fully determined between the parties.“ (Managing Intellectual Property July/August 2009,103).

⁶⁸ Vgl. dazu nur Schmidt-Szalewski/Pierre, a.a.O., Fußn. 60, Rdn. 253 (S. 103).

⁶⁹ Abs. 2 von Art. 613-9 CPI stellt klar, dass Rechte aus dem Vertrag von vor der Eintragung gegenüber solchen Dritten geltend gemacht werden können, die Rechte vor dem Zeitpunkt der Eintragung erworben haben, aber von der Rechtsübertragung Kenntnis hatten.

⁷⁰ Insbesondere ist der Vertrag deshalb nicht nichtig. Bei Schmidt-Szalewski/Pierre, a.a.O., Fußn. 530 (auf S. 103) ist nachzulesen:

„Cass. com. 18 dec. 2001: PIBD 2002, 737, III, 99, *le contrat non publié n'est évidemment pas nul pour ce motif. À l'inverse, la nullité de l'acte publié n'est pas purgée par sa publication ultérieure.* Paris, 10 oct. 2003: Prop. ind. janv. 2005, S. 13, note Raynard; PIBD 2004, 798 III, 567.“

entwerfen und damit durch Sicherstellung der Interoperabilität der Förderung des Leistungswettbewerbs zwischen Technologien verschiedener Unternehmen und dem Wohl der Verbraucher zu dienen.

Das rechtliche Regelwerk von ETSI, bestehend aus ETSI Statutes, ETSI Directives, einschließlich ETSI Rules of Procedure, und ETSI Intellectual Property Rights Policy, das der Geltung des französischen Rechts untersteht, ist so angelegt, dass ETSI Standards, die europäische Normen darstellen, auch dann allen Unternehmen zugänglich sind und bleiben, wenn sie in den Schutzbereich eines oder mehrerer Patente (Standard wesentliche Patente) fallen. ETSI Organe haben dafür zu sorgen, gegebenenfalls mit Hilfe der EU-Kommission, dass mit Patenten belegte Technologien nur dann ETSI Standards werden oder bleiben können, wenn deren Inhaber unwiderruflich erklären, bereit zu sein, unwiderruflich ihre Standard wesentlichen Patente zu fairen, angemessenen und nicht diskriminierenden Konditionen und Bedingungen zu lizenzieren. Wird eine solche Erklärung nach Clause 6.1 der ETSI IPR Policy verweigert, so hat ETSI alle Maßnahmen zu ergreifen, die notwendig sind, dass die fragliche patentierte Technologie nicht zum Standard wird oder Standard bleibt.

Wie für das gesamte ETSI Regime, so ist auch für die rechtliche Qualifikation der nach Clause 6.1 der ETSI IPR Policy abgegebenen Erklärung das französische Recht maßgeblich. Nach Art. 1121 Code Civil ist davon auszugehen, dass es sich dabei um einen „*stipulation pour autrui*“, also um einen Vertrag zugunsten Dritter handelt. Aus der so begründeten vertraglichen Beziehung zwischen dem Stipulant (Kontrahent), d.h. dem ETSI, und dem Promettant (Versprechensgeber), d.h. dem Inhaber eines als Standard wesentlich bezeichneten Patents, erwachsen begünstigten Dritten Rechte unmittelbar, ohne dass zwischen den begünstigten Dritten und dem Kontrahenten irgendeine Rechtsbeziehung bestünde. Für das Zustandekommen des „*stipulation pour autrui*“, der keinen Formalitäten unterliegt, bedarf es keiner Annahme des begünstigten Dritten. Die Annahme, die erst für die Herbeiführung von Vertragswirkungen notwendig wird und gegenüber dem Versprechensgeber zum Ausdruck zu bringen ist, bedarf ebenfalls keiner besonderen Form und kann auch stillschweigend erfolgen. Ab dem Zeitpunkt der Annahme durch den begünstigten Dritten kann der Vertrag nur noch mit Zustimmung aller Parteien widerrufen werden. Wenn daraufhin der begünstigte Dritte hinsichtlich einzelner Standards wesentlicher Patente den Willen äußert, einen Lizenzvertrag abzuschließen, dann kommt zu diesem Zeitpunkt zwischen dem Versprechensgeber und dem Begünstigten auch ein Lizenzvertrag zustande, dies selbst dann, wenn der Versprechensgeber sich einem

Vertrag hinsichtlich weiterer Einzelheiten später verweigern möchte. Eine endgültige Einigung über den Preis, d.h. Lizenzgebühr, ist dabei keine Voraussetzung für das Zustandekommen des Lizenzvertrages. Im Streitfall obliegen die Festsetzung und die Beurteilung der Angemessenheit des Preises dem Gericht. Hinzuzufügen ist, dass an dieser Lizenz zu FRAND Bedingungen an als Standard wesentlich deklarierten Patenten des Begünstigten Dritten auch eine spätere Übertragung des vertragsgegenständlichen wesentlichen Patents an einen Dritten nichts ändern kann, wie sich dies aus Art. L 613-8 CPI ergibt. Wie der Rechtsprechung des Landgerichts Düsseldorf, die im Einklang mit der bisher überwiegend in der Literatur geäußerten Meinungen steht, zu entnehmen ist, steht eine nach Clause 6.1 ETSI IPR Policy abgegebene Erklärung der Geltendmachung der Unterlassungsansprüche entgegen, die Inhaber der als Standard wesentlich deklarierten Patente gegenüber den nach „*stipulation pour autrui*“ begünstigten Dritten, geltend machen wollen, wenn Letztere die Lizenz an dem fraglichen Patent begehren. Nur so kann sicher gestellt werden, dass ETSI Standards zu nicht diskriminierenden und angemessenen, im Streitfall von einem Gericht festzusetzenden Bedingungen zugänglich bleiben, was eine wichtige Voraussetzung für die Interoperabilität und den Leistungswettbewerb zwischen Technologien verschiedener Unternehmen zum Wohle der Verbraucher darstellt.

Sažetak

Joseph Straus*

REŽIM EUROPSKOG INSTITUTA ZA TELEKOMUNIKACIJSKE NORME (EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS STANDARDS INSTITUTE - ETSI): NAČELA, MJERODAVNO PRAVO TE DJELOVANJE ETSI-JA NASPRAM DANIH IZJAVA

Radi osiguranja unutarnjeg djelovanja, koje je osobito važno u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija, Komisija EU-a u Zelenoj knjizi o normama iz 1988., među

* Dr. Dr. h.c. Joseph Straus, profesor Sveučilišta u Ljubljani, Kongresni trg 2, Ljubljana, naslovni profesor Sveučilišta u Münchenu, Geschwister-Scholl-Platz 1, München, Marshall B. Coyne gostujući profesor međunarodnog i komparativnog prava, George Washington University Law School, 2000 H Street, NW, Washington D.C., Direktor Emeritus, Max Planck institut za intelektualno vlasništvo, tržišno natjecanje i porezno pravo, Marstallplatz 1, München.

ostalim, preporučila je osnivanje Europske organizacije za normizaciju (European Standardization Organisation). Tijelo za standardizaciju trebalo bi pružiti standard u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija te bi trebalo biti privatno organizirano. Na temelju Komisijina prijedloga Europski institut za telekomunikacijske norme osnovan je prema francuskom pravu sa sjedištem u Sophiji Antipolis u Valbonnu, Francuska. Od osnutka 1988. u Statutima, Pravilima postupanja i Pravilima o politici vezanoj uz prava intelektualnog vlasništva isticano je kako normom (temeljnim patentom) može postati samo ona patentirana tehnologija čiji vlasnici su unaprijed obvezujuće i neopozivo izjavili da će licencirati patente označene kao norma svakome prema uvjetima FRAND (fair [pošteno], reasonable [razumno], non-discriminatory [nediskriminirajuće]). Pravni instrumenti ETSI-ja osiguravaju da u slučaju odbijanja davanja takve izjave predmetna patentirana tehnologija ne može postati normom.

U ovome radu objašnjava se pozadina nastajanja ETSI-ja te osnovna pravna načela koja su temelj izdavanja obvezujućih, neopozivih potvrda za licenciranje. Nadalje, analizira se učinak takvih potvrda u svjetlu francuskoga obveznog prava kao mjerodavnog. Nudi se detaljnija rasprava o nastanku i učincima pravnog instituta "stipulation pour autrui" prema francuskom pravu i o osnovnim načelima tumačenja u francuskom obveznom pravu. Na posljertku analiziraju se učinci "stipulation pour autrui" za uspješno sklapanje ugovora o licenciranju.

Ključne riječi: Europski institut za telekomunikacijske norme - ETSI, pravo tržišnog natjecanja, potvrda o licenciranju, uvjeti FRAND