Standardessenzielle Patente und kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand

BARDEHLE PAGENBERG

Impact.
Passion.
IP.

www.bardehle.com

Standardessenzielle Patente und kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand

Veröffentlicht im August 2025

Jan Bösing

IP Fachbroschüre

Standardessenzielle Patente können eine marktbeherrschende Stellung begründen, welche für den Patentinhaber besondere Voraussetzungen für die Durchsetzung und für den angeblichen Patentverletzer die Möglichkeit eines kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwands zur Folge haben kann. Hierfür hat der Europäische Gerichtshof im Jahr 2015 konkrete Voraussetzungen definiert.

Das deutsche Patentrecht erlaubt es einem Patentinhaber grundsätzlich, Dritte von der Nutzung der durch ein Patent geschützten technischen Lehre auszuschließen. Dieser Grundsatz kann jedoch bei standardessenziellen Patenten unter Umständen durch das Kartellrecht gebrochen werden.

Diese Broschüre soll einen kurzen Überblick über die rechtlichen Besonderheiten bei der Durchsetzung standard-essenzieller Patente bzw. über die mögliche Verteidigung gegen eine solche Durchsetzung geben.

Inhaltsverzeichnis

Titel	Seite
1. Was sind standardessenzielle Patente?	4
2. Rechtliche Besonderheiten bei standardessenziellen Patenten	4
3. Kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand	5
4. Voraussetzungen des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes	8
5. Zusammenfassung	10

1. Was sind standardessenzielle Patente?

In vielen Branchen ist die Kompatibilität von Produkten unterschiedlicher herstellender Unternehmen von grundlegender Bedeutung. Beispielsweise sorgt die Existenz eines einheitlichen Telekommunikationsnetzwerks, über das Geräte unterschiedlicher Unternehmen kommunizieren können, für einen erheblichen Effizienzgewinn für Verbraucher/-innen.

Hierfür ist es erforderlich, dass sich die in der jeweiligen Branche tätigen Unternehmen auf die Verwendung einer bestimmten Technologie einigen. Eine solche vereinbarte Technologie wird als „Industriestandard“ bezeichnet.

Ein vereinbarter Industriestandard basiert regelmäßig auf Technologien, die ein oder mehrere Unternehmen aus der jeweiligen Branche zuvor entwickelt und dann für die Verwendung in dem Industriestandard vorgeschlagen haben. Zumeist haben die Unternehmen die jeweilige Technologie zuvor bereits zum Patent angemeldet. Derartige Patente werden als „standard-essenzielle Patente“ bezeichnet, weil von ihnen bei der Verwendung des Industriestandards notwendigerweise Gebrauch gemacht wird.

Für komplexe Industriestandards existieren regelmäßig eine Vielzahl (angeblich) standard-essenzieller Patente. Für den LTE-Standard wurden beispielsweise über 5.000 Patentfamilien von Unternehmen gegenüber der Standardsetzungsorganisation ETSI als essenziell erklärt.

2. Rechtliche Besonderheiten bei standardessenziellen Patenten

In einer Branche mit etabliertem Industriestandard ist die Unterstützung dieses Standards regelmäßig Voraussetzung für das Angebot wettbewerbsfähiger Produkte. Da derartige Produkte jedoch notwendigerweise Gebrauch von den standardessenziellen Patenten machen, können die Inhaber derartiger standardessenzieller Patente Unternehmen, die diese Produkte anbieten, theoretisch den Zugang zu dem jeweiligen Markt verweigern, indem sie den Anspruch auf Unterlassung durchsetzen. Vor diesem Hintergrund gibt es zwei rechtliche

Besonderheiten, durch die sich standardessenzielle Patente von nicht-standardessenziellen Patenten unterscheiden.

2.1 Lizenzbereitschaftserklärung

Um sicherzustellen, dass ein finaler Industriestandard von jedermann genutzt werden kann, verlangen die Standardsetzungsorganisationen von Unternehmen, die eine Technologie für einen Standard vorschlagen, eine Erklärung, dass sie jedermann ein Nutzungsrecht für die geschützte Technologie einräumen. Die Details dieser Lizenzbereitschaftserklärung unterscheiden sich je nach Standardsetzungsorganisation, üblich ist jedoch, dass die Bereitschaft zur Lizenzierung unter fairen, angemessenen und nicht-diskriminierenden (FRAND) Bedingungen erklärt wird.

Die rechtliche Qualität dieser Lizenzbereitschafts-erklärungen ist noch nicht höchstrichterlich entschieden. Die deutschen Instanzgerichte haben es bislang jedoch überwiegend abgelehnt, aus der Lizenzbereitschaftserklärung unmittelbar Ansprüche von Lizenzsuchenden abzuleiten.

2.2 Kartellrecht

Nach Art. 102 AEUV ist die missbräuchliche Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung verboten. Wie bereits dargelegt, kann ein standardessenzielles Patent eine marktbeherrschende Stellung begründen, wenn seine Nutzung eine Marktzutrittsvoraussetzung darstellt und ohne Nutzung des standardessenziellen Patents kein wettbewerbsfähiges Angebot möglich ist. In diesem Fall können die Verweigerung einer Lizenzierung oder das Verlangen unangemessener oder diskriminierender Lizenzgebühren einen nach Art. 102 AEUV verbotenen Missbrauch darstellen.

3. Kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand

Liegen die Voraussetzungen des Art. 102 AEUV vor, so kann ein Patentnutzer dies der Durchsetzung der Ansprüche aus dem standard-essentiellen Patent durch den Patentinhaber entgegenhalten. Da hierdurch die verfassungsmäßig garantierten Rechte des Patentinhabers beschränkt werden, hat die Rechtsprechung wiederholt hohe Anforderungen an den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand definiert.

3.1 Orange-Book-Standard (BGH)

In der Entscheidung *Orange-Book-Standard* vom 6. Mai 2009 (Az. KZR 39/06) entschied der BGH, dass ein Patentinhaber nur dann missbräuchlich handelt, wenn der Patentnutzer ihm ein unbedingtes Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrags gemacht hat, an das er sich gebunden hält und das der Patentinhaber nicht ablehnen darf, ohne gegen das Diskriminierungs- oder das Behinderungsverbot zu verstoßen, und wenn der Patentnutzer, solange er den Gegenstand des Patents bereits benutzt, diejenigen Verpflichtungen einhält, die der abzuschließende Lizenzvertrag an die Benutzung des lizenzierten Gegenstands knüpft.

3.2 Huawei vs. ZTE (EuGH)

Der EuGH entschied erstmals am 16. Juli 2015 im Verfahren *Huawei vs. ZTE* (Az. C-170/13) über den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand. Der EuGH beantwortete die Vorlagefragen des Landgerichts Düsseldorf dabei wie folgt:

1. Art. 102 AEUV ist dahin auszulegen, dass der Inhaber eines für einen von einer Standardisierungsorganisation normierten Standard essenziellen Patents, der sich gegenüber dieser Organisation unwiderruflich verpflichtet hat, jedem Dritten eine Lizenz zu fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien Bedingungen (sogenannte FRAND-Bedingungen) (fair, reasonable and non-discriminatory) zu erteilen, seine marktbeherrschende Stellung nicht im Sinne dieser Vorschrift dadurch missbraucht, dass er eine Patentverletzungsklage auf Unterlassung der Beeinträchtigung seines Patents oder auf Rückruf der Produkte, für deren Herstellung dieses Patent benutzt wurde, erhebt, wenn

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

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

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

Nach der Entscheidung des EuGH missbraucht der Inhaber eines standardessenziellen Patents seine marktbeherrschende Stellung durch die Geltendmachung der Ansprüche auf Unterlassung oder Rückruf dann nicht, wenn zum Einen er selbst den angeblichen Verletzer vor Klageerhebung auf die Patentverletzung hingewiesen hat und dem angeblichen Patentverletzer, wenn dieser seine Lizenzwilligkeit erklärt hat, ein Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen unterbreitet hat, und zum Anderen der angebliche Verletzer auf das Lizenzangebot nicht mit Sorgfalt reagiert hat, also insbesondere kein Gegenangebot unterbreitet, nicht über die Verletzung abgerechnet und/oder keine Sicherheit geleistet hat.

3.3 FRAND-Einwand und FRAND-Einwand II (BGH)

Der BGH entschied am 5. Mai 2020 in der Entscheidung *FRAND-Einwan*d (Az. KZR 36/17) erstmals seit der EuGH-Entscheidung über den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand. Der BGH bestätigt hierin zunächst seine *Orange-Book-Standard* Entscheidung. Darüber hinaus stellt der BGH fest, dass die klageweise Geltendmachung von Ansprüchen auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung auch dann missbräuchlich sein kann, wenn der Verletzer sich zwar (noch)

nicht zum Abschluss eines Lizenzvertrages zu bestimmten angemessenen Bedingungen bereitgefunden hat, dem Patentinhaber aber anzulasten ist, dass er sich seinerseits nicht hinreichend bemüht hat, einem grundsätzlich lizenzwilligen Verletzer den Abschluss eines Lizenzvertrages zu angemessenen Bedingungen möglich zu machen. Dabei definiert der BGH strenge Anforderungen an die Lizenzwilligkeit des Verletzers. Nach Ansicht des BGH muss sich der Verletzer klar, eindeutig und unbedingt bereit erklären, mit dem Patentinhaber einen Lizenzvertrag zu angemessenen und nichtdiskriminierenden Bedingungen abzuschließen, und zwar konkret in der Form, dass er sich jeglichen Bedingungen unterwirft, die sich als FRAND erweisen (*a willing licensee must be one willing to take a FRAND licence on whatever terms are in fact FRAND*). Zudem muss ein lizenzwilliger Verletzer auch in der Folge zielgerichtet an den Lizenzvertragsverhandlungen mitwirken.

In der Folgeentscheidung *FRAND-Einwand II* vom 24. November 2020 (Az. KZR 35/17) bestätigte der BGH diese Rechtsprechung und entwickelte sie punktuell weiter. So stellte der BGH klar, dass sich beide Seiten in den Verhandlungen lizenzwillig zeigen müssen. Der Schwerpunkt der Prüfung verblieb jedoch beim Verhalten des angeblichen Verletzers. Insbesondere ließ der BGH es offen, ob das Lizenzangebot des Klägers FRAND war, da sich der Verletzer nicht ernsthaft lizenzwillig gezeigt habe.

4. Voraussetzungen des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes

Wie in Abschnitt 3 dargelegt, hat der EuGH in seiner Entscheidung Huawei vs. ZTE (C-170/13) mehrere Voraussetzungen definiert, die der Patentinhaber und der angebliche Verletzer jeweils erfüllen müssen, um den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand von Seiten des angeblichen Verletzers zu begründen bzw. von Seiten des Patentinhabers abzuwehren. Im Detail sind diese Voraussetzungen sehr umstritten, einzelfallabhängig und werden von den deutschen Instanzgerichten teilweise unterschiedlich angewendet. Wir können daher nachfolgend nur einen groben Überblick über die Voraussetzungen geben.

4.1 Verletzungshinweis durch den Patentinhaber

Nach der Entscheidung des EuGH obliegt es zunächst dem Inhaber des betreffenden SEP, den angeblichen Verletzer auf die Patentverletzung hinzuweisen und dabei das fragliche SEP zu bezeichnen und anzugeben, auf welche Weise es verletzt worden sein soll (Rn. 61). Hintergrund dieser Pflicht des Patentinhabers ist, dass es regelmäßig eine große Zahl von standard-essenziellen Patenten gibt, weshalb der Verletzer nicht zwangsläufig weiß, dass er die Lehre eines rechtsbeständigen und standardessenziellen Patents benutzt (Rn. 62).

4.2 Lizenzbereitschaftserklärung durch den angeblichen Verletzer

Nach dem Verletzungshinweis durch den Patentinhaber muss der angebliche Verletzer seinen Willen zum Ausdruck bringen, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schließen (Rn. 63). Wie in Abschnitt 3.3 gezeigt, hat der BGH hingegen in seinen Entscheidungen *FRAND-Einwand* und *FRAND-Einwand II* entschieden, dass an die Lizenzwilligkeit des angeblichen Verletzers hohe Anforderungen zu stellen sind und dieser während den Lizenzverhandlungen durchgehend und unbedingt deutlich machen muss, eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu nehmen, unabhängig davon, was im Ergebnis FRAND ist.

4.3 FRAND-Lizenzangebot durch den Patentinhaber

Der Patentinhaber muss dem angeblichen Verletzer dann ein konkretes schriftliches Lizenz-angebot zu FRAND-Bedingungen unterbreiten und dabei insbesondere die Lizenzgebühr sowie die Art und Weise ihrer Berechnung angeben (Rn. 63). Dass das erste Angebot vom Patentinhaber kommen muss, begründet der EuGH damit, dass dieser besser beurteilen kann, welche Bedingungen inhaltlich FRAND sind (Rn. 64).

4.4 Reaktion und Gegenangebot durch den angeblichen Verletzer

Der angebliche Verletzer muss auf das FRAND-Lizenzangebot des Patentinhabers mit Sorgfalt reagieren und darf insbesondere keine Verzögerungstaktik verfolgen (Rn. 65). Nimmt er das Angebot des Patentinhabers nicht an, muss er dem Patentinhaber innerhalb einer kurzen Frist schriftlich ein konkretes Gegenangebot zu FRAND-Bedingungen machen (Rn. 66).

4.5 Abrechnung und Sicherheitsleistung durch den angeblichen Verletzer

Wenn der angebliche Verletzer das Patent benutzt, muss er zudem über die vergangenen Benutzungshandlungen abrechnen und dem Patentinhaber eine angemessene Sicherheit hierfür leisten (Rn. 67).

5. Zusammenfassung

Die Durchsetzung standardessenzieller Patente unterscheidet sich aufgrund des Einflusses des Kartellrechts erheblich von der Durchsetzung nicht-standardessenzieller Patente. Insbesondere sind hier von beiden Seiten bereits im Vorfeld einer Klage die tatsächlichen Fakten für bzw. gegen einen kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand zu schaffen. Auf Seiten des Patentinhabers muss eine Klage aus einem standardessenziellen Patent sorgfältig vorbereitet werden, da anderen-falls eine Abweisung der Anträge auf Unterlassung und Rückruf droht. Auf Seiten des angeblichen Verletzers muss ebenfalls bereits vor Zustellung einer Klage sorgfältig auf Aktionen eines SEP-Inhabers reagiert werden, um im Falle einer Klage den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand geltend machen zu können.

Kontakt

München

Prinzregentenplatz 7
81675 München
T +49.(0)89.928 05-0
F +49.(0)89.928 05-444
info@bardehle.de

Barcelona

Avenida de Diagonal 598, 3º 1ª
08021 Barcelona
T +34.(0)93.4 57 61 94
F +34.(0)93.4 57 62 05
info@bardehle.es

Düsseldorf

Breite Straße 27
40213 Düsseldorf
T +49.(0)211.478 13-0
F +49.(0)211.478 13-31
info.duesseldorf@bardehle.de

Paris

SO Square Opéra
5 rue Boudreau
75009 Paris
T +33.(0)1.53 05 15-00
F +33.(0)1.53 05 15-05
info@bardehle.fr

Hamburg

Bohnenstraße 4
20457 Hamburg
T +49.(0)40.271 4468-0
F +49.(0)40.271 4468-50
F +49.(0)40.271 4468-50
info.hamburg@bardehle.de

Yusarn Audrey Singapur Büro

4 Shenton Way
#14-03, SGX Centre 2
Singapur 068807
T +65.(0)63.58 28 65
F +65.(0)63.58 28 64
enquiries@yusarn.com

YUSARN AUDREY
IP Strategists · IP Lawyers · Patent Attorneys