



Universität
Zürich^{UZH}



Die SEP-VO ist tot, es lebe die SEP-VO [?]





Rekapitulation SEP-Verordnung



Was bisher geschah...

27. April 2023: Veröffentlichung des Verordnungsvorschlags durch die Europäische Kommission



Februar 2024: Zustimmung des Europäischen Parlaments mit großer Mehrheit zum Vorschlag



Mitte bis Ende 2024: Widerstand von Mitgliedstaaten (u.a. Deutschland, Frankreich) und Industrievertretern



Februar 2025: Offizieller Rückzug des Verordnungsvorschlags durch die Kommission



Mai 2025: Neuer Impuls: Wettbewerbsrat greift Thema erneut auf
→ Einige Mitgliedstaaten fordern überarbeiteten Vorschlag



Seither: Impulse im Sande verlaufen; VO wird nicht weiterverfolgt (Oktober 2025)



SEP-VO: Ziele und Mechanismen

- **Überblick Standards, Implementierungen, SEP stack, vereinbarte Lizenzkonditionen**
 - Register und Datenbank
 - Registrierungs- und Mitteilungspflichten
- **Einschätzbarkeit der Standardessentialität/Portfoliostärke**
 - Essentialitätschecks
- **Gesamtlizenzgebührbestimmung**
 - (medierte) Deklaration durch Marktteilnehmer
 - Sachverständigengutachten
- **Portfolio-Konditionenbestimmung**
 - Vorgeschaltete ADR mit weitgehender Klagesperre
- **Unterstützung KMU**
- **Zentrale Stelle EUIPO**



SEP-VO: Ziele und Mechanismen – Details

Hauptziel	Mechanismus
Überblick Standards, SEPs, Implementierungen	<ul style="list-style-type: none">• Öff. Register und teilöff. Datenbank für Standards, implementierende Produkte, SEP(Familien), SE-claims, FRAND-Erklärungen, Vernichtungsentscheidungen, ADR-Resultate, etc.• Mitteilungspflicht Standard• Eintragungspflicht SEP → Durchsetzbarkeitsvoraussetzung
Einschätzbarkeit Essentialität/Portfoliostärke	<ul style="list-style-type: none">• Registrierung SE claims• Essentialitätsprüfungen (Stichproben, Anträge Inhaber/Implementierer)• Nutzung vorbestehender Essentialitätsprüfungen
Bestimmung Gesamtlizenzhöhe, Stärkung ADR	<ul style="list-style-type: none">• GLG-Bestimmung Patentinhabergruppe, auch durch Mediation• Sachverständigengutachten GLG



SEP-VO: Ziele und Mechanismen – Details

Hauptziel	Mechanismus
Portfoliospezifische Bestimmung Lizenzkonditionen, Stärkung ADR	<ul style="list-style-type: none">• FRAND-Bestimmungs-ADR → Klagesperre, Ausnahme finanzielle eV
Information Lizenzkonditionen (Standard, KMU, Pool-basiert)	<ul style="list-style-type: none">• Registrierung → Durchsetzbarkeitsvoraussetzung• Pool-Websites-Publikationspflicht• Meldepflicht ADR-Beteiligte
Unterstützung KMU-Patentinhaber/-Implementierer	<ul style="list-style-type: none">• Unterstützungszentrum (Schulungen, Identifikation von SEPs bzw. Implementierungen, Studien)• KMU spezifische FRAND-Konditionen
«Zentrale Stelle»	<p>EUIPO-Kompetenzzentrum:</p> <ul style="list-style-type: none">• Register und Datenbank• Schlichter- und Gutachterpool• Verwaltung der Verfahren gem. VO• Informationszugang, Unterstützungszentrum KMU



SEP-VO kontrovers

- **Anwendungsbereich**
 - Sachlich: primärer Einbezug irrelevanter Standards; Zeitlich: Anlass-Standards (zB 3G-5G) gar nicht einbezogen?
 - Komplexer Mechanismus für Ausdehnung/Einschränkung Anwendungsbereich
- **Zuständigkeit EUIPO**, nicht etablierter Patentrechtsakteur
- **Registrierung und Essentialitätschecks**
 - Überregistrierungsanreize; Unklarheit über Konsequenzen Nichtregistrierung
 - Grosser Ressourcenaufwand der Checks; Sampling herausfordernd (Patentfamilien-Abgrenzung)
 - Keine Aussagen zur Patentqualität
- **Konditionenbestimmung**
 - Kartellrechtsbedenken bzgl. Gesamtlizenzgebührenabsprachen
 - Portfoliokonditionenbestimmung als unattraktive Zusatzhürde beim Justizzugang; hold-out-Förderung
- **Internationale Dimension**
 - Schwächung des Standardisierungsstandorts EU
 - Gegenreaktionen anderer Jurisdiktionen



Aktueller Kontext



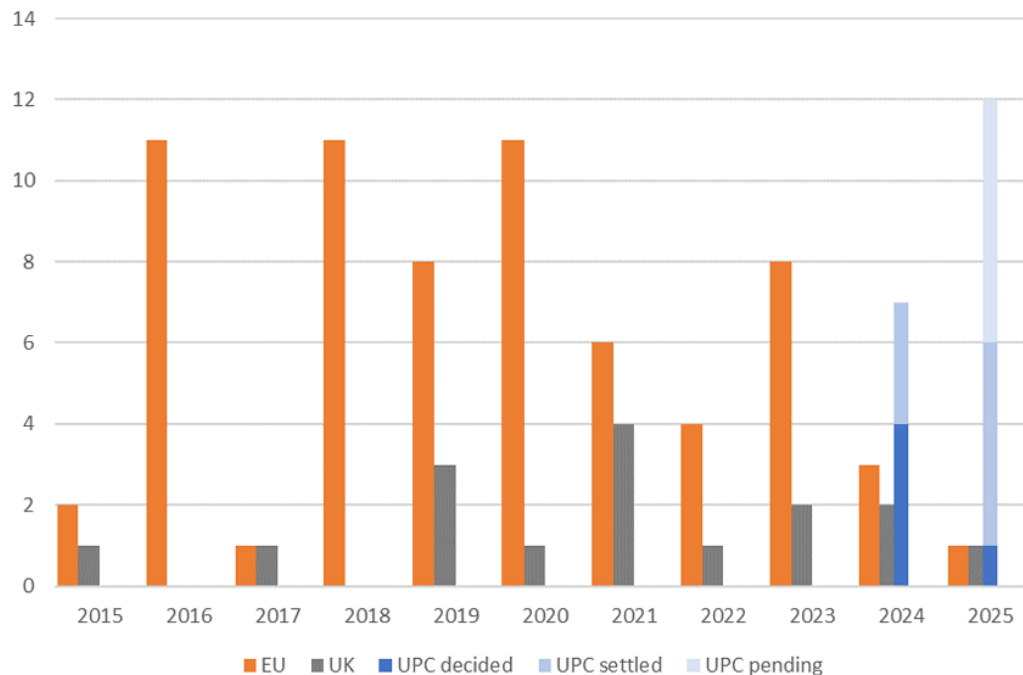
Aktueller Kontext: Standardisierung, Implementierung, SEP-Portfolios

- **Dynamische Entwicklung** Standardisierung (mehrere tausend neue Standards/Jahr) und Implementierung; connected health, KI, weitere neue Sektoren
- Zahl der **deklarierten SEP-Familien** in der letzten Dekade um mind. den Faktor 5 auf > 75.000 gestiegen
- Anstieg **SEP-Inhaber-Unternehmen**; führend weiterhin Huawei, Samsung, Qualcomm, Ericsson, Nokia
- Keine geänderte Studienlage bzgl. beträchtlicher **over-declaration** als Resultat verschiedener Faktoren
- **Essentialitätsprüfungen**
 - Grosse Pools (zB Avanci, MPEG LA, Via, Sisvel, Access Advance) prüfen tendenziell strenger
 - SSOs diskutieren teilweise deutliche höhere Anforderungen an Deklaration/Essentialitätsprüfung
- Weit überwiegende Anzahl von SEP/**FRAND-Lizenzierungen** wird **ohne Gerichtsverfahren** erreicht
 - KOM-Schätzung: 600 SEP-Lizenzen/Jahr
 - < 20 SEP-Urteile/Jahr in der EU; ~28/Jahr weltweit
- Substantielle **Abschreckungseffekte** der derzeitigen SEP/FRAND-Situation auf Technologieinhaber **nicht nachweisbar**; ebenso bzgl. Markteintrittszurückhaltung bei Implementierungen auf breiter Front
- Vorstösse zugunsten von **Alternativkonzepten** zu offener Standardisierung (Konsortien, Pool-/Kreuzlizenzen)



Aktueller Kontext: UPC

Figure E5 Number of SEP disputes by jurisdiction and decision year



- 23 SEP-Fälle (~12% aller Streitfälle vor dem UPC)
- Trotz Opting-out Möglichkeit bleiben 74%/71% der europäischen Patente/SEPs unter der Zuständigkeit des UPC
- Multi-jurisdiktionale SEP/FRAND-Gerichtsverfahren in EU-Mitgliedstaaten nehmen ab
- **spürbarer Absorptionseffekt des UPC; SEP/FRAND wichtiges Feld für den UPC, aber keine „Flut“**
- **Fortführung Huawei/ZTE, mit eigenen Akzenten**
 - Zuständigkeit für FRAND determination counterclaims
 - SEP-Inhaber-Angebot muss nur konstruktiver Ausgangspunkt sein
 - Parallele FRAND-Bestimmungsklagen in und für Teillizenzjurisdiktionen nicht FRAND-konform
 - Verpflichtung zur Sicherheitsleistung auch bei non-FRAND-Angebot Patentinhaber



Aktueller Kontext: UPC

- Prägnante **ADR-Komponente**
 - **Fallmanagement** durch Judge Rapporteur (Art. 52 Abs. 2; R. 11, 104d), 332e) RoP)
 - **PMAC**, draft arbitration rules mit FRAND-Fokus (Art. 47-49)
 - (Teilweise) **Verweisung des Rechtsstreits Gericht → arbitration** vorgesehen
 - Konsensuale Aussetzung paralleler Gerichtsverfahren
 - Weiter Gegenstandszuschnitt, u.a. sampling, expert essentiality determination, vorläufige Lizenzsetzung, gerichtliche Anordnungen zu Beweiserhebung, Vertraulichkeit
 - Konsensuale expert determination betreffend FRAND-royalty, Essentialität
 - Künftig FRAND Guidelines des PMAC



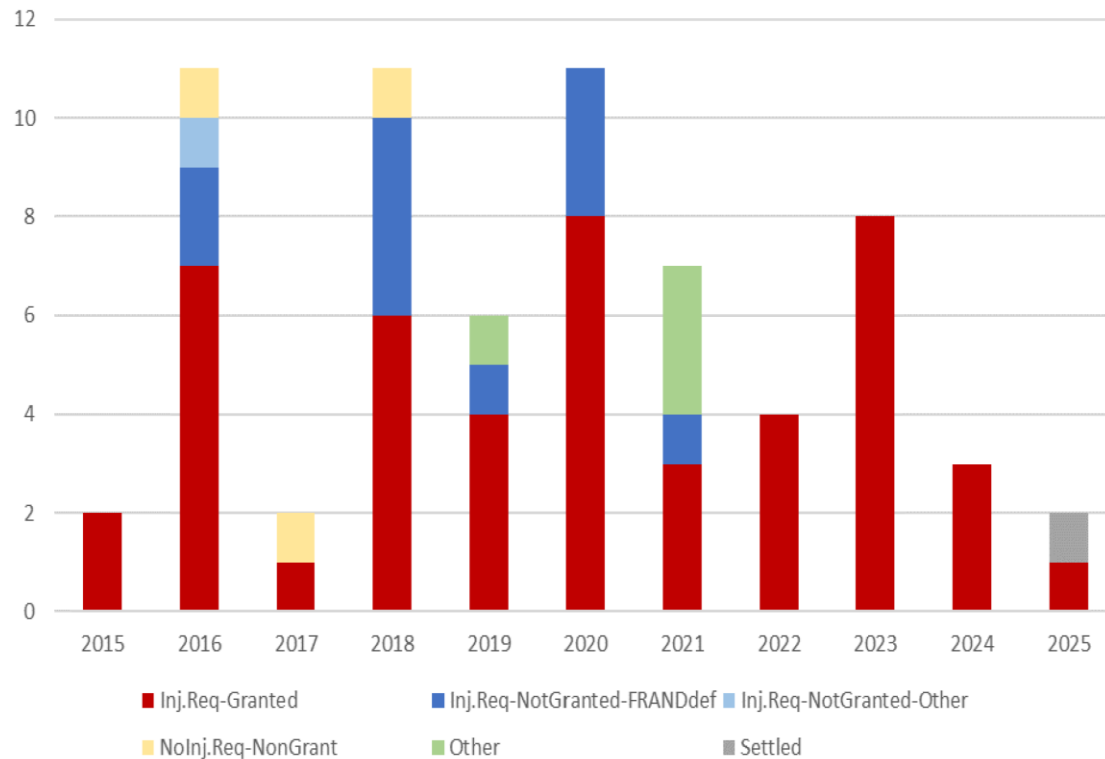
Aktueller Kontext: deutsche Rechtsprechung

- FRAND-Verfahren aufwändig aber **keine „Flut“** im Verhältnis zu Verletzungsklagen insgesamt
- **Fokus auf Verhandlungsverhalten** statt gerichtliche Konditionenbestimmung
 - Fördert verhandlungsbasierte „Selbsteilungskräfte“
 - Hoher Aufwand und niedrige Frequenz von Konditionenbestimmungen in „price tag jurisdictions“
 - Sachverhalte zeigen Existenz von hold-out
 - Reduziert gerichtlichen Beitrag zu Konditionenklarheit (Preisschild, Offenlegung Vergleichslizenzen)
- **Wachsende** grundsätzliche **Bereitschaft** zu **Konditionenbeurteilung?**
 - UPC-Einfluss
 - Sicherheitsleistungsansatz OLG München → hängig beim BGH (*Sprachsignalcodierer* bzw. *VoiceAge*)
- Unverändertes **Sampling-Problem**: Einzelpatentklage (inkl. bifurcation) → Portfoliolizenz
- Absehbar neue **Vorlage an den EuGH?** – Mglw. nur begrenzte Relevanz für SEP-VO-Anliegen



Aktueller Kontext: deutsche Rechtsprechung - Details

Figure 4.4.3 Number of SEP disputes in Germany by outcome and year of decision



EPA, 2025

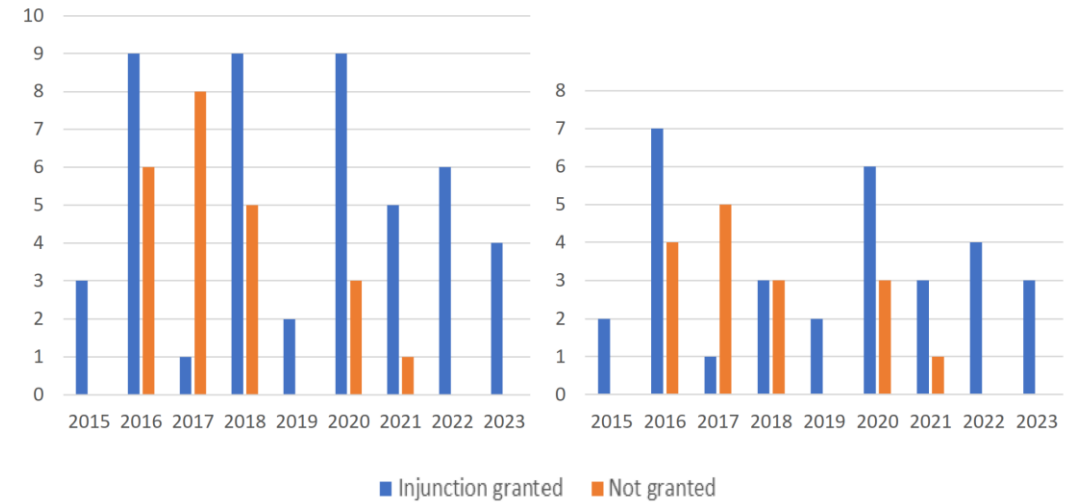


Figure 1: Number of cases (Fig. 1a) and disputes (Fig. 1b) by outcome and year of ruling.

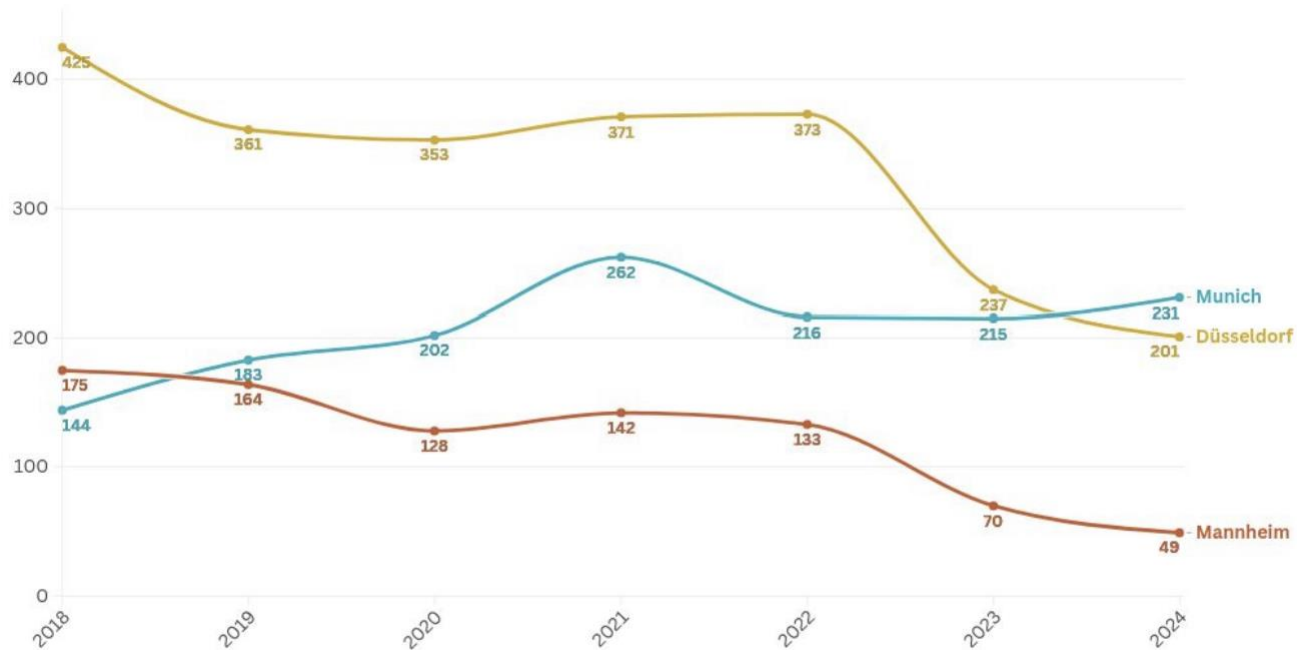
Baron et al., 2024



Aktueller Kontext: deutsche Rechtsprechung – Details

Munich overtakes Düsseldorf

While the Düsseldorf and Mannheim courts saw a further decline, newly filed cases in Munich increased. For the first time, Munich is now the strongest German patent court.



Source: JUVE Patent 2025

- ~ 800-500 Patentverletzungsklagen pro Jahr
- SEP-Verfahren arbeitsaufwändig, aber keine „Flut“



Aktueller Kontext: deutsche Rechtsprechung – Details

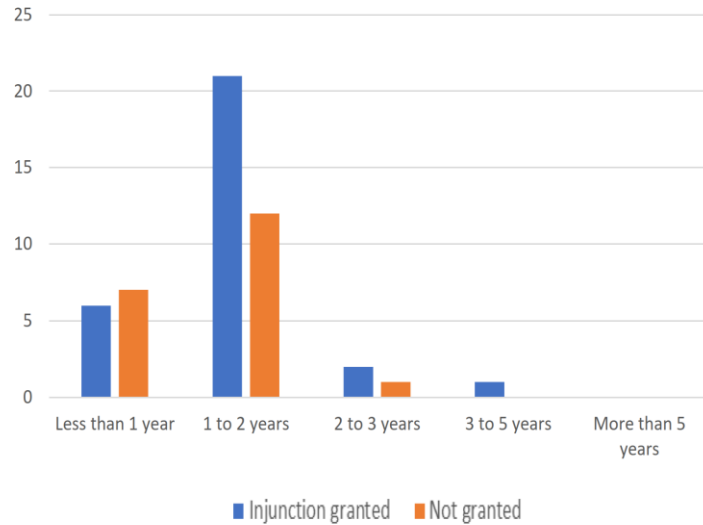


Figure 5: Litigation outcome by duration of litigation (complaint to decision).

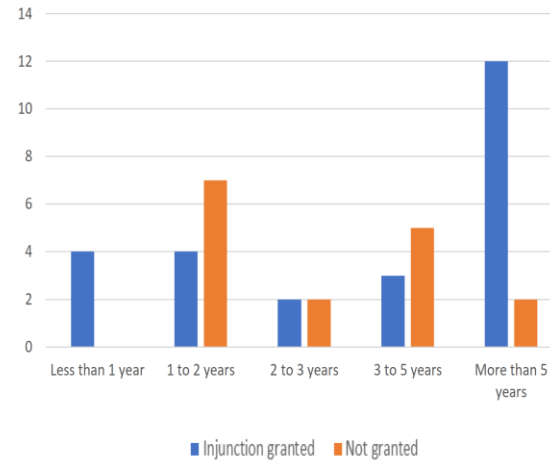


Figure 6: Litigation outcome by duration of pre-litigation contact (date of first contact to complaint).

- Recht rasche Entscheidungsfindung (<2 Jahre)
- Berufungsquote ~20%
- Vielfach recht lange Verhandlungsphase vor Klageeinreichung

Baron et al., 2024



Aktueller Kontext: deutsche Rechtsprechung – Details

- Akzente nach BGH FRAND Einwand I, II
 - **Amicus Curiae** Brief der KOM
 - Tendenz zu **stärkerer Prüfung des Patentinhaber-Angebots**, zumindest (i) als (nicht zwangsläufig FRAND-konformer) Ausgangspunkt Verhandlungen, auch bei sub-optimaler initialer „willingness to license“; (ii) FRAND-Konformität des Letztangebots nach Sicherheitsleistung
 - **VoiceAge** (Sprachsignalcodierer): OLG München betont Sicherheitsleistung als Lizenzbereitschaftsindikator; **hängig beim BGH**
 - Vorlage an den **EuGH** verstärkt diskutiert – hier relevant v.a. betreffend inhaltliche Prüfung der Lizenzangebote



Aktueller Kontext: TT-Leitlinien

- **Licensing Negotiation Groups**
 - Käuferkartell, inkl. koordinierter hold-out, als by object-Beschränkung
 - 15% upstream und downstream Marktanteilsschwelle ausserhalb des safe harbor
 - Safe harbor, u.a. nur wenn Lizenzgebühren 10% des Implementierungsproduktpreises
 - ➔ Kann bei **Portfoliokonditionensetzung** (pot. sogar Gesamtlizenzgebühren) und **Konditionentransparenz** helfen. Aber
 - ➔ Funktionsfähigkeit in neuen Märkten?
 - ➔ Gesamtlizenzgebührenverhandlungsszenario unattraktiver durch 10%-Preisanteilsschwelle, Marktanteilsschwelle?
- **SEP-Pools**
 - Einsatz externer Experten für **Essentialitätschecks**, kontinuierliche Essentialitätskontrolle



Aktueller Kontext: Initiativen IP-Institutionen

- EPO
 - Integration von **Standardisierungsdokumenten** als StD in Patentprüfungen
 - **Patent standards explorer**: Datensatz zum Schnittbereich Standardisierungsunterlagen-Patentanmeldungen
- WIPO
 - Sammlung ausgewählter **SEP-Entscheidungen** weltweit
 - PATENTSCOPE-Datenbank weist **SEP-Deklaration** aus
 - Med/Arb Center: spezielle **Regeln und Muster-Schiedsvereinbarung**, substantielle (~80) Mediationsaktivität
- UK IPO
 - Bereits etabliert: **Informationsdienstleistungen**, verstärkte Kooperation mit SSOs, **Intergovernmental SEP Network**
 - Konsultation: „**SEP-VO light**“-Maßnahmen



Aktueller Kontext: Initiativen IP-Institutionen – Details

- UK IPO
 - SEPs Resource Hub (existiert): **Informationen zu SEP/FRAND**, ADR, Fallrecht, Verfahrensführung
 - **Intergovernmental SEP Network** (existiert): internationales Diskussionsforum
 - Verstärkte **Kooperation mit SSOs** (existiert): derzeit Informationsaustausch, Impuls zur IPO policy-Verbesserung erwogen



Aktueller Kontext: Initiativen IP-Institutionen – Details

- UK IPO
 - **Konsultation**
 - Verpflichtende **Registrierung** von SEP-Deklarationen (erwogen): Suche über One IPO Search möglich; wohl beschränkt auf UK-Patentlandschaft, Koordination mit WIPO/EPA/etc.-Initiativen
 - Einführung Fazilität zur **Essentialitätsprüfung** (erwogen, sofern Marktangebot ungenügend)
 - **Rate Determination Track** (erwogen): schlanke Gebührenbestimmung durch Experten beim Intellectual Property Enterprise Court; flexible Verfahrensgestaltung, starker Parteieinfluss; mglw. Publikation Gebührensatzungen; nur bei Klarheit über Wirksamkeit, Essentialität, Verletzung; mglw. nur bei fehlgeschlagener ADR; unklar ob einseitige Einleitung; bindend aber Rechtsmittel möglich; erwartete degressive Fallzahlen 50 → 5 in 10 Jahren
 - Spezialisierte IPO **Mediation** (erwogen)
 - Verpflichtende pre-litigation arbitration (in den Raum gestellt, derzeit nicht konkret erwogen): derzeit v.a. **unterstützende Kommunikation bzgl. existierender ADR-Mechanismen**
 - Spezifische **pre-action protocols** (erwogen): Austausch von Positionen und Informationen, ADR-Versuch als grds. Komponenten pre-action protocols; in UK FRAND-Fällen bereits befolgt



Aktueller Kontext: FeRANDwortung jenseits von SEPs

- FRAND-Mechanismen allerorten, z.B.
 - Art. 6 Nr. 11, 12 DMA
 - Art. 8 Abs. 1, 41 Data Act
 - Standardisierungen und Lizenzierungen gem. AI Act
 - Kartellrechtsbasierte Lizenzierung von Urheberrechtsinhalten (zB Google Snippets)
- ➔ **Erfahrungen des „grossen Geschwisters“ SEP/FRAND gefragt**
 - Verfahrenskompetenz
 - Stakeholder-Einbindung
 - Begrenzt: Methodik (z.B. Vergleichslizenzen – Geheimhaltung)
- ➔ **Argument für Optimierungen**



Zwischenbefund – Pfade



Zwischenbefund – Pfade

- **Gegenwärtige SEP/FRAND-Landschaft in der EU nicht unhaltbar** und bedürftig nach Notfallmaßnahmen; dynamische Innovations- und Transaktionslandschaft; aber **Optimierungspotentiale** existieren
- Allein schon zunehmende wirtschaftliche Bedeutung von (SEP/)FRAND spricht für **Systemoptimierungen**
- Drei mögliche Pfade:
 - Pfad 1: **Marktentwicklungen** abwarten
 - Pfad 2: **Katalysatoransatz** – erwünschte Marktentwicklungen durch Maßnahmen unterhalb Rechtssetzung fördern
 - Pfad 3: verschlankte **Rechtssetzung**, auch (teilweise) durch Leitlinien



Zwischenbefund – Pfade – Details

- Mehr und [weniger] konsentrierte **Optimierungspotentiale** bei
 - Transparenz **SEP stack**
 - [Abschätzbarkeit **Essentialitätsniveau** Portfolios]
 - **Portfoliokonditionensetzung**: Effektive und effiziente Mechanismen; kohärenter Methodenkanon; Notwendigkeit der Bekämpfung von hold-out
 - **Portfoliokonditionentransparenz**: Abschätzbarkeit Marktniveau bei vergleichbaren Transaktionen
 - Verhinderung von **inter-jurisdiktionalen Karambolagen** (AAAASI-Kämpfe; widersprechende Globallizenzen u.ä.)
 - [Abschätzbarkeit **Gesamtlizenzierungskosten** eines Standards]
 - [weitreichende **KMU-Unterstützung**, über Information und Transparenz hinaus]



Marktkräfte



Marktkräfte

- Transparenz **SEP stack**: zunehmend (Pools, SSOs, IP-Institutionen, Marktteilnehmer [Vertrauen die Währung der Zukunft])
- Einschätzung **Essentialität**: teilweise, verhalten zunehmend (Pools, TT-Leitlinien, Privatanbieter)
- **Gesamtlizenzkosteneinschätzung**: Ansätze in Märkten mit starker Pool-Prägung; mittelbar durch substantielle top-down-Analysen
- **ADR-Portfoliokonditionenbestimmung**: Intensivierung absehbar (UPC/PMAC, SEP/FRAND-Mechanismen Schiedsinstitutionen, begrenzte traditionelle Schiedsverfahren, LNGs); Ergänzung durch gerichtliche Konditionenbestimmung
- **Portfoliokonditionentransparenz**: Intensivierung absehbar, v.a. bei etabliert-führenden Standards, reifen Märkten (UPC/PMAC, Gerichtsentscheidungen, LNGs, Pools)
- **Internationale Koordination**: fragil (begrenzte institutionelle Kommunikation; „Dialog der Gerichte“ vs. interim licenses; A(...)SIs; Unilateralismus)



Bausteine



Bausteine: Transparenz SEPs, Essentialitätsstatus

- **Katalysatoransatz**
 - Impuls an **SSOs**
 - Präzise Deklarationen, ggf. vorgängige Einführung einer Datenbank
 - Aktualisierungsmechanismus, insbes bei Implementierungsbeginn Standard sowie Statuswechsel SEP
 - **Model IPR policy**
 - Impuls auf Basis des **allgemeinen Kartellrechts** möglich, auch für EU-relevante, ausserunionale SSOs/Standards (Auswirkungsprinzip)
 - EPA-Espacenet + SSO-Datenbanken + sonstige geeignete Informationsquellen als **virtuelles Gesamtregister** (bereits für ETSI, ITU)



Bausteine: Transparenz SEPs, Essentialitätsstatus

- **Katalysatoransatz**
 - **Essentialitätschecks:**
 - Förderung (s. Implementierungsstudie) **Erprobung KI-Einsatz; Modell-Gebührendesign; Aktualisierungsrhythmen**
 - Ggf. **institutioneller Akteur** als Anbieter von **Essentialitätschecks** insbes. für Nicht-Pool-Lizenzierungen, unter Anwendung der Erprobungsergebnisse
 - **TT-Leitlinien** im Hinblick auf **Pools**
 - **Gerichtliche/ADR-Berücksichtigung** der Check-Ergebnisse



Bausteine: Transparenz SEPs, Essentialitätsstatus

- **SEP-VO 2.0 vs. 1.0**
 - **Beschränkung Registrierung/Deklaration auf das wirklich Notwendige; Netzwerkansatz**
 - Förderung der **SSO-Pool-Interaktion**
 - **Essentialitätschecks**
 - Patent-kompetenter **institutioneller Akteur**
 - **Problemorientierter Mechanismus** – Anlassbindung an Verhandlungen bzw. Verfahren
 - Ausgewogene **Kostentragung**

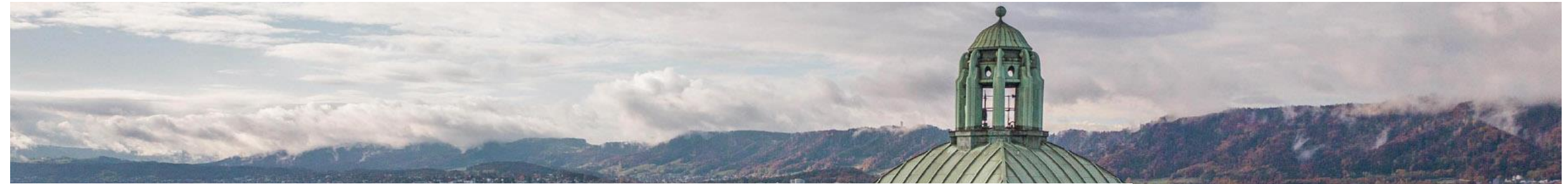


Bausteine: Gesamtlizenzgebühr, Portfoliokonditionen

- **Katalysatoransatz**
 - Best practice-**Leitlinien** für **Konditionensetzungsmethoden**
 - Kooperative **Publikation** (aggregierter) **Lizenzkonditioneninformationen** durch Gerichte, ADR-Institutionen
 - **Nicht-öffentliches Repository** von Vertragsbedingungen, zumindest mit freiwilliger Einreichung
 - Förderung der **Integration von Konditionen-ADR in Gerichtsverfahren**; Sampling-Ansatz; kooperativer Aufbau eines Experten-Pools; Dialog der Gerichte bezgl. Konditionen-ADR-Konzentration
 - **Frühe Sicherheitsleistung bzw. Zahlung vorläufiger Lizenzgebühren** zur Bekämpfung von hold-out
 - Publikation und Aktualisierung von marktbasierten **Gesamtlizenzniveau-Einschätzungen soweit genügende Basis**
- **SEP-VO 2.0 vs. 1.0**
 - **Gesamtlizenz-ADR** unter verbreiteter Stakeholder-Einbindung, Aktualisierungsmechanismen
 - **Verzahnung** von Gerichtsverfahren und ADR-Portfoliokonditionenbestimmung statt zwingendem Vorschalten; **Sicherheitsleistung** als integrale Komponente einer vorgeschalteten ADR



Universität
Zürich^{UZH}



Vielen Dank!

Prof. Dr. Peter Georg Picht, LL.M. (Yale)

<https://www.ius.uzh.ch/de/staff/professorships/alphabetical/picht/team/pichtpg.html>

