

Der Weg zur FRAND-Lizenz bei SEPs – kartellrechtliche Grenzen der Lizenzverweigerung

Arbeitssitzung des Fachausschusses Kartellrecht
auf der GRUR- Jahrestagung in Berlin
am 17. Oktober 2025

Konkretisierung oder Aushöhlung der „Huawei“-Kriterien durch die jüngere Rechtsprechung?

Prof. Dr. Andreas Fuchs, LL.M. (Michigan)

**Universität Osnabrück
Institut für Unternehmens- und Wirtschaftsrecht**

Übersicht (1)

- I. Lizenzierung und Durchsetzung von SEPs an der Schnittstelle von Kartellrecht und geistigem Eigentum
- II. Das Urteil des EuGH in der Rechtssache Huawei vs. ZTE
 1. Wesentliche Grundsätze
 2. Analyse des zugrunde liegenden Konzepts
 - a) Kartellrechtlicher Ansatz
 - b) Prozeduraler Rahmen
- III. Konkretisierung oder Aushöhlung der Huawei-Grundsätze in der mitgliedstaatlichen Rechtsprechung?
 1. Überblick zur Entwicklung der deutschen Rechtsprechung
 - a) BGH, Urt. v. , GRUR 2020, 961 – FRAND-Einwand I.
 - b) BGH, Urt. v. 24.10.2020, GRUR 2021, 585 – FRAND-Einwand II.
 - c) OLG München, Urt. v. 20.3.2025, NZKart 2025, 266 – Sprachsignalkodierer III = WuW 2025, 292 – EVS-Standard

Übersicht (2)

2. Die Auffassung der Kommission im Amicus Curiae Brief v. 15.4.2024 im Verfahren vor dem OLG München
 3. Interpretationen des Huawei-Urteils durch Lokalkammern des EPG
 4. Hinweisbeschluss des LG München I v. 14.07.2025, GRUR-RS 19196
- IV. Diskussion und Stellungnahme zu ausgewählten Einzelfragen
1. Der Verhandlungsprozess: starre Abfolge der einzelnen Schritte oder flexibler Rahmen?
 2. Anforderungen an die Lizenzwilligkeit des Implementierers
 3. Höhe der Sicherheitsleistung
- V. Fazit und Ausblick

I. Lizenzierung und Durchsetzung von SEPs im Schnittfeld von Kartell- und Immaterialgüterrecht (1)

- Notwendigkeit eines ausgewogenen Ansatzes zwischen *patent hold-up* and *patent hold-out*
 - “urgent need to set out key principles that foster a balanced, smooth and predictable framework for SEPs”
 - two main objectives: “incentivising the development and inclusion of top technologies in standards, by preserving adequate return ...” and “smooth and wide dissemination of standardised technologies based on fair access conditions”.

→ *Mitteilung der Kommission vom 29. November 2017, “Setting out the EU approach to Standard Essential Patents”, COM(2017)712 final.*

I. Lizenzierung und Durchsetzung von SEPs im Schnittfeld von Kartell- und Immaterialgüterrecht (2)

- Die **Kommission** sieht vor allem drei Hindernisse für ein angemessenes SEP-Lizenzierungsumfeld:
 - Fehlen verlässlicher und transparenter Information über die „SEP exposure“, dh die Existenz tatsächlich standardessentieller (und wirksamer) Patente,
 - Unsicherheiten bezüglich der Bewertung geschützter Technologien und der Bedeutung von FRAND sowie
 - Fehlen eines verlässlichen Durchsetzungsumfelds für SEPs.
- Das Urteil des EuGH im **Fall Huawei v. ZTE** vom 16. Juli 2015 hat die Durchsetzung von Patentverletzungsansprüchen im Wege von Unterlassungsklagen durch SEP-Inhaber im Hinblick auf Art. 102 AEUV partiell eingeschränkt und Leitplanken für einen ausgewogenen Verhandlungsrahmen mit wechselseitigen Verpflichtungen für den SEP-Inhaber einerseits und potentielle Lizenznehmer andererseits geschaffen.

I. Lizenzierung und Durchsetzung von SEPs im Schnittfeld von Kartell- und Immaterialgüterrecht (2)

- **Ansatzpunkt** ist, dass der Lizenzsucher für den Marktzugang auf die Verwendung des Standards und damit auf die Erteilung einer Lizenz durch den SEP-Inhaber (zu angemessenen Bedingungen) angewiesen sein und daher einen Anspruch auf Lizenzierung des SEP haben kann, sofern sich die Lizenzverweigerung als Missbrauch einer markt-beherrschenden Stellung gem. Art. 102 AEUV darstellt (kartellrechtl. Kontrahierungszwang; im SEP-Kontext spezielle Ausprägung der sog. *essential facilities doctrine*).
- Statt problematischer und langwieriger Klage auf Erteilung einer Lizenz unter best. Vorauss. auch Geltendmachung als **sog. FRAND-Einwand** ggü. dem Unterlassungsanspruch des SEP-Inhabers möglich.
 - Bes. Probleme von Klagen auf Erteilung
 - Informationsasymmetrie zwischen SEP-Inh. und Implementer
 - Bestimmung der konkreten Lizenzrate durch das Gericht?

I. Lizenzierung und Durchsetzung von SEPs im Schnittfeld von Kartell- und Immaterialgüterrecht (3)

- Etablierung eines gestuften Verhandlungsprogramms durch den EuGH mit dem Ziel, einen ausgewogenen Rahmen für angemessene privatautonome Lösungen bzgl. des Zugangs zu SEPs zu schaffen. Damit soll sowohl das Risiko eines *patent hold-out up* durch den SEP-Inhaber als auch die Gefahr eines *patent hold-out* durch unwillige Lizenznehmer gebannt werden.
- Geltung für Patente, die den SEP-Status in Bezug auf technische Normen, die von einer anerkannten SSO geschaffen wurden, und im Austausch für die Abgabe einer FRAND-Selbstverpflichtungserklärung erlangt haben.

II. Das EuGH-Urteil im Fall Huawei/ZTE (1)

1. Wesentliche Grundsätze

- Zur Gewährleistung eines fairen Ausgleichs zwischen den Interessen des SEP-Inhabers und der potentiellen Lizenznehmer etablierte der EuGH einen Rahmen gegenseitiger Pflichten beider Parteien, der den Abschluss von FRAND-Lizenzvereinbarungen nach Verhandlungen in gutem Glauben fördern soll.

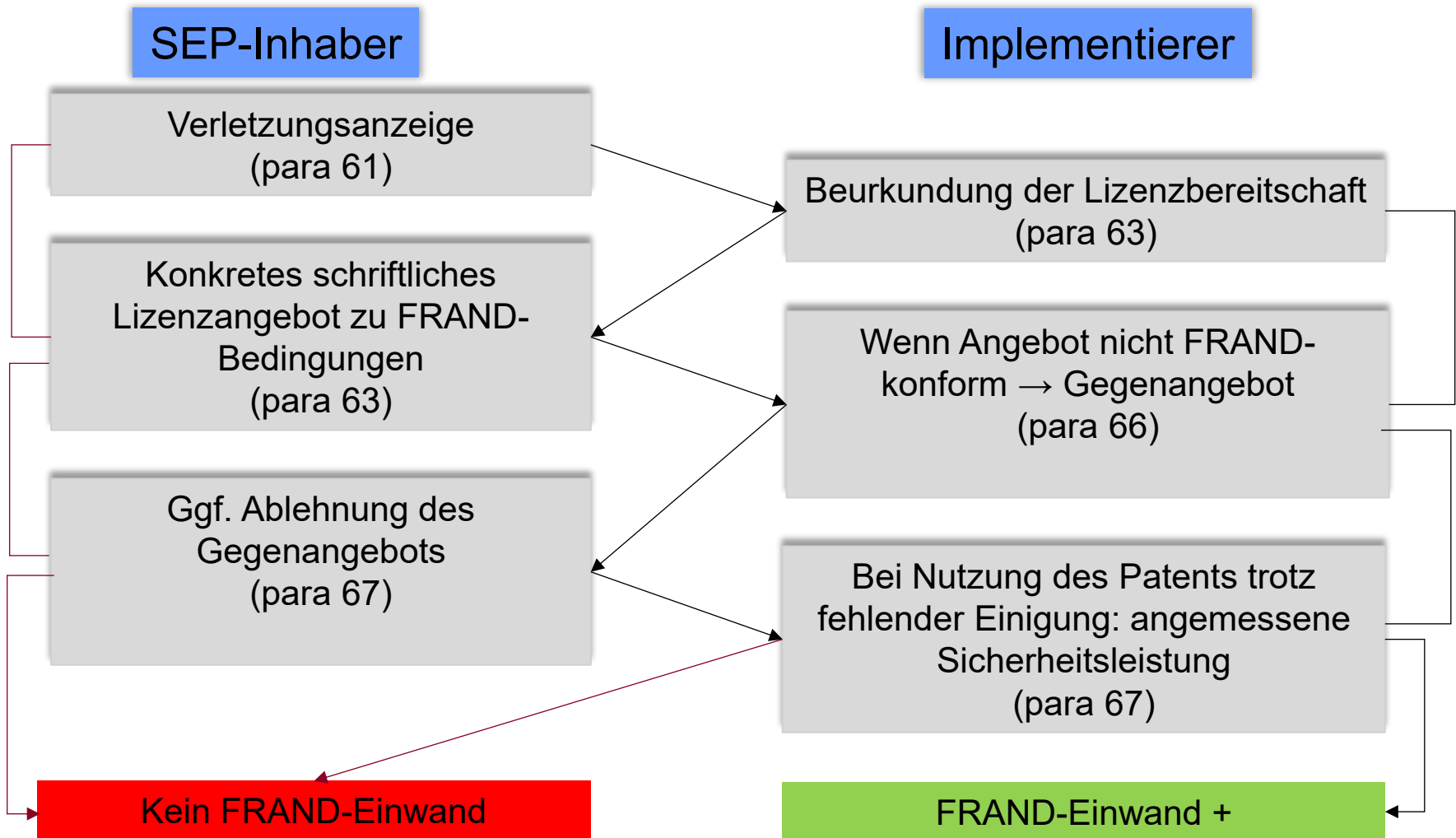
Obliegenheiten des SEP-Inhabers

- Verletzungshinweis
- Detailliertes schriftliches Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen

Obliegenheiten des Implementierers/(potentiellen) Patentverletzers

- Prinzipielle Lizenzwilligkeit
- Reaktion auf das Lizenzangebot ohne Verzögerungstaktik
- Bei Nutzung des SEPs bereits vor Abschluss einer Lizenzvereinbarung Leistung einer angemessenen Sicherheit

II. Das EuGH-Urteil im Fall Huawei/ZTE (2)



II. Das EuGH-Urteil im Fall Huawei/ZTE (3)

➤ **Obliegenheiten des SEP-Inhabers**

(1) Verletzungshinweis

- Der SEP-Inhaber muss den mutmaßlichen Verletzer informieren und angeben, auf welche Weise das SEP verletzt wurde.

(2) Detailliertes schriftliches Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen

- Setzt voraus, dass der Verletzer seine grundsätzliche Bereitschaft zum Abschluss einer Lizenzvereinbarung erklärt hat („Lizenzwilligkeit“).
- Lizenzangebot des SEP-Inhabers muss insbes. die Höhe der Lizenzgebühr und die Art ihrer Berechnung angeben.

II. Das EuGH-Urteil im Fall Huawei/ZTE (4)

➤ Obliegenheiten des Implementierers/(potentiellen) Patentverletzers

- (1) Prinzipielle Lizenzwilligkeit (s.o.)
- (2) Reaktion auf das Lizenzangebot ohne Verzögerungstaktik
 - gewissenhaft, nach Treu und Glauben und in Übereinstimmung mit der anerkannten Geschäftspraxis auf dem Gebiet;
 - für den Fall, dass er das Angebot des SEP-Inhabers nicht annimmt, unverzügliche Unterbreitung eines konkreten schriftlichen Gegenangebots, das FRAND-Bedingungen entspricht.
- (3) Bei Nutzung des SEPs bereits vor Abschluss einer Lizenzvereinbarung Leistung einer angemessenen Sicherheit gemäß der anerkannten Geschäftspraxis in diesem Bereich durch den mutmaßlichen Verletzer (z.B. durch eine Bankgarantie oder Kautions).
 - Bei mangelnder Einigung über die FRAND-Bedingungen für eine Lizenz können die Parteien sich darauf verständigen, dass die Lizenzgebühr von einem **unabhängigen Dritten** festgelegt wird.

II. Das EuGH-Urteil im Fall Huawei/ZTE (5)

2. Analyse des zugrundeliegenden Konzepts

a) Kartellrechtlicher Ansatz

- **Grundlage in Art. 102 AEUV => Bestehen einer marktbeherrschenden Stellung des SEP-Inhabers = notw. Voraussetzung.**
- bloße Verletzung einer FRAND-Erklärung genügt (unabhängig von deren umstr. zivilrechtlicher Einordnung) nicht.
- Diese dient der Sicherstellung des Zugangs Dritter zum kooperativ gesetzten Standard zu angemessenen Bedingungen (zugleich Vorauss. für Vereinbarkeit der kooperativen Standardsetzung mit Art. 101 AEUV).
- Mögliche alternative Ansätze zur Eindämmung unangemessener Durchsetzung von SEPs:

Possible ways to prevent undue SEP enforcement

	Procedural solution	Substantive law
Patent law	Limit injunctive relief (e.g., “eBay-rule” of the U.S. Supreme Court)	Mandatory license in the public interest (sec. 24 German Patent Act) General license declaration vis-à-vis the nat’l Patent Office (sec. 23 GPA)
Private law (law of obligations /contract law)	FRAND Declaration as pactum de non petendo, or as duty to negotiate in good faith	FRAND Declaration as binding contract with the SSO and license seekers as third party beneficiaries
Competition law	Mutual obligations to negotiate in good faith (seeking injunctive relief as abuse of dominance)	Compulsory license under Art. 102 TFEU (refusal to license as abuse of dominance)

II. Das EuGH-Urteil im Fall Huawei/ZTE (6)

2. Analyse des zugrundeliegenden Konzepts

b) Prozeduraler Rahmen

- Kein Versuch des EuGH, den materiellen Inhalt von FRAND zu konkretisieren, sondern Schaffung eines gestuften Verfahrensrahmens zur Förderung einer ausgewogenen Verhandlungslösung, indem beiden Parteien Pflichten/Obliegenheiten auferlegt werden, konstruktiv und in gutem Glauben zu verhandeln.
- Rechtsfolgen im Fall der Nichteinhaltung:
 - Erfolgreicher FRAND-Einwand des Lizenzsuchers ggü. Unterlassungsklage des SEP-Inhabers führt zur (vorläufigen) Abweisung der Patentverletzungsklage als „derzeit unbegründet“, gewährt dem Lizenzsucher aber noch nicht die gewünschte Lizenz! Der Anspruch auf Lizenzerteilung müsste ggf. in einem gesonderten Verfahren (oder als Widerklage) geltend gemacht werden.
 - Bei Verstößen des Lizenzsuchers gegen die Verhandlungsobliegenheiten keine Einschränkung der patentrechtlichen Rechtsbehelfe des SEP-Inhabers.

III. Konkretisierung oder Aushöhlung der Huawei-Grundsätze in der mitgliedstaatlichen Rechtsprechung? (1)

1. Überblick zur Entwicklung der deutschen Rechtsprechung

- Vom OLG München wie auch in der vorherigen instanzgerichtlichen deutschen Rechtsprechung ist der FRAND-Einwand ganz überwiegend abgelehnt worden, und zwar in den allermeisten Fällen mit der Begründung mangelnder Lizenzwilligkeit des Implementierers, vereinzelt auch wegen Verneinung einer marktbeherrschenden Stellung des SEP-Inhabers.
 - Von 34 Entscheidungen nach dem BGH-Urteil v. 24.10.2020 war nur in einer einzigen Entscheidung der FRAND-Einwand erfolgreich!
 - Fraglich, ob damit die Huawei-Grundsätze korrekt umgesetzt oder erheblich ausgehöhlt werden; nähere Analyse erforderlich.

BGH, Urtr. v. 5.5.2020, GRUR 2020, 961 – FRAND-Einwand I.

BGH, Urtr. v. 24.10.2020, GRUR 2021 – FRAND-Einwand II.

OLG München, Urtr. v. 20.3.2025, NZKart 2025, 266 – Sprachsignalkodierer III (vgl. a. Hinweisbeschl. v. 30.10.2024, GRUR 2025, 246).

III. Konkretisierung oder Aushöhlung der Huawei-Grundsätze in der mitgliedstaatlichen Rechtsprechung? (2)

a) BGH, Urt. v. 5.5.2020, GRUR 2020, 961 – FRAND-Einwand I

- Der Duktus des Urteils in FRAND-Einwand I liegt noch nahe bei der Huawei-Entscheidung des EuGH:
 - Betonung der besonderen Verantwortung des marktbeherrschenden SEP-Inhabers, einem grds. lizenzwilligen Verletzer den Abschluss eines Lizenzvertrags zu ermöglichen.
 - Besondere Verhaltenspflichten des SEP-Inh. bei klarer und eindeutiger Bekundung der Bereitschaft des Verletzers zum Abschluss eines Lizenzvertrags zu FRAND-Bedingungen, insbes. Begründung seiner Lizenzforderung im Einzelnen, um dem Lizenzwilligen eine Überprüfung zu ermögl., ob die Lizenzforderung missbräuchlich ist.
 - Mögl. Schadensersatzanspruch des Lizenzwilligen bei rechtswidriger Weigerung des Patentinh. zum Abschluss eines Lizenzvertrags oder bei fehlender Unterbreitung eines Angebots zu FRAND-Bedingungen.

III. Konkretisierung oder Aushöhlung der Huawei-Grundsätze in der mitgliedstaatlichen Rechtsprechung? (3)

b) BGH, Urt. v. 24.10.2020, GRUR 2021 – FRAND-Einwand II

- Deutlich restriktivere Tendenz und vor allem die Position des SEP-Inhabers stärkende Linie:
 - Fortwährende Lizenzierungsbereitschaft sowohl des Patentinhabers als auch des Verletzers erforderlich, aber vor allem Betonung der Anforderungen an die Lizenzwilligkeit des Verletzers (unzweideutiges, sich nicht in der einmaligen Bekundung des Lizenzierungsinteresses zu FRAND-Bedingungen oder der Vorlage eines Gegenangebots erschöpfendes Verhalten des Verletzers).
 - Bei Übertragung des Patents keine Einwendungen gegen den Einzelrechtsnachfolger (außerhalb des Sukzessionsschutzes nach § 15 Abs. 3 PatG) möglich, insbes. nicht Einwand des „Patenthinterhalts“ (*patent ambush*).

III. Konkretisierung oder Aushöhlung der Huawei-Grundsätze in der mitgliedstaatlichen Rechtsprechung? (4)

c) OLG München, Urt. v. 20.3.2025 – 6 U 3824/22 Kart, NZKart 2025, 266 – Sprachsignalkodierer III = WuW 2025, 291 – EVS-Standard

- Betont patentinhaberfreundliche Haltung (angesichts der zeitaufwendigen Prüfung der FRAND-Konformität des vom SEP-Inhaber unterbreiteten Lizenzangebots sei sicherzustellen, dass die Erhebung des FRAND-Einwands nicht zu einer „faktischen Verkürzung der Rechtsposition des Patentinhabers“ führe).
- Einhaltung der Huawei-Verhandlungsschritte kein Selbstzweck, sondern jeweils nach deren Sinn und Zweck zu fragen, „ob sich eine Partei zu einem späteren Zeitpunkt im gerichtlichen Verfahren nach Treu und Glauben auf rein formale „Fehler“ bei einem Schritt in einem früheren Verhandlungsstadium (noch) berufen“ könne; kein „Zwangskorsett“ für Verhandlungen, keine strikte Prüfungsreihenfolge.
- Pflicht des Nutzers zur Leistung einer Sicherheit „der Höhe nach grundsätzlich nach dem (letzten) Angebot“ des SEP-Inhabers. Bei Verlangen einer weltweiten Portfolio-Lizenz kein „Herunterrechnen“ auf das Klagepatent und das Gebiet der BRD.
- Erfordernis einer „qualifizierten“ Sicherheit (Bürgschaft + Verpfl.erklärung oder Abschluss eines aufschiebend bedingten Lizenzvertrags).

III. Konkretisierung oder Aushöhlung der Huawei-Grundsätze in der mitgliedstaatlichen Rechtsprechung? (5)

- Bei Fehlen einer solchen Sicherheitsleistung Zurückweisung des FRAND-Einwands ohne Prüfung der FRAND-Konformität des Angebots des SEP-Inh.

- Im Ergebnis erhebliche Abweichung von der Rspr. anderer OLG:
 - OLG Düsseldorf, GRUR 2022, 1136, mit Unterscheidung genereller Lizenzwilligkeit (2. Schritt) und konkreter Lizenzwilligkeit im weiteren Verlauf der Verhandlungen, wenn der SEP-Inh. ein FRAND-Angebot gemacht hat.
 - OLG Karlsruhe, GRUR-RR 2021, 203 und GRUR 2022, 1145 betont ebenfalls die Notwendigkeit, den FRAND-Charakter des ursprgl. Angebots des SEP-Inh. zu prüfen.

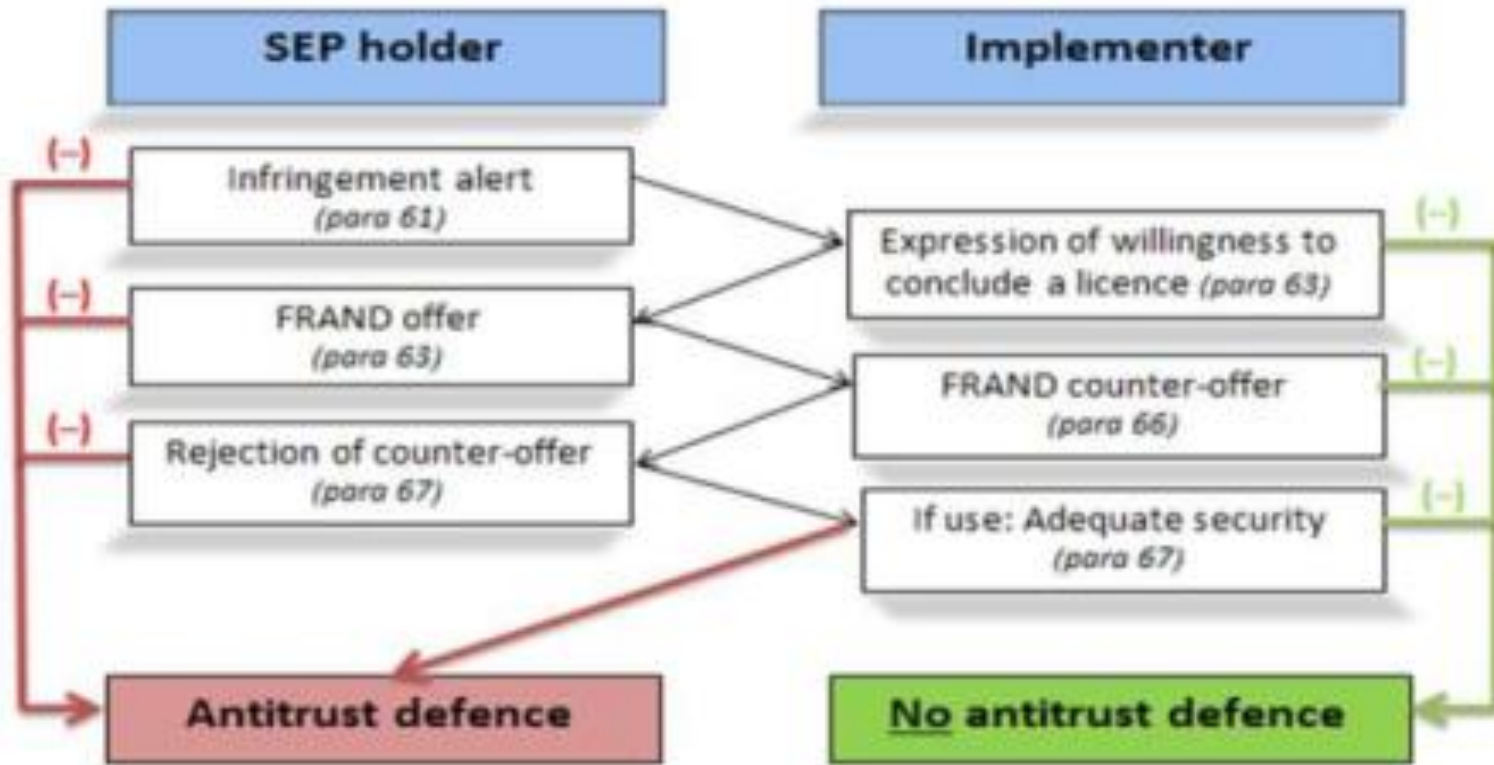
III. Konkretisierung oder Aushöhlung der Huawei-Grundsätze in der mitgliedstaatlichen Rechtsprechung? (6)

2. Die Auffassung der Kommission im Amicus Curiae Brief v. 15.4.2024 im Verfahren vor dem OLG München

- In wesentlichen Punkten im Vergleich zur deutschen Rechtsprechung **diametral entgegengesetztes Verständnis** der Huawei-Entscheidung des EuGH:
 - Streng sequenzielles Stufenmodell der einzelnen Schritte, die zudem zeitlich vor einer Unterlassungsklage des SEP-Inhabers durchzuführen seien.
 - Isolierte Prüfung der einzelnen Stufen, keine Nachholung insbes. der beiden ersten Schritte nach Erhebung der Unterlassungsklage, da EuGH gerade Gelegenheit zu Verhandlungen außerhalb der Drucksituation nach Klageerhebung schaffen wollte.
 - Keine Heranziehung späteren Verhaltens zur Beurteilung der Einhaltung der Anforderungen einer früheren Stufe.
- Bekundung der Lizenzwilligkeit durch den Implementierer (Stufe 2) nur formales Element für die Kommission, während die dt. Rspr. den Schwerpunkt der Prüfung auf diese Stufe legt und zur Beurteilung gerade auch das weitere Verhalten des Implementierers im Verhandlungsablauf heranzieht.

III. Konkretisierung oder Aushöhlung der Huawei-Grundsätze in der mitgliedstaatlichen Rechtsprechung? (6)

Graphische Darstellung des Stufenmodells der Kommission:



III. Konkretisierung oder Aushöhlung der Huawei-Grundsätze in der mitgliedstaatlichen Rechtsprechung? (7)

- Verletzungsanzeige **vor Erhebung einer Unterlassungsklage**
 - Bezeichnung der verletzten Patente mit Nummern
 - Angabe der Art und Weise der Verletzung
- Bekundung der Lizenzbereitschaft durch den Verletzer
 - Nur formaler Schritt zur Einleitung der Vertragsverhandlungen, daher keine Berücksichtigung des späteren Verhaltens des Benutzers während der Lizenzverhandlungen. Keine weiteren Anforderungen an die Erklärung der Lizenzwilligkeit nach Huawei-Entsch. des EuGH.
 - Kein Verlust des Rechts, die Standardessentialität und die Wirksamkeit des Patents anzugreifen bzw. sich einen solchen Angriff vorzubehalten.
- Konkretes schriftliches Lizenzangebot des SEP-Inh. zu FRAND-Bedingungen.
- Ordnungsgemäße Reaktion des Lizenzsuchers darauf, selbst wenn Angebot nicht FRAND-konform => Gegenangebot zu FRAND-Konditionen.
- Bei Nutzung des Patents trotz fehlender Einigung mit dem SEP-Inh. angemessene Sicherheitsleistung durch Verletzer erforderlich.

III. Konkretisierung oder Aushöhlung der Huawei-Grundsätze in der mitgliedstaatlichen Rechtsprechung? (8)

3. Interpretationen des Huawei-Urteils durch Lokalkammern des EPG

a) EPG (LK Mannheim) v. 22.11.2024 – UPC CFI 210/2023 – Panasonic/Oppo u. OROPE

- Verletzungshinweis vor Klageerhebung nicht entbehrlich.
- Formale Erklärung der Lizenzwilligkeit („Lippenbekenntnis“) reicht nicht, sondern muss ernstlich sein, was sich am Verhalten in den Verhandlungen zeigt. Aber keine Fokussierung allein auf das Verhalten des Benutzers, ohne auch das Angebot des SEP-Inh. zu betrachten. Keine Beurteilung der Lizenzwilligkeit des Benutzers (allein) anhand seines Gegenangebots. Gefahr, dass die erforderliche Prüfung des Angebots kartellrechtsgebundenen SEP-Inh. gänzlich unterbleibt.
- Die FRAND-Gemäßheit dieses Angebots ist stets zu prüfen!
- Wechselseitige Verhandlungsobliegenheiten: sowohl der SEP-Inh. als auch der Patentnutzer müssen sich bei den Verhandlungen „den geschäftlichen Gepflogenheiten“ entsprechend verhalten und auf den Abschluss eines Lizenzvertrags nach Treu und Glauben hinarbeiten (= kontextuelle Bewertung des Verhaltens beider Parteien).
- SEP-Inh. muss die FRAND-Gemäßheit seines Angebots plausibilisieren, der Implementierer Angaben zu seinen Benutzungshandlungen machen.
- Nur dann kann der SEP-Inh. auch beurteilen, ob die angebotene SiLei des Patentnutzers ausreichend ist und ihn gerade für den Insolvenzfall absichert.

III. Konkretisierung oder Aushöhlung der Huawei-Grundsätze in der mitgliedstaatlichen Rechtsprechung? (9)

b) EPG (LK München) v. 18.12.2024 – UPC CFI 9/2023 – Huawei/Netgear

- EuGH etabliert bindendes Verhandlungsprogramm mit wechselseitigen Pflichten
- Dient zugleich der Beurteilung, ob die Durchsetzung patentrechtlicher Verbotungs- und Rückrufrechte kartellrechtlichen Einschränkungen unter dem Aspekt des Missbrauchs einer marktbeherrsch. Stellung unterliegt.
- Betonung der Bedeutung des Verhaltens beider Parteien während der Verhandlungen, da FRAND-Konformität des (Gegen-)Angebots „nicht autark“, sondern nur auf der Grdl. der konkreten Verhandlungen beurteilt werden könne.
- Nicht das erste, sondern nur das letzte noch offene, annahmefähige Angebot des SEP-Inh. ist auf seine FRAND-Konformität zu prüfen. Voraussetzung dafür aber die Leistung einer angemessenen Sicherheit durch den Lizenzsucher (Höhe mindestens wie Gegenangebot; offengelassen, ob ggf. auch in Höhe des Angebots des SEP-Inh.).
- Hohe Anforderungen an eine verbindliche/qualifizierte Sicherheitsleistung.

III. Konkretisierung oder Aushöhlung der Huawei-Grundsätze in der mitgliedstaatlichen Rechtsprechung? (10)

4. Der Hinweisbeschluss des LG München I (7. Zivilkammer)

v. 14.07.2025 – 7 O 64/25, 7 O 2750/25, GRUR-RS 2025, 19196

- Teilweise abweichendes Verständnis der Huawei-Grundsätze gegenüber dem Ansatz des OLG München, insbes.
 - Ablehnung der vom OLG verlangten Sicherheitsleistung i.H. des letzten Angebots des SEP-Inh. sowie
 - Hinterlegung einer qualifizierten Sicherheitsleistung keine zwingende Voraussetzung für die Darlegung der Lizenzwilligkeit des Patentnutzers.
- Aber auch Modifikationen bzw. Ergänzungen zum Konzept des EuGH:
 - Kompensation der ersten beiden (nur formalen) Schritte (Verletzungsanzeige und Bekundung der Lizenzbereitschaft) möglich durch Eintritt der Parteien in Lizenzverhandlungen oder bei einem vorausgegangenem Lizenzvertrag über dieselben Patente.
 - Das erste Angebot des SEP-Inh. muss noch nicht FRAND-konform sein, da es nur den Verhandlungsprozess eröffnen soll. Ausnahme: völlig übertriebene Höhe der Forderung zeigt mangelnde Lizenzbereitschaft des Pat.inh.

III. Konkretisierung oder Aushöhlung der Huawei-Grundsätze in der mitgliedstaatlichen Rechtsprechung? (11)

- Schwerpunkt liegt bei der Prüfung der Lizenzwilligkeit beider Parteien.
 - maßgebliche Rolle des Verhaltens während der Verhandlungen
- Überprüfung, ob das Angebot des Pat.inh. FRAND ist, muss berücksichtigen, dass es keine feste FRAND-Rate gibt, sondern FRAND einen Bereich darstellt; die konkrete Höhe der Lizenzgebühr ist zwischen den Parteien in Verhandlungen zu ermitteln.
 - Für die Bestimmung, ob ein Angebot FRAND ist, listet das LG München I eine Vielzahl von Einzelaspekten auf und lässt insbes. einen Vorrang für die Wertermittlung durch Vergleichslizenzen einerseits und eine große Skepsis ggü. einem Top-Down-Ansatz andererseits erkennen.
- In bestimmten Konstellationen muss der Patentnutzer nach Ansicht des LG über eine reine SiLei hinaus unstreitige Teilbeträge tatsächlich (vor Abschluss eines Lizenzvertrages) zahlen.
- Insgesamt sieht das LG gute Gründe, dass die vom OLG München aufgestellten Grundsätze im Revisionsverfahren vor dem BGH keinen Bestand haben werden.

IV. Diskussion und Stellungnahme zu ausgewählten Einzel- fragen (1)

1. Der Verhandlungsprozess: starre Abfolge der einzelnen Schritte oder flexibler Rahmen?

- Extreme Flexibilisierung durch das OLG München geht zu weit, verfehlt die intendierte Schaffung eines ausgewogenen Rahmens für Verhandlungen ohne Druck-situation.
- Moderate Flexibilisierung aber geboten:
 - Gegenangebot des Benutzers erforderlich, auch wenn Lizenzangebot des SEP-Inh. nicht FRAND-konform war.
 - Nachholung eines fehlenden Schritts in einem späteren Stadium grds. möglich, aber nur, wenn damit keine unangemessene Druckausübung verbunden ist. Ansatz des LG München I erscheint angemessen.
- Übergreifende Verpflichtung beider Parteien zu bona fide-Vertragsverhandlungen, keine bewusste Verzögerungstaktik des Lizenzsuchers zulässig, aber auch kein „Auspressen“ des Lizenzsuchers durch den SEP-Inh.
 - Verantwortung des SEP-Inh., ein erstes FRAND-konformes Lizenzangebot zu machen, darf nicht weginterpretiert werden, insbes. wegen der Abgabe der FRAND-Erklärung als Voraussetzung für die Aufnahme seines Patents in den Standard.

IV. Diskussion und Stellungnahme zu ausgewählten Einzel- fragen (2)

2. Anforderungen an die Lizenzwilligkeit des Implementierers

- Sehr strenge Linie der deutschen Rspr.; Argumente/Kriterien für Ablehnung der Lizenzwilligkeit umfassen insbes.
 - nur “bedingte” Lizenzbereitschaft, sofern das Patent wirksam, tatsächlich essentiell und durchsetzbar sei, nicht ausreichend. A.A. EuGH.
 - Meist Schluss auf fehlende Lizenzwilligkeit aufgrund nicht ausreichender, verzögerter oder inhaltlich eingeschränkter Gegenangebote (“zu wenig, zu spät”) oder unzureichender Auskünfte hinsichtlich des Umfangs der Nutzungshandlungen bzw. nicht überzeugender Berechnungen.
 - Unzureichende Sicherheitsleistung, da es sich bei dieser um eine Konkretisierung der Lizenzwilligkeit des Patentnutzers handele; insoweit soll Höhe des letzten Angebots des SEP-Inhabers maßgeblich sein.
- Kritik:
 - Viel zu kleinteiliger Ansatz, FRAND-Konformität des Angebots des SEP-Inh. gerät aus dem Blick, unangem. Bevorzugung des SEP-Inh. insbes. bei der SiLei, kein ausgewogener Verhdl.rahmen, Gefahr des patent hold-up.

IV. Diskussion und Stellungnahme zu ausgewählten Einzel- fragen (3)

3. Höhe und Art der Sicherheitsleistung

- Abstellen nur auf das (letzte) Angebot des SEP-Inh. überzeugt nicht, da es zu missbräuchlich überhöhten Forderungen einlädt, keine Anreize für konstruktive Verhandlungen seitens des Patentinh. setzt und den Lizenzsucher oftmals wirtschaftlich überfordern dürfte.
 - De facto Rückkehr zum früheren BGH-Ansatz im Fall „Orange-Book-Standard“, den der EuGH gerade überwinden wollte.
 - Fraglich, ob Bezugspunkt weltweite Portfolio-Lizenz ohne weiteres FRAND ist.
- Mindestens: Abdeckung des Gegenangebots des Lizenzsuchers unter Berücksichtigung des Umfangs der Patentnutzung; uU mittlerer Betrag zwischen den beiden Angeboten.
- Verlangen einer „qualifizierten“ Sicherheitsleistung = zusätzl. Bedingung, die sich nicht unmittelbar aus dem EuGH-Urteil ergibt; weitere Verschärfung der Anforderungen an die „Lizenzwilligkeit“.
- Problematik, wer bestimmt, was FRAND ist? (Auch die Grenzen des FRAND-Bereichs sind nicht exakt zu ziehen, vom OLG München weitgehend ausgeblendet).

V. Fazit und Ausblick (1)

- Das wegweisende Urteil des EuGH im Fall Huawei/ZTE ist geeignet, einen ausgewogenen Rahmen für gutgläubige Verhandlungen zwischen SEP-Inhabern und potentiellen Lizenznehmern zu schaffen und die Risiken sowohl eines *patent hold-up* als auch eines opportunistischen Verhaltens unwilliger Lizenznehmer erheblich zu reduzieren.
- Bei der erforderlichen Konkretisierung des vom EuGH skizzierten Verhandlungsprogramms ist zwar kein sklavisches Festhalten an den einzelnen Verfahrensschritten erforderlich, wie offenbar die EU-Kom. meint, aber eine völlige Flexibilisierung und einseitige Fokussierung allein auf die Feststellung der Lizenzwilligkeit des Patentnutzers, wie sie überwiegend in der dt. Rspr. und insbes. durch das OLG München praktiziert wird, widerspricht dem Ansatz des EuGH.
- Zu vermeiden ist eine einseitige Bevorzugung einer Partei, wie sie sich insbes. im Konzept des OLG München zeigt: Das Verlangen einer qualifizierten Sicherheitsleistung durch den Patentnutzer in Höhe des letzten, nicht einmal auf seine annähernde FRAND-Konformität geprüften Angebots des Patentinhabers als Vorauss. für die Lizenzwilligkeit des Patentnutzers steht in krassem Widerspruch zum Ansatz des EuGH und begünstigt einen Missbrauch der ohnehin schon marktmächtigen Stellung des SEP-Inh., der diese Position nicht nur seiner eigenen Innovationsleistung verdankt, sondern insbes. der Aufnahme in den kollektiv gesetzten Standard. I

V. Fazit und Ausblick (2)

- Daher sollte der BGH die völlig einseitig den SEP-Inhaber bevorzugende Entscheidung des OLG München im Revisionsverfahren aufheben.
- Eine Orientierung an den vom LG München I in seinem Hinweisbeschluss vom 24.07.2025 entwickelten Kriterien bzw. der Entscheidung des EPG (LK Mannheim) vom 22.11.2024 verspricht einen ausgewogeneren Ansatz.
- Angesichts der uneinheitlichen Entscheidungspraxis erscheint eine weitere Vorlage an den EuGH nach Art. 267 AEUV sinnvoll, wenn nicht geboten, um die konkreten Anforderungen an die einzelnen Schritte im Rahmen der Huawei-Kriterien zu klären.
- Viele sonstige, vom EuGH nicht angesprochene Fragen sind ebenfalls weiter offen, insbes.
 - inhaltliche Kriterien zur Bestimmung der Höhe einer FRAND-konformen Lizenzgebühr?
 - Befugnis, Lizenzraten durch richterlichen Gestaltungsakt festzusetzen, etwa im Wege einer Widerklage auf Abschluss eines Lizenzvertrages zu konkreten FRAND-Bedingungen?
 - Vorgabe eines obligatorischen Streitschlichtungsmechanismus?
 - De lege ferenda Verfolgen eines (ergänzenden, aber schlanken) regulatorischen Ansatzes (nach dem Scheitern des Kommissionsvorschlags einer SEP-VO v. 27. April 2023, COM(2023) 232 final) empfehlenswert?

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !

Kontakt:

Prof. Dr. Andreas Fuchs, LL.M. (Michigan)
Richter am Oberlandesgericht Celle a.D.
Institut für Unternehmens- und Wirtschaftsrecht
Universität Osnabrück
Katharinenstrasse 15
49078 Osnabrück

Tel. +49 (0)541 969-6001
Mobil 0170/2457326
Fax +49 (0)541 969-4517
E-Mail: afuchs@uos.de