

Titel:

Missbrauch der Marktmacht

Normenkette:

AEUV Art. 102

PatG § 139 Abs. 1, Abs. 3, § 140a Abs. 1, Abs. 3, § 140b Abs. 1, Abs. 3

BGB § 242

Leitsätze:

1. Das Einreichen der Klage auf Schadensersatz und Auskunft sowie Rechnungslegung ist eine hinreichende Verletzungsanzeige. (Rn. 4) (redaktioneller Leitsatz)
2. Eine Obliegenheit des Patentinhabers zur Unterbreitung eines Angebots entfällt zunächst, wenn der Benutzer auf die Verletzungsanzeige binnen einer angemessenen Frist nicht reagiert oder durch sein Verhalten zum Ausdruck gebracht hat, dass er an einer (FRAND-)Lizenz nicht interessiert ist. (Rn. 9) (redaktioneller Leitsatz)
3. Macht der Patentinhaber dem Benutzer trotz unzureichender Lizenzbereitschaftserklärung ein Angebot und treten die Parteien daraufhin in Verhandlungen ein, kann sich der Patentinhaber später nicht darauf berufen, der FRAND-Einwand greife deshalb nicht durch, weil der Benutzer vor einem solchen Angebot seine Lizenzbereitschaft nicht bekundet habe. (Rn. 10) (redaktioneller Leitsatz)
4. Die Unterbreitung eines nicht FRAND-gemäßen ersten Angebots belegt noch keinen Marktmissbrauch, sondern kann Ausgangspunkt von Verhandlungen sein, in deren Verlauf ein FRAND-gemäßes Angebot des Patentinhabers entwickelt werden kann (Anschluss an BGHZ 227, 305 = GRUR 2021, 585 - FRAND-Einwand II). (Rn. 20) (redaktioneller Leitsatz)
5. Eine angemessene Sicherheit muss sich der Höhe nach zunächst nach dem zu prüfenden Angebot des Patentinhabers richten und dient der Absicherung der Lizenzgebühr, die der Kläger im Fall des Abschlusses eines Lizenzvertrags zu FRAND-Bedingungen verlangen kann. (Rn. 34) (redaktioneller Leitsatz)

Schlagworte:

FRAND-Einwand, Rechtsmissbrauch, Marktmacht, Patentverletzung, Aktivlegitimation, Aussetzung des Rechtsstreits, Lizenzvereinbarungen

Vorinstanzen:

LG München I vom -- – 7 O 14091/1

LG München I, Endurteil vom 25.05.2022 – 7 O 14091/19

Fundstelle:

GRUR-RS 2024, 30064

Tenor

I. Der Senat hält es für angezeigt, die Parteien wie auch die an der Sitzung als amicus curiae teilnehmende Kommission vorab über die derzeitige, vorläufige Rechtsauffassung des Senats hinsichtlich der vorzunehmenden Prüfung des FRAND-Einwands der Beklagten zu informieren. (Fussnote:Anmerkung: Der erste Satz wurde zum Zwecke der Veröffentlichung sprachlich korrigiert.) Bereits an dieser Stelle ist zu betonen, dass die Übersendung dieses Hinweises allein dazu dienen soll, den Parteien die Sichtweise des Senats bereits vor der Sitzung zu erläutern. Der Hinweis dient indes nicht dazu, den Parteien etwaige einzuräumende Schriftsatznachlässe zu verweigern, soweit diese geboten sind. Es wird insoweit der gleiche Maßstab anzusetzen sein, der für den Fall eines erst in der mündlichen Verhandlung selbst erteilten Hinweises zu beachten ist. Der Senat ist sich bewusst, dass die Übersendung dieses Hinweises sehr knapp vor dem Termin erfolgt; angesichts der Komplexität des Falles und der intensiven Beratungen war eine frühere Übersendung jedoch nicht möglich.

II. Der Senat ist der Auffassung, dass der Umstand, dass der BGH den FRAND-Einwand des Beklagten als Anker ansieht, um dem klagenden Patentinhaber eines standardessenziellen Patents einen mit der

klageweisen Durchsetzung eines Unterlassungsanspruchs einhergehenden Missbrauch seiner marktbeherrschenden Stellung entgegenzuhalten (vgl. BGH, GRUR 2021, 585, Rn. 53 ff. – FRAND-Einwand II), nicht dazu führt, dass eine (unterstellt) missbräuchliche Klage wegen Rechtsmissbrauchs und damit als unzulässig abzuweisen wäre. Vielmehr stellt sich die – nur auf Einrede des Beklagten zu prüfende – Frage des Missbrauchs der Marktmacht durch die Klägerin im Rahmen der Begründetheit, da der FRAND-Einwand letztlich die Einrede des Beklagten beinhaltet, einen Anspruch gegen den Kläger auf Erteilung einer Lizenz (die als FRAND anzusehen ist) zu haben (vgl. BGH, GRUR 2021, 585, Rn. 83 – FRAND-Einwand II), so dass es sich in der Sache um einen dolo-agit-Einwand (§ 242 BGB) handelt (vgl. Kühnen, Hdb.Patentverletzung, 16. Aufl., Kap. E Rn. 265).

III. Der Senat ist ferner der Auffassung, dass – weil der Kläger durch die Bewertung seines zur Beurteilung stehenden Verhaltens als un-FRAND nicht daran gehindert ist, dem Beklagten ein neues Angebot zu unterbreiten, welches FRAND-Bedingungen entspricht – ein erfolgreicher FRAND-Einwand „nur“ zur Abweisung der Klage als derzeit unbegründet führen kann. Folglich dürfte zunächst stets zu prüfen sein, ob die angegriffene(n) Ausführungsform(en) das jeweilige Klagepatent verletzen.

IV. Im Streitfall tendiert der Senat nach der Vorberatung dazu, mit dem Landgericht von einer Verletzung des Klagepatents auszugehen. Auch dürfte die Aktivlegitimation zu bejahen sein und eine Aussetzung des Rechtsstreits nicht angezeigt sein. Die Einzelheiten hierzu werden im Rahmen der mündlichen Verhandlung erörtert werden. Mithin dürfte vorliegend streitentscheidend sein, ob der FRAND-Einwand der Beklagten – wie das Landgericht im Ergebnis sinngemäß meint – bereits aufgrund ihres Verhaltens während der Verhandlungen nicht trägt und – wenn doch – welche konkreten Schritte zur weiteren Prüfung des FRAND-Einwands vorzunehmen sind.

V. Der Senat orientiert sich bei der Prüfung dieser Fragen an den Grundsätzen der EuGH- und BGH-Rechtsprechung und ist darin bestrebt, diese – soweit erforderlich – weiter zu konkretisieren. Ausgangspunkt der Prüfung sind die von der EuGH-Rechtsprechung aufgezeigten Schritte, die ersichtlich dazu dienen sollen, dass Lizenzvereinbarungen nicht erstritten, sondern ausgehandelt werden sollen.

Gründe

1. Schritt: Verletzungsanzeige durch die Klägerin

1

Sowohl nach EuGH (GRUR 2015, 746, Rn. 61, 62 – Huawei Technologies/ZTE) als auch BGH (GRUR 2021, 585, Rn. 55 – FRAND-Einwand II) ist zunächst eine Verletzungsanzeige erforderlich.

2

Offen ist allerdings, welche Konsequenzen sich an eine unterbliebene Verletzungsanzeige knüpfen. Der Auffassung, dass eine unterbliebene Verletzungsanzeige vor Klageerhebung dazu führen soll, dass die Klage als (derzeit) unbegründet abzuweisen wäre, könnte entgegenstehen, dass der FRAND-Einwand nach den obigen Ausführungen grds. als dolo agit Einwand anzusehen ist. Allerdings könnte erwogen werden, ob die Einleitung eines gerichtlichen Unterlassungsverfahrens ohne vorherige Verletzungsanzeige im Einzelfall als unzulässig wegen allgemeinen Rechtsmissbrauchs gemäß § 242 BGB anzusehen ist. Dies dürfte im Streitfall jedoch nicht relevant sein.

3

Vorliegend kann ungeachtet dessen dahinstehen, ob eine Verletzungsanzeige in den Schreiben der Klägerin vom 21.08.2019 bzw. 16.09.2019, mit welchen die Klägerin die Beklagte (bzw. deren Muttergesellschaft) „eingeladen“ hat, mehr über die Lizenzierungsmöglichkeiten bzgl. ihres für den EVS-Standard essenziellen Patentportfolios zu erfahren, gesehen werden kann, wie vom Landgericht angenommen (aA insoweit LG Mannheim; offengelassen von OLG Karlsruhe).

4

Denn jedenfalls dürfte eine hinreichende Verletzungsanzeige in der Einreichung der Klage auf Schadensersatz und Auskunft/Rechnungslegung im vorliegenden Verfahren zu sehen sein (Eingang: 11.10.2019; Zustellung: 27.11.2019).

2. Schritt: Bekundung der Lizenzwilligkeit durch die Beklagte

5

Die Parteien streiten darüber, ob in der Antwort der Beklagten vom 26.11.2019 (auf das von der Klägerin bereits am 25.10.2019 unaufgefordert übersandte Lizenzangebot) eine Bekundung der Lizenzwilligkeit durch die Beklagte gesehen werden kann.

6

Das Landgericht hat dies inhaltlich verneint, da es sich um eine unzureichende bedingte Lizenzbereitschaftserklärung iSd BGH-Entscheidung FRAND-Einwand II (dort Rn. 94, 95) gehandelt habe, weil die Beklagte ihre Lizenzbereitschaft auf Patente beschränkt habe, die „valid, actually essential and enforceable“ seien (aA LG Mannheim).

7

Nach derzeitiger Auffassung des Senats darf dieser „2. Schritt“ allerdings wohl nicht dahingehend verstanden werden, dass der FRAND-Einwand des Beklagten bereits aufgrund einer zunächst fehlenden Erklärung der beschriebenen Art automatisch und ausnahmslos nicht trägt.

8

So erwähnt der EuGH diesen Schritt in Rn. 63 der Huawei-Entscheidung nur am Rande in einem Nebensatz:

„Zum anderen obliegt es dem Patentinhaber, dem angeblichen Verletzer, nachdem dieser seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schließen, gemäß seiner gegenüber der Standardisierungsorganisation übernommenen Verpflichtung ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen zu unterbreiten und insbesondere die Lizenzgebühr sowie die Art und Weise ihrer Berechnung anzugeben.“

9

Dem entnimmt der Senat die Aussage, dass eine Obliegenheit des Patentinhabers zur Unterbreitung eines Angebots (zunächst) entfällt, wenn der Benutzer auf die Verletzungsanzeige binnen einer angemessenen Frist nicht reagiert oder dieser erklärt oder durch sein Verhalten zum Ausdruck bringt, dass er an einer (FRAND-)Lizenz überhaupt nicht interessiert ist.

10

Macht der Patentinhaber dem Benutzer jedoch trotz fehlender oder unzureichender Lizenzbereitschaftserklärung gleichwohl ein Angebot und treten die Parteien daraufhin in Verhandlungen ein (wie hier der Fall), kann sich der Patentinhaber später nach Auffassung des Senats nicht darauf berufen, der FRAND-Einwand greife bereits deshalb nicht durch, weil der Benutzer vor einem solchen Angebot seine Lizenzbereitschaft nicht bekundet habe (aA Kühnen, Hdb.Patentverletzung, 16. Aufl., Kap E Rn. 476).

11

Diese Auffassung dürfte auch nicht im Widerspruch zur BGH-Rspr. stehen, der zwar an die Lizenzbereitschaftserklärung grds. strenge Anforderungen stellt, FRAND-Einwand II Rn. 57:

„Dafür genügt es regelmäßig nicht, wenn der Verletzer sich auf den Verletzungshinweis lediglich bereit zeigt, den Abschluss eines Lizenzvertrags zu erwägen oder in Verhandlungen darüber einzutreten, ob und unter welchen Voraussetzungen ein Vertragsschluss für ihn in Betracht komme. Vielmehr muss sich der Verletzer seinerseits klar und eindeutig bereit erklären, mit dem Patentinhaber einen Lizenzvertrag zu angemessenen und nicht-diskriminierenden Bedingungen abzuschließen, und muss auch in der Folge zielgerichtet an den Lizenzverhandlungen mitwirken (BGH GRUR 2020, 961 Rn. 83 = WRP 2020, 1194 – FRAND-Einwand).“

12

Dies kann jedoch jedenfalls nicht in der (vom BGH bislang nicht entschiedenen) Konstellation gelten, dass der Patentinhaber dem Nutzer unaufgefordert ein Angebot übersendet, bevor er diesen hinreichend auf die Verletzung hingewiesen hatte bzw. dieser angemessene Zeit hatte, auf den Hinweis zu reagieren. Eine solche Konstellation läge hier vor, wenn man die „Einladungen“ vom 21.8.2019 und 16.9.2019 noch nicht als ausreichenden Verletzungshinweis ansähe (sondern erst die Klage auf Schadensersatz/Auskunft).

13

Doch selbst wenn man davon ausgeht, dass es sich bei den vorgenannten Schreiben um Verletzungsanzeigen („1. Schritt“) gehandelt hat, auf die die Beklagte nicht rechtzeitig reagiert hat, dürfte die fehlende ausdrückliche Lizenzierungsbitte („2. Schritt“) jedenfalls dann entbehrlich sein, wenn der

Patentinhaber – wie hier die Klägerin am 25.10.2019 – tatsächlich ein Angebot übersendet. So geht auch der BGH grds. davon aus, dass Versäumnisse durch nachträgliche höhere Anstrengungen nachgeholt werden können und der Nutzer den FRAND-Einwand durch ein einmaliges Versäumnis nicht dauerhaft verliert (vgl. FRAND-Einwand II, Rn. 60, vgl. auch Rn. 79 ff., insbes. Rn. 83).

3. Schritt: (erstes) Angebot durch den Patentinhaber

14

Vorliegend hat die Klägerin der Beklagten, wie bereits dargelegt, am 25.10.2019 ein erstes Angebot übermittelt.

15

Fraglich ist, ob dieses – erste – Angebot der Klägerin FRAND sein musste (und dies im gerichtlichen Verfahren zwingend – vorab – auf Einrede des Beklagten zu prüfen ist).

16

Die Rechtsfolgen wären jedenfalls klar, wenn bereits das erste Angebot FRANDgemäß war. Dann wäre die einzige zulässige Reaktion des Benutzers hierauf nämlich gewesen, dass er das Angebot angenommen hätte. Auch wenn es eine Bandbreite an FRANDgemäßen Lösungen gibt (vgl. BGH, FRAND-Einwand II, Rn. 70), muss der Benutzer ein Angebot des Patentinhabers, das sich innerhalb dieser Bandbreite bewegt, annehmen, weil der Patentinhaber in diesem Fall (auch wenn das Angebot nur „gerade noch FRAND“ gewesen sein sollte) seine marktbeherrschende Stellung mit seiner Unterlassungsklage nicht missbraucht und der Beklagte keinen Anspruch auf Konditionen am für ihn günstigeren Ende der Bandbreite hat. Es muss angesichts dessen unerheblich sein, wie der Beklagte (wenn der das Angebot nicht angenommen hat) auf dieses reagiert hat, sprich, ob er z.B. gar nicht reagiert, sich offen lizenzunwillig gezeigt hat, das Angebot mit einem begründeten Gegenangebot abgelehnt hat und/oder Sicherheit geleistet hat oder nicht etc. Denn der FRAND-Einwand kann in diesem Fall nicht durchgreifen.

17

Ob mithin auf den FRAND-Einwand des Beklagten zwingend das erste Angebot des Patentinhabers zu prüfen ist, hängt von den Konsequenzen ab, die sich daran anknüpfen, wenn dieses erste Angebot des Patentinhabers nicht FRANDgemäß war.

18

Kühnen (Hdb.Patentverletzung, 16. Aufl. Kap E Rn. 477) – und auch die Stellungnahme der Kommission versteht der Senat in diesem Sinne – vertritt wohl die Auffassung, dass dann der FRAND-Einwand stets durchgreifen müsse (die Klage also als derzeit unbegründet abzuweisen wäre). Darauf, ob und wie der Benutzer auf das Angebot reagiert hat und ob es ggf. weitere (nachgebesserte) Angebote des Patentinhabers gegeben hat, soll es nach dieser Ansicht wohl nicht ankommen. Folge wäre, dass der Patentinhaber nur einen Versuch hätte.

19

Für das gerichtliche Verfahren würde dies bedeuten, dass stets das erste Angebot auf seine FRAND-Gemäßheit hin zu prüfen wäre und letztlich die allein entscheidende Weichenstellung dafür wäre, ob der FRAND-Einwand durchgreift oder nicht. Auf alles andere, was zeitlich danach geschehen ist, würde es danach nie ankommen, denn wenn das erste Angebot FRAND war, hätte es der Nutzer zwingend annehmen müssen (vgl. oben), wenn nicht, hat nach dieser Ansicht stets der Patentinhaber „das Nachsehen“ (so Kühnen aaO).

20

Der BGH hat dieser Ansicht nach Lesart des Senats eine sehr klare Absage erteilt, vgl. insbes. Rn. 54, 70 ff. der FRAND-Einwand II-Entscheidung. Wie daraus hervorgeht, liegt nach Auffassung des BGH ein Marktmissbrauch noch nicht in der Unterbreitung eines nicht FRANDgemäßen ersten Angebots. Dieses stelle vielmehr nur den Ausgangspunkt der Verhandlungen dar, in deren Verlauf ein FRANDgemäßes Angebot des Patentinhabers entwickelt werden soll. Nur wenn der Patentinhaber „auch am Ende von Verhandlungen nicht [von unangemessenen Lizenzbedingungen] abzurücken bereit ist“ (vgl. Rn. 54), liege ein missbräuchliches Verhalten vor.

21

Auch die EuGH-Rspr. kann nach Auffassung des Senats nicht dahingehend verstanden werden, dass nach dem 3. Schritt „Schluss“ ist, wenn das Angebot des Patentinhabers FRAND-Bedingungen nicht entsprach.

22

Zwar heißt es in der Huawei-Entscheidung in Rn. 63 (vgl. bereits oben):

„Zum anderen obliegt es dem Patentinhaber, dem angeblichen Verletzer, nachdem dieser seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schließen, gemäß seiner gegenüber der Standardisierungsorganisation übernommenen Verpflichtung ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen zu unterbreiten und insbesondere die Lizenzgebühr sowie die Art und Weise ihrer Berechnung anzugeben.“

23

Allerdings verlangt der EuGH unter Rn. 65, 66 der Entscheidung eine Gegenreaktion des Benutzers, insbesondere ein Gegenangebot:

„Dem angeblichen Verletzer obliegt es hingegen, auf dieses Angebot mit Sorgfalt, gemäß den in dem Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten und nach Treu und Glauben, zu reagieren, was auf der Grundlage objektiver Gesichtspunkte zu bestimmen ist und unter anderem impliziert, dass keine Verzögerungstaktik verfolgt wird.“

Nimmt der angebliche Verletzer das ihm unterbreitete Angebot nicht an, kann er sich auf den missbräuchlichen Charakter einer Unterlassungs- oder Rückrufklage nur berufen, wenn er dem Inhaber des betreffenden SEP innerhalb einer kurzen Frist schriftlich ein konkretes Gegenangebot macht, das den FRAND-Bedingungen entspricht.“

24

Ein (FRANDgemäßes) Gegenangebot des Benutzers dürfte indes nur in dem Fall überhaupt Sinn ergeben, dass das Angebot des Patentinhabers nicht FRANDgemäß war (denn ansonsten gibt es für den Benutzer nur die Möglichkeit, das – FRANDgemäße – Angebot des Patentinhabers anzunehmen, vgl. bereits oben: der Benutzer hat keinen Anspruch auf den Abschluss eines Lizenzvertrags zu „seinen“ Bedingungen, auch wenn diese ebenfalls FRAND sein mögen).

25

Daraus folgt, dass ein nicht FRANDgemäßes (erstes) Angebot des Patentinhabers noch nicht ohne Weiteres dazu führen dürfte, dass der FRAND-Einwand durchgreift. Denn wäre dies der Fall, bedürfte es keiner Verhandlungen und auch keines Gegenangebots (wie vom EuGH gefordert) mehr (so zutreffend auch BGH in Rn. 73 der FRAND-Einwand II-Entscheidung). Dieses Verständnis trägt wiederum auch dem Umstand Rechnung, dass der FRAND-Einwand als *dolo agit*-Einrede zu verstehen ist, die dann nicht (mehr) greifen kann, wenn dem Beklagten von der Klägerin ein Angebot unterbreitet wurde, welches FRAND ist.

26

Im Ergebnis ist an dieser Stelle („3. Schritt“) damit lediglich festzuhalten, dass die Klägerin im Streitfall der Beklagten unter dem 25.10.2019 ein (erstes) Lizenzangebot unterbreitet hat, ohne dass es (jedenfalls zunächst) darauf ankäme, ob dieses FRANDgemäß war.

4. Schritt: Gegenangebot des Benutzers

27

Wie bereits dargelegt, verlangt der EuGH, dass der Patentnutzer auf das Angebot des Patentinhabers mit einem Gegenangebot (das FRAND-Bedingungen entspricht), reagiert. Auch der BGH geht hiervon grds. aus (wobei es bei einem offensichtlich FRANDwidrigen Angebot u.U. sogar genügen soll, dass der Benutzer kein eigenes Gegenangebot unterbreitet, sondern lediglich darlegt, weshalb das Angebot des Patentinhabers offensichtlich nicht FRAND sei, vgl. FRAND-Einwand II, Rn. 71 aE).

28

Fraglich ist, ob dieser Schritt stets zwingend notwendig ist, oder ob der Benutzer diesen „überspringen“ und sogleich zu „Schritt 5“ übergehen darf und eine angemessene Sicherheit leisten kann und dadurch erzwingen kann, dass das (erste) klägerische Angebot auf seine FRAND-Gemäßheit hin zu überprüfen ist. Dies erscheint indes zweifelhaft, da das erste Angebot laut BGH noch kein missbräuchliches Verhalten begründen können soll, sondern nur Ausgangspunkt der – auch vom Nutzer „geschuldeten“ –

Verhandlungen sein soll und der Patentinhaber die Möglichkeit haben soll/muss, sein erstes Angebot unter Berücksichtigung des Gegenangebots (bzw. der Darlegungen des Nutzers) nachzubessern.

29

Dies kann im Streitfall aber dahinstehen, da die Beklagte am 17.3.2020 ein Gegenangebot (und in der Folge noch weitere) unterbreitet hat.

5. Schritt: Sicherheitsleistung

30

Da die Klägerin das Gegenangebot der Beklagten vom 17.3.2020 (und auch die weiteren Gegenangebote) nicht angenommen hat, sind jedenfalls die Voraussetzungen für den „5. Schritt“ – Pflicht zur Leistung einer angemessenen Sicherheit – gemäß der Rspr. des EuGH im Streitfall erfüllt. So heißt es in Huawei, Rn. 67:

„Darüber hinaus hat der angebliche Verletzer, wenn er das SEP benutzt, bevor ein Lizenzvertrag geschlossen wurde, ab dem Zeitpunkt, zu dem sein Gegenangebot abgelehnt wurde, eine angemessene Sicherheit gemäß den in dem betreffenden Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten zu leisten, zB, indem er eine Bankgarantie beibringt oder die erforderlichen Beträge hinterlegt. Die Berechnung dieser Sicherheit muss unter anderem die Zahl der vergangenen Benutzungshandlungen in Bezug auf das SEP umfassen, für die der angebliche Verletzer eine Abrechnung vorlegen können muss.“

31

Vorliegend hat die Beklagte ... (Fussnote:Anmerkung: Zum Zwecke der Veröffentlichung unkenntlich gemacht.) Euro beim Landgericht Mannheim als Sicherheit hinterlegt, da sie eine solche nur für die Benutzung des einen Klagepatents und für Benutzungshandlungen in Deutschland zu leisten habe.

32

Dies erscheint aus Sicht des Senats nicht ausreichend: Sowohl bei dem Erfordernis eines Gegenangebots („4. Schritt“) als auch der Sicherheitsleistung („5. Schritt“) handelt es sich nach Auffassung des Senats um vom EuGH vorgegebene Konkretisierungen der vom BGH geforderten „fortdauernden Lizenzbereitschaft“ (= Lizenzwilligkeit) des Patentnutzers. Jedenfalls in der Regel bedeutet dies, dass der Benutzer/Beklagte seine Lizenzwilligkeit in dieser Phase des „Huawei-Programms“ grds. nur (noch) durch diese konkreten Handlungen, insbesondere eine „angemessene Sicherheit“ (dazu, was darunter zu verstehen ist, sogleich), nach außen hin kundtun und belegen kann. Umgekehrt bedeutet dies, dass der Benutzer/Beklagte, der diese Anforderungen erfüllt (insbesondere eine Sicherheit im nachfolgend genannten Sinne leistet), in aller Regel (jedenfalls, wenn er zuvor gemäß „Schritt 4“ ein Gegenangebot unterbreitet hat) als lizenzwillig zu gelten hat, und zwar unabhängig davon, ob er durch sein übriges vorangegangenes Verhalten Anlass gegeben hat, an seiner Lizenzwilligkeit zu zweifeln.

33

Auf etwaige Verzögerungen etc. dürfte es daher grds. nicht ankommen, wenn der Beklagte durch Leistung der Sicherheit seine Lizenzbereitschaft dokumentiert hat; eine etwaige vorher anzunehmende Lizenzunwilligkeit, etwa aufgrund einer Verzögerungstaktik, dürfte dadurch „geheilt“ sein.

34

Eine angemessene Sicherheit muss sich nach Auffassung des Senats der Höhe nach zunächst grds. nach dem zu prüfenden Angebot des Patentinhabers/Klägers richten. Nach den obigen Ausführungen ist dieses nicht zwingend das erste, sondern grds. das seitens der Klägerin erbrachte letzte Angebot. Beinhaltet dieses eine (weltweite) Portfoliolizenz, muss die Sicherheit die dafür anfallende Lizenzgebühr abdecken und darf nicht auf das Klagepatent isoliert und das Gebiet der Bundesrepublik „heruntergerechnet“ werden. Denn die Sicherheit dient nicht der Absicherung des Schadensersatzanspruchs (der sich nur auf das Klagepatent und das Gebiet der Bundesrepublik erstrecken mag). Vielmehr dient diese Sicherheit im vorliegenden Zusammenhang der Absicherung der Lizenzgebühr, die der Kläger im Fall des (vom Beklagten verlangten und vom Kläger geschuldeten) Abschlusses eines Lizenzvertrags zu FRAND-Bedingungen verlangen kann. Grds. kann aber das Anbieten (allein) einer weltweiten Portfoliolizenz FRAND sein (vgl. BGH, GRUR 2020, 961 Rn. 77 f. – FRAND-Einwand I). Steht aufgrund des klägerischen Angebots eine solche weltweite Portfoliolizenz im Raum, muss sich folglich auch die Sicherheit hierauf beziehen. Ebenso ist auch für die betragsmäßige Höhe (zB Lizenzsatz bzw. pauschale Einmalzahlung) grds. das Angebot des Klägers (und nicht ein etwaiges Gegenangebot des Beklagten) für die Bemessung der Sicherheit maßgeblich. Denn der Beklagte beruft sich darauf, dass das Angebot des Klägers nicht FRAND-

Bedingungen entspricht (und allein auf dieses Angebot kann es für den Missbrauch auch ankommen, vgl. oben), und er begehrt eine gerichtliche Überprüfung dieses Angebots.

35

Dies ergibt sich schließlich auch daraus, dass es sich bei der Sicherheitsleistung – wie dargelegt – um eine Konkretisierung der Lizenzwilligkeit handelt: Der Beklagte, der behauptet, zu einem Vertragsabschluss zu FRAND-Bedingungen („whatever terms are in fact FRAND“) bereit zu sein, muss konsequenterweise bereit sein, das zur Überprüfung stehende Angebot des Klägers am Ende zu akzeptieren und anzunehmen, wenn sich dieses im weiteren Verlauf (insbesondere nach gerichtlicher, ggf. sachverständiger Prüfung) als FRANDgemäß herausstellen sollte. Einen entsprechenden Lizenzwillen kann er deshalb grds. (nur) dadurch belegen, dass er eben in dieser Höhe Sicherheit leistet.

36

Daraus folgt zugleich, dass ferner durch eine verbindliche Erklärung des Benutzers/Beklagten sichergestellt werden muss, dass der Patentinhaber/Kläger die Sicherheit erhält, wenn sich sein Angebot am Ende als FRANDgemäß erweist und auch die mit der Unterlassungsklage geltend gemachte Patentverletzung rechtskräftig bejaht wird. Zwar lässt sich dieses Erfordernis dem EuGH-Urteil nicht unmittelbar entnehmen, es folgt jedoch aus dem Erfordernis einer „angemessenen Sicherheit“. Diese muss daher geeignet sein, gerade den Anspruch auf eine FRAND-Lizenzgebühr abzusichern. Dieser Zweck wäre aber verfehlt bzw. der Kläger insoweit gerade nicht „gesichert“, wenn der Beklagte, der – im Gegensatz zum Kläger – zum Abschluss eines Lizenzvertrags grds. nicht verpflichtet ist, es sich nach der FRAND-Prüfung durch das Gericht (ggf. unter Zuhilfenahme eines Sachverständigen) doch „anders überlegen“ könnte (etwa, wenn sich abzeichnet, dass das klägerische Angebot tatsächlich FRAND war) und er das Angebot ablehnen, auf den FRAND-Einwand verzichten und sich stattdessen zur Unterlassung verurteilen lassen könnte – und die Sicherheit zurückerhalten würde (jedenfalls, soweit diese den – uU deutlich niedrigeren – Schadensersatzanspruch übersteigt). Denn damit hätte der Beklagte ggf. genau das erreicht, was durch die Sicherheit verhindert werden soll, nämlich dass der Beklagte eine reine Verzögerungstaktik fährt, er das Patent weiterhin ohne Lizenz genutzt hat und der Patentinhaber am Ende nur auf den (schwachen) Schadensersatzanspruch verwiesen wird.

37

Leistet der Benutzer/Beklagte keine Sicherheit im vorgenannten Sinne, fehlt es an einer Voraussetzung gemäß EuGH Huawei bzw. ist der Beklagte im Regelfall als lizenzunwillig anzusehen. Leistet der Benutzer/Beklagte Sicherheit im vorgenannten Sinne (z.B. durch Hinterlegung/Bankbürgschaft und Verpflichtungserklärung oder durch den Abschluss eines aufschiebend bedingten Lizenzvertrags entsprechend dem letzten Angebot des Klägers o.ä.), ist der Weg für die eigentliche FRAND-Prüfung des klägerischen Angebots eröffnet.

38

Im Streitfall hat der Beklagte bislang noch keine diesen Anforderungen entsprechende Sicherheit geleistet. Dadurch ist er indes seines FRAND-Einwands (noch) nicht verlustig. Vielmehr wird ihm Gelegenheit zu geben sein, eine derartige Sicherheit binnen einer noch zu bestimmenden Frist zu leisten. Da die Klägerin zuletzt nach Aktenlage unter dem 06.05.2020 und unter dem 30.06.2021 zwei alternative Angebote unterbreitet hat, steht es der Beklagten frei, in Bezug auf welches der beiden Angebote Sicherheit geleistet werden soll. Der Senat würde dann dieses Angebot auf seine FRAND-Gemäßheit prüfen.

Oberlandesgericht München
80097 München

per beA

Berlin, 15.04.2024

6 U 3824/22 Kart

In Sachen

HMD Global Oy
(Beklagte und Berufungsklägerin)

g e g e n

VoiceAge EVS GmbH & Co. KG
(Klägerin und Berufungsbeklagte)

Geben wir für die Europäische Kommission in ihrer Eigenschaft als Amicus Curiae gegenüber dem Senat gemäß Artikel 15 Abs. 3 Satz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16.12.2002 zur Durchführung der in den Artikeln 101 und 102 des Vertrags niedergelegten Wettbewerbsregeln (ABl. EG Nr. K 1 vom 4.1.2003, S. 1, „**VO 1/2003**“) die nachfolgende Stellungnahme ab. Zugleich bittet die Europäische Kommission den Senat, in der mündlichen Verhandlung auch eine mündliche Stellungnahme abgeben zu dürfen.



Dieses Dokument ist wie folgt gegliedert:

A.	Einleitung.....	3
B.	Zweck und Umfang der Stellungnahme der Europäischen Kommission als Amicus Curiae.....	5
C.	Zum faktischen Hintergrund.....	6
I.	Überblick	6
II.	Zum Verlauf der Lizenzverhandlungen zwischen den Parteien im Einzelnen.....	7
D.	Zu den Auslegungsfragen in Bezug auf das Huawei-Urteil.....	10
I.	Rechtlicher Hintergrund	10
1.	Der rechtliche Kontext des Huawei-Urteils.....	10
2.	Die Verfahrensschritte nach dem Huawei-Urteil.....	13
II.	Erster Schritt: Verletzungsanzeige	17
1.	Hintergrund des hiesigen Falles	17
2.	Anforderungen an den Inhalt der Verletzungsanzeige.....	18
3.	Zustellung der Verletzungsanzeige vor Erhebung einer Unterlassungsklage.....	19
4.	Zwingende Reihenfolge der Verfahrensschritte	20
5.	Begrenzung auf Erläuterung der Rechtslage.....	21
III.	Zweiter Schritt: Lizenzbereitschaft.....	21
1.	Hintergrund des hiesigen Falles	22
2.	Anforderungen an die Bekundung der Lizenzbereitschaft	23
3.	Kein Nachholen des zweiten Schritts nach Stellen eines Unterlassungsantrags.....	26
4.	Zwingende Reihenfolge der Verfahrensschritte	27
5.	Begrenzung auf Erläuterung der Rechtslage.....	27



A. Einleitung

- 1 Das vor dem Senat anhängige Berufungsverfahren ist Teil einer größeren rechtlichen Auseinandersetzung zwischen den Parteien. Sie hat bereits zu zwei erstinstanzlichen Urteilen des Landgerichts München I (Urteil vom 9.9.2021, Az.: 7 O 15350/19 und Urteil vom 25.5.2022, Az.: 7 O 14091/19) geführt. Berufungen gegen diese Urteile sind vor dem Senat mit den Aktenzeichen 6 U 3824/22 Kart und 6 U 6804/21 Kart anhängig. Daneben haben Parallelverfahren zu vier Urteilen des Landgerichts Mannheim Anlass gegeben¹, gegen welche Berufungen vor dem Oberlandesgericht Karlsruhe anhängig sind.² Zum Teil findet die rechtliche Auseinandersetzung auch vor dem Bundespatentgericht³ und dem Bundesgerichtshof⁴ statt.
- 2 Ausgangspunkt der Rechtsstreitigkeiten ist, dass die Berufungsklägerin mutmaßlich Patente der Berufungsbeklagten genutzt hat, ohne dafür eine Lizenzvereinbarung geschlossen zu haben. Die Berufungsbeklagte ist Inhaberin standardessentieller Patente („**SEP**“) im Bereich des Mobilfunks. Die Berufungsklägerin stellt Mobiltelefone her, die angeblich unter anderem auf die Patente der Berufungsbeklagten zurückgreifen. Die Parteien waren wegen des Abschlusses eines Lizenzvertrages miteinander in Kontakt, konnten aber keine Einigung erzielen. Inzwischen nimmt die Berufungsbeklagte als Patentinhaberin die Berufungsklägerin u.a. auf Unterlassung der Verletzung ihrer Patente in Anspruch.
- 3 Die Berufungsklägerin hält der Berufungsbeklagten einen Missbrauch ihrer marktbeherrschenden Stellung gemäß Artikel 102 AEUV vor, weil sie eine Unterlassungsklage gegen die Berufungsklägerin erhoben habe. Die erstinstanzlich mit dem Rechtsstreit befassten Landgerichte München I und Mannheim hatten deshalb zu prüfen, ob der sogenannte kartellrechtliche Zwangslizenzseinwand greift. Sie hatten insbesondere anhand des Urteils des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 16.7.2015 in der Rechtssache C- 170/13 (Huawei ./ ZTE, ECLI:EU:C:2015:477, nachfolgend „**Huawei-Urteil**“) zu bewerten, ob die Parteien ihren jeweiligen Verpflichtungen nachgekommen sind, welche bestehen, wenn ein SEP-Inhaber eine

¹ Az. 7 O 116/19, 7 O 32/20, 7 O 33/20 und 7 O 90/21.

² Az. 6 U 239/21, 6 U 287/21, 6 U 121/22 und 6 U 122/22.

³ Az. 4 Ni 8/21, 4 Ni 11/21 und 4 Ni 12/21.

⁴ Az. X ZR 11/22 und X ZR 14/22.



Unterlassungsklage gegen eine Partei erhebt, die das standardessentielle Patent ohne Lizenzvertrag nutzt.

- 4 Dabei ist zu verzeichnen, dass die Landgerichte München I und Mannheim auf derselben Tatsachengrundlage zu unterschiedlichen rechtlichen Bewertungen hinsichtlich einiger Aspekte der wechselseitigen Verpflichtungen des SEP- Inhabers und des Patentnutzers gelangen. Der einzige tatsächliche Unterschied zwischen den verschiedenen Gerichtsverfahren vor den Landgerichten München I und Mannheim ist dabei, dass sie sich auf verschiedene SEP der Berufungsbeklagten beziehen. Die divergierenden rechtlichen Bewertungen mögen dabei auf unterschiedliche Auslegungen einiger Gesichtspunkte des Huawei-Urteils zurückzuführen sein. Die Europäische Kommission sieht sich deshalb veranlasst, gegenüber dem Senat ihr Verständnis der rechtlichen Anforderungen nach Art. 102 AEUV bei der Erhebung einer Unterlassungsklage (oder einer Klage auf Rückruf von Produkten) durch den SEP-Inhaber und der wechselseitigen verfahrensrechtlichen Verpflichtungen des SEP-Inhabers und des Patentnutzers nach dem Huawei-Urteil darzulegen.
- 5 Die unterschiedlichen Sichtweisen der Landgerichte München I und Mannheim beziehen sich vorrangig auf die Anforderungen an einen ordnungsgemäßen Verletzungshinweis nach dem Huawei-Urteil und die Bewertung der Erklärung des Patentnutzers zur Bereitschaft zum Abschluss einer Lizenz zu fairen, angemessenen und nicht-diskriminierenden (fair, reasonable and non- discriminatory - „**FRAND**“) Bedingungen (Schritte 1 und 2 des Huawei- Rahmenwerks, s. unten Abschnitt D.I.2.).
- 6 In dieser Stellungnahme als Amicus Curiae weist die Europäische Kommission in Hinblick auf Schritt 1 des Huawei-Rahmenwerks darauf hin, dass sich aus dem Huawei-Urteil ergibt, dass der Verletzungshinweis den Patentnutzer (i) auf die Patentverletzung, die ihm vorgeworfen wird, hinweisen, (ii) dabei das fragliche SEP bezeichnen und (iii) angeben muss, auf welche Weise es verletzt worden sein soll. Diese Informationen müssen in dem Verletzungshinweis selbst enthalten sein. Die Europäische Kommission weist ferner darauf hin, dass das Huawei-Urteil erfordert, dass der Verletzungshinweis erfolgt, bevor ein Unterlassungsantrag gestellt wird.
- 7 Zu Schritt 2 des Huawei-Rahmenwerks weist die Europäische Kommission darauf hin, dass nach dem Huawei-Urteil der Patentnutzer sich in seiner Erklärung der Lizenzwilligkeit zu



FRAND-Bedingungen vorbehalten darf, die Wirksamkeit der betreffenden SEP und ihre Wesentlichkeit für den betreffenden Standard zu überprüfen und ggf. anzugreifen. Zudem ist die Lizenzwilligkeit zu FRAND-Bedingungen anhand des Inhalts und der Umstände der Erklärung zu bewerten, nicht aber aufgrund des späteren Verhaltens während etwaiger Verhandlungen.

- 8 Schließlich weist die Europäische Kommission darauf hin, dass nach dem Huawei-Urteil keiner der Schritte des Huawei-Rahmenwerks, insbesondere die ersten beiden Schritte, nach der Erhebung einer Unterlassungsklagen nachgeholt werden kann. Zudem sind die einzelnen Schritte des Huawei-Rahmenwerks in ihrer vorgegebenen Reihenfolge zu prüfen, so dass der zweite Schritt nur geprüft werden darf, wenn der erste Schritt ordnungsgemäß erfolgt ist, und der dritte Schritt nur bei ordnungsgemäßer Absolvierung des zweiten Schritts. Das gleiche gilt für den vierten Schritt.

B. Zweck und Umfang der Stellungnahme der Europäischen Kommission als Amicus Curiae

- 9 Nach Artikel 15 Abs. 3 der Verordnung 1/2003 ist die Europäische Kommission berechtigt, von Amts wegen eine schriftliche Stellungnahme gegenüber einem Gericht eines Mitgliedstaats abzugeben und mit Erlaubnis des Gerichts auch mündlich ihren Standpunkt darzulegen, wenn die einheitliche Anwendung der Art. 101 und 102 AEUV dies erfordert.
- 10 Das Ziel der hier vorliegenden Stellungnahme als Amicus Curiae ist die einheitliche Anwendung des prozeduralen und materiellen Rahmenwerks, das der Gerichtshof der Europäischen Union in seinem Huawei-Urteil festgelegt hat, insbesondere durch die Gewährleistung der einheitlichen Auslegung dieses Rahmenwerks und der einheitlichen Anwendung durch die nationalen Gerichte.
- 11 Nach dem Verständnis der Europäischen Kommission haben die Landgerichte München I und Mannheim abweichende Bewertungen hinsichtlich bestimmter rechtlicher Fragen getroffen. Diese unterschiedlichen rechtlichen Bewertungen haben möglicherweise ihren Grund in abweichenden Auslegungen einiger Aspekte des Huawei-Urteils.



- 12 Angesichts dessen ist diese Stellungnahme darauf beschränkt, Hinweise dazu zu geben, wie das Huawei-Urteil nach Auffassung der Europäischen Kommission zu verstehen ist, um dem Senat seine rechtliche Würdigung zu erleichtern.
- 13 Wir möchten betonen, dass die Europäische Kommission keine Stellung dazu bezieht, ob die Parteien ihre jeweiligen Verpflichtungen nach dem Huawei-Urteil erfüllt haben. Desgleichen bezieht die Europäische Kommission auch keine Stellung zu der Frage, wie das anhängige Berufungsverfahren entschieden werden sollte.
- 14 Schließlich sei darauf hingewiesen, dass die Europäische Kommission den Senat dazu ermuntert, bei fortbestehenden Unklarheiten hinsichtlich der Auslegung des Huawei-Urteils auch nach Berücksichtigung der hier vorliegenden Stellungnahme den Gerichtshof der Europäischen Union im Rahmen eines Vorabentscheidungsverfahrens gem. Artikel 267 AEUV anzurufen, um eine Klärung der verbliebenen Fragen herbeizuführen.

C. Zum faktischen Hintergrund

I. Überblick

- 15 Nach dem Verständnis der Europäischen Kommission ist die Berufungsbeklagte VoiceAge EVS GmbH & Co. KG („**VAEVS**“) Inhaberin eines Portfolios von standardessentiellen Patenten, die für den Enhanced-Voice- Services-Standard („**EVS**“) benötigt werden. VAEVS hat sich gegenüber der Standardisierungsorganisation European Telecommunications Standards Institute („**ETSI**“) dazu verpflichtet, allen Interessierten Lizenzen zu FRAND- Bedingungen zu erteilen.
- 16 Im Jahr 2019 hat VAEVS mehrere Gerichtsverfahren gegen die Berufungsklägerin HMD Global Oy („**HMD**“), einen finnischen Hersteller von Smartphones unter der Marke „Nokia“ vor dem Landgericht München I und dem Landgericht Mannheim anhängig gemacht. In diesen Verfahren verlangt VAEVS von HMD unter anderem Auskunft über die Anzahl und die Preise der HMD-Produkte, die angeblich die Patente von VAEVS nutzen („**Auskunftsklagen**“).
- 17 Zu einem späteren Zeitpunkt hat VAEVS diese Gerichtsverfahren erweitert und verlangt nun eine Unterlassung der weiteren Nutzung der Patente. Nach dem Verständnis der Europäischen



Kommission betreffen alle Fälle dieselben Tatsachen und Produkte, beziehen sich aber auf verschiedene SEP, die Bestandteil desselben Standards sind.⁵

18 Zwischen Juli 2021 und Mai 2022 haben die Landgerichte München I und Mannheim insgesamt 6 Entscheidungen gegen HMD erlassen („**die Landgerichtsurteile**“), in denen die Gerichte die Unterlassung des Verkaufs von HMD-Produkten in Deutschland untersagen, sofern diese den EVS- Standard nutzen. HMD hat gegen diese Urteile Berufung vor dem Oberlandesgericht Karlsruhe beziehungsweise dem Oberlandesgericht München eingelegt. Diese Berufungsverfahren sind noch anhängig.

II. Zum Verlauf der Lizenzverhandlungen zwischen den Parteien im Einzelnen

19 Die Europäische Kommission hat bisher keine Akteneinsicht erhalten und kennt deshalb den Wortlaut der verschiedenen Schreiben zwischen den Parteien nur soweit er in den erstinstanzlichen Urteilen des Landgerichts München I in den Sachen 7 O 14091/19 und 7 O 15350/19 wiedergegeben ist. Die Europäische Kommission entnimmt den Urteilen, dass die Berufungsbeklagte u.a. eingetragene Inhaberin des deutschen Teils des europäischen Patents EP ... 619 B1 (Patentnummer teilweise geschwärzt) ist. Ihre Rechtsvorgängerin hat das Klagepatent gegenüber ETSI als standardessenziell für den EVS-Standard (TS 26.455) deklariert und eine entsprechende FRAND-Erklärung abgegeben. Zwischen den Parteien ist unstrittig, dass mobile Endgeräte, die einen EVS- Coder implementiert haben, den EVS-Standard nutzen.

20 Die Berufungsbeklagte wandte sich am 21.8.2019 mit einem Schreiben an die Berufungsklägerin.⁶ In dem Schreiben „Iud“ die Berufungsbeklagte die Muttergesellschaft der Berufungsklägerin ein, mehr über die Lizenzierungsmöglichkeiten hinsichtlich ihres für den EVS-Standard essentiellen Patentportfolios zu erfahren, und wies darauf hin, dass 14 Patentfamilien des Portfolios von unabhängigen Prüfern als standardessenziell für den EVS-Standard eingestuft wurden. Darüber hinaus wies die Berufungsbeklagte die Berufungsklägerin darauf hin, dass weitere Informationen auf der Homepage der Berufungsbeklagten zu finden seien und nach Abschluss eines Non-Disclosure-Agreements

⁵ Az. 7 O 14091/19 Patent EP ... 619 B1 (Patentnr. teilweise geschwärzt), Az. 7 O 15350/19 Patent EP ...443 (Patentnr. teilweise geschwärzt).

⁶ Urteil des Landgerichts München I vom 25.5.2022, Az. 7 O 14091/19, juris Rn. 257.



die Möglichkeit bestehe, weitere Informationen zu den angebotenen Lizenzbedingungen zu erhalten. Auf der angegebenen Homepage der Berufungsbeklagten fand sich eine Auflistung der als standardessentiell eingestuften Patente des Patentportfolios der Berufungsbeklagten bzw. ihrer Muttergesellschaft. Über einen Link konnte für jedes dieser aufgelisteten Patente die Erklärung des International Patent Evaluation Consortiums zur Standardessentialität des jeweiligen Patents abgerufen werden. Auf ihrer Homepage wies die Berufungsbeklagte zudem darauf hin, dass sie bereit sei, ihr EVS-Patentportfolio zu FRAND-Bedingungen zu lizenzieren und stellte Musterlizenzverträge zum Abruf bereit.

- 21 Am 16.9.2019 übersandte die Berufungsbeklagte der Berufungsklägerin ein inhaltsgleiches Schreiben.⁷
- 22 Die Berufungsklägerin reagierte auf die Schreiben der Berufungsbeklagten vom 21.8.2019 und vom 16.9.2019 zunächst nicht. Die Berufungsbeklagte sandte der Berufungsklägerin mit Schreiben vom 25.10.2019 ein Lizenzangebot über eine laufende Lizenzgebühr und setzte eine Frist zur Annahme dieses Lizenzangebots bis zum 5.12.2019.⁸
- 23 Mit E-Mail vom 26.11.2019 erklärte die Berufungsklägerin, dass sie bereit sei, das geistige Eigentum Dritter zu schützen und einen Lizenzvertrag zu FRAND- Bedingungen zu schließen, jedoch nur, sofern die Patente der Berufungsbeklagten rechtsbeständig und die aus den Patenten abgeleiteten Ansprüche gerichtlich durchsetzbar seien. Darüber hinaus schränkte die Berufungsklägerin ihre Lizenzwilligkeit auf Patente ein, die essentiell für Standards seien, die von den Produkten der Berufungsklägerin unterstützt würden.⁹
- 24 Am 27.11.2019 wurde der Berufungsklägerin eine Klage der Berufungsbeklagten auf Auskunft, Rechnungslegung und Schadensersatz zugestellt.¹⁰
- 25 Mit Schreiben vom 17.3.2020 übersandte die Berufungsklägerin der Berufungsbeklagten eine Erklärung mit folgendem Inhalt:¹¹

⁷ Urteil des Landgerichts München I vom 25.5.2022, Az. 7 O 14091/19, juris Rn. 262.

⁸ Urteil des Landgerichts München I vom 25.5.2022, Az. 7 O 14091/19, juris Rn. 278.

⁹ Urteil des Landgerichts München I vom 25.5.2022, Az. 7 O 14091/19, juris Rn. 268.

¹⁰ Urteil des Landgerichts München I vom 25.5.2022, Az. 7 O 14091/19, juris Rn. 263.

¹¹ Urteil des Landgerichts München I vom 25.5.2022, Az. 7 O 14091/19, juris Rn. 271.



“[die Berufungsklägerin] remains willing to take a license on FRAND terms to any [appellee] patents that are valid, actually essential and enforceable”

Dies lässt sich wiedergeben mit:

„[Die Berufungsklägerin] bleibt zum Abschluss einer Lizenz zu FRAND- Bedingungen für Patente [der Berufungsbeklagten] bereit, die wirksam, tatsächlich essentiell und durchsetzbar sind.“

- 26 Unter dem 8.5.2020 hat die Berufungsklägerin der Berufungsbeklagten über die im Zeitraum 1.7.2018 bis Februar 2020 in Deutschland verkauften Mobiltelefone und den hiermit erzielten Umsatz Auskunft erteilt und einen bestimmten Betrag beim Amtsgericht Mannheim hinterlegt.¹²
- 27 In einem Schreiben vom 17.8.2020 bekräftigte die Berufungsklägerin, an dem Lizenzangebot vom 17.3.2020 festhalten zu wollen und erklärte erneut bereit zu sein, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen abzuschließen. Sie schränkte dies aber wiederum auf Patente ein, die standardessentiell, rechtsbeständig und gerichtlich durchsetzbar sind.¹³
- 28 Gleichen Inhalts war eine E-Mail des Geschäftsführers der Berufungsklägerin vom 30.9.2020.¹⁴
- 29 Eine E-Mail des Geschäftsführers der Berufungsklägerin vom 11.11.2020 äußert ebenfalls keinen unbedingten Lizenzierungswunsch. Auch mit diesem Schreiben erklärt die Berufungsklägerin nur hinsichtlich der relevanten standardessentiellen Patente bereit zu sein, einen Lizenzvertrag zu FRAND- Bedingungen zu schließen, und nimmt insoweit Bezug auf das Angebot vom 17.3.2020.¹⁵
- 30 Am 6.5.2020 übersandte die Berufungsbeklagte der Berufungsklägerin ein neues Lizenzangebot. Darauf reagierte die Berufungsklägerin am 15.7.2020 und am 17.8.2020.¹⁶
- 31 Die Parteien sprachen am 14.10.2020 miteinander und die Berufungsklägerin äußerte Interesse am Abschluss einer pauschalen Lizenz.¹⁷ Unter dem 3.11.2020 sandte die Berufungsbeklagte

¹² Urteil des Landgerichts München I vom 25.5.2022, Az. 7 O 14091/19, juris Rn. 283.

¹³ Urteil des Landgerichts München I vom 25.5.2022, Az. 7 O 14091/19, juris Rn. 273.

¹⁴ Urteil des Landgerichts München I vom 25.5.2022, Az. 7 O 14091/19, juris Rn. 274.

¹⁵ Urteil des Landgerichts München I vom 25.5.2022, Az. 7 O 14091/19, juris Rn. 275; siehe oben Rn. 25.

¹⁶ Urteil des Landgerichts München I vom 25.5.2022, Az. 7 O 14091/19, juris Rn. 285.

¹⁷ Urteil des Landgerichts München I vom 25.5.2022, Az. 7 O 14091/19, juris Rn. 290.



der Berufungsklägerin ein Angebot über den Abschluss einer solchen pauschalen Lizenz.¹⁸ Die Berufungsklägerin lehnte dieses Angebot mit E-Mail des Geschäftsführers der Beklagten vom 11.11.2020 mit der Begründung ab, nunmehr nicht mehr am Abschluss einer pauschalen Lizenz, sondern vielmehr an einer Lizenz mit laufenden Lizenzzahlungen interessiert zu sein.¹⁹

32 Mit Schriftsatz vom 19.2.2021 wurde die am 27.11.2019 zugestellte Klage vor dem Landgericht München I auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung erweitert.²⁰

33 Am 26.3.2021 gab die Berufungsklägerin in der mündlichen Verhandlung zu einer parallelen Streitigkeit zwischen den Parteien vor dem Landgericht Mannheim ein Angebot über eine Einmalzahlung ab.²¹

34 Mit Schreiben vom 16.4.2021 informierte der Geschäftsführer der Berufungsklägerin, dass die von der Berufungsbeklagten angebotenen Lizenzbedingungen nicht akzeptabel seien.²²

35 Mit Schriftsatz vom 28.6.2021 hat die Beklagte drüber hinaus Auskunft über die Anzahl der verkauften Mobiltelefone und den damit erzielten Umsatz für den Zeitraum 1.1.2021 bis 31.5.2021 erteilt.²³

D. Zu den Auslegungsfragen in Bezug auf das Huawei-Urteil

I. Rechtlicher Hintergrund

1. Der rechtliche Kontext des Huawei-Urteils

36 Das Huawei-Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union betrifft die Frage, unter welchen Voraussetzungen der Inhaber eines SEP, der sich gegenüber einer Standardisierungsorganisation zur Erteilung von Lizenzen zu FRAND- Bedingungen

¹⁸ Urteil des Landgerichts München I vom 25.5.2022, Az. 7 O 14091/19, juris Rn. 290.

¹⁹ Urteil des Landgerichts München I vom 25.5.2022, Az. 7 O 14091/19, juris Rn. 290.

²⁰ Urteil des Landgerichts München I vom 25.5.2022, Az. 7 O 14091/19, juris Rn. 266.

²¹ Urteil des Landgerichts München I vom 25.5.2022, Az. 7 O 14091/19, juris Rn. 294.

²² Urteil des Landgerichts München I vom 25.5.2022, Az. 7 O 14091/19, juris Rn. 295.

²³ Urteil des Landgerichts München I vom 25.5.2022, Az. 7 O 14091/19, juris Rn. 35.



verpflichtet hat, gegen Art. 102 AEUV verstößt, wenn er eine Unterlassungsklage gegen einen Nutzer eines solchen SEP erhebt, der über keine Lizenz verfügt.

- 37 In diesem Zusammenhang legt das Huawei-Urteil ein Rahmenwerk für Lizenzverhandlungen zwischen dem SEP-Inhaber und dem Patentnutzer fest. Das Urteil sieht ein Ensemble gegenseitiger Rechte und Pflichten vor, welches die Parteien beachten müssen, damit eine Unterlassungsklage des SEP- Inhabers nicht missbräuchlich ist und umgekehrt der Patentnutzer sich erfolgreich auf den Zwangslizenzeinwand berufen kann.
- 38 Das Urteil knüpft an die ständige Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union an. Nach dieser gehört die Ausübung eines mit einem Recht des geistigen Eigentums verbundenen ausschließlichen Rechts wie etwa des Rechts, eine Verletzungsklage zu erheben, zu den typischen Rechten des Schutzrechtsinhabers und kann als solche keinen Missbrauch einer beherrschenden Stellung darstellen. Dies gilt auch dann, wenn der Schutzrechtsinhaber eine marktbeherrschende Stellung innehat (vgl. in diesem Sinne Urteile Volvo, 238/87, EU:C:1988:477, Rn. 8, RTE und ITP/Kommission, C-241/91 P und C-242/91 P, EU:C:1995:98, Rn. 49, und IMS Health, C-418/01, EU:C:2004:257, Rn. 34).
- 39 Ebenfalls entspricht es der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union, dass die Ausübung eines mit einem Recht des geistigen Eigentums verbundenen ausschließlichen Rechts durch den Schutzrechtsinhaber unter außergewöhnlichen Umständen ein missbräuchliches Verhalten im Sinne von Art. 102 AEUV darstellen kann (vgl. in diesem Sinne Urteile Volvo, 238/87, EU:C:1988:477, Rn. 9, RTE und ITP/Kommission, C-241/91 P und C-242/91 P, EU:C:1995:98, Rn. 50, und IMS Health, C-418/01, EU:C:2004:257, Rn. 35).
- 40 Diese Rechtsprechung wird in dem Huawei-Urteil fortgeschrieben für die Situation eines SEP-Inhabers, der gegenüber einer Standardisierungsorganisation seine Lizenzbereitschaft zu FRAND- Bedingungen erklärt hat und dessen Patent ohne Lizenz genutzt wird. In einem solchen Fall müssen der SEP-Inhaber und der Patentnutzer dem in Abschnitt D.I.2. unten beschriebenen Rahmenwerk folgen. Insbesondere darf der SEP- Inhaber nicht unmittelbar eine Unterlassungsklage erheben, sondern muss zuvor eine Verletzungsanzeige an den Patentnutzer senden. Danach muss der Patentnutzer seine Bereitschaft zum Abschluss einer Lizenz zu FRAND- Bedingungen bekunden.



- 41 Der Gerichtshof der Europäischen Union erkennt zwar das Recht des SEP- Inhabers an, Ansprüche auf Unterlassung oder auf Rückruf von Produkten gerichtlich geltend zu machen. Doch ist zu berücksichtigen, dass wenn ein Patent den Status eines SEP erlangt hat, sein Inhaber verhindern kann, dass Konkurrenzprodukte auf den Markt gelangen oder auf dem Markt bleiben, und er sich so die Herstellung dieser Produkte vorbehalten kann.²⁴
- 42 Zudem weckt die Zusage, Lizenzen zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, bei Dritten die berechnete Erwartung, dass der Inhaber des SEP ihnen tatsächlich Lizenzen zu diesen Bedingungen gewähren wird. Aus diesem Grund kann eine Weigerung des Inhabers des SEP, eine Lizenz zu diesen Bedingungen zu erteilen, grundsätzlich einen Missbrauch im Sinne von Art. 102 AEUV darstellen.²⁵
- 43 In einer solchen Konstellation muss der Inhaber eines SEP die in dem Huawei- Urteil niedergelegten Bedingungen erfüllen, damit eine Klage auf Unterlassung oder Rückruf nicht als missbräuchlich angesehen werden kann. Das Anliegen des Huawei-Urteils ist ein Interessenausgleich, welcher einerseits die Rechtsposition des Patentinhabers angemessen berücksichtigen, andererseits aber auch die von ihm zugesagte Lizenzierungsmöglichkeit erhalten soll. Der SEP-Inhaber hat bei der Verhandlung über Lizenzen gerade wegen des ihm zustehenden Unterlassungsanspruchs eine machtvolle Position inne. Es muss deshalb sichergestellt sein, dass der SEP-Inhaber nicht unter Verstoß gegen seine Verpflichtung, Lizenzen zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, z.B. unangemessen hohe Lizenzgebühren durchsetzen kann. Gleichzeitig muss der SEP-Inhaber die fortgesetzte Nutzung seines Patents nur dulden, wenn die Lizenzverhandlungen sich nicht aus Gründen verzögern, die allein der Patentnutzer zu vertreten hat. Dies umfasst beispielsweise die Weigerung zur Zahlung einer Lizenzgebühr zu FRAND-Bedingungen oder die Anwendung einer Verzögerungstaktik.²⁶
- 44 Angesichts dieser Überlegungen ist es das Ziel des in dem Huawei-Urteil festgelegten Rahmenwerks, zu vermeiden, dass einerseits der SEP-Inhaber eine Unterlassungsklage erhebt, ohne zuvor dem Patentnutzer die Gelegenheit zum Abschluss einer Lizenz zu FRAND-Bedingungen gewährt zu haben, und dass andererseits der Patentnutzer den

²⁴ Huawei-Urteil Rn. 52.

²⁵ Huawei-Urteil Rn. 53.

²⁶ Vgl. Schlussanträge des Generalanwalts Wathelet vom 20.11.2014 in der Rs. C-170/13 – Huawei/ZTE, Rn. 41/42 und Leitlinien zur Anwendbarkeit des Artikels 101 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit, ABl. (EU) Nr. C 259 vom 21.7.2023, Rn. 444.



Zwangslizenz einwand erheben kann, ohne konstruktiv an einer Lizenzverhandlung mitgewirkt zu haben. Mit anderen Worten bezweckt der Gerichtshof der Europäischen Union durch die Vorgabe bestimmter Schritte die Schaffung von Bedingungen für Verhandlungen zwischen dem SEP-Inhaber und dem Patentnutzer, welche einen fairen Interessenausgleich gewährleisten. Wörtlich heißt es zur ratio des Huawei- Urteils in Rn. 55:

„In einer solchen Konstellation muss der Inhaber eines SEP, damit eine Klage auf Unterlassung oder Rückruf nicht als missbräuchlich angesehen werden kann, Bedingungen erfüllen, durch die ein gerechter Ausgleich der betroffenen Interessen gewährleistet werden soll.“

- 45 Die von dem Gerichtshof angesprochenen Bedingungen bestehen in der Einhaltung einer Reihe von Verfahrensschritten. Dabei ist nicht nur die Einhaltung der Verfahrensschritte selbst erforderlich, sondern auch die Beachtung der Reihenfolge dieser Verfahrensschritte. Jeder Verfahrensschritt ist für sich zu prüfen und es darf nicht zu einer Vermischung einzelner Verfahrensschritte kommen. Anderenfalls würde die von dem Gerichtshof angestrebte Balance verfehlt.

2. Die Verfahrensschritte nach dem Huawei-Urteil

- 46 In seinem Huawei-Urteil hat der Gerichtshof der Europäischen Union eine Abfolge von Verfahrensschritten vorgegeben, welche SEP-Inhaber in der festgelegten Reihenfolge beachten müssen, wenn sie im Wege der Unterlassungs- oder Rückrufklage gegen eine Patentverletzung vorgehen wollen, damit sie ihre marktbeherrschende Stellung nach Artikel 102 AEUV nicht missbrauchen. Umgekehrt müssen sich die Patentnutzer ebenfalls an die vom Gerichtshof der Europäischen Union festgelegten Verfahrensschritte halten, wenn sie die Gewährung eines Unterlassungstitels wegen Patentverletzung vermeiden wollen.

- 47 Zunächst muss der SEP-Inhaber als ersten Schritt den Patentnutzer auf die Tatsache der Patentverletzung hinweisen. Das Huawei-Urteil enthält dazu in Rn. 61 wörtlich die folgende Vorgabe:

„Vor der gerichtlichen Geltendmachung derartiger Ansprüche obliegt es dem Inhaber des betreffenden SEP daher zum einen, den angeblichen Verletzer auf die Patentverletzung, die ihm vorgeworfen wird, hinzuweisen und dabei das fragliche SEP zu bezeichnen und anzugeben, auf welche Weise es verletzt worden sein soll.“



48 Der Gerichtshof der Europäischen Union begründet diese Pflicht zum Hinweis auf die Patentverletzung damit, dass in Anbetracht der großen Zahl von SEP, aus denen ein Standard typischerweise besteht, nicht sicher ist, dass der Verletzer eines SEP zwangsläufig weiß, dass er die Lehre eines rechtsbeständigen und standardessentiellen Patents benutzt.²⁷

49 Nach dieser „Vorwarnung“ durch den SEP-Inhaber muss der Patentnutzer in einem zweiten Schritt seine Bereitschaft bekunden, eine Lizenzvereinbarung zu FRAND-Bedingungen mit dem SEP-Inhaber zu schließen. Dem SEP-Inhaber obliegt es dann in einem dritten Schritt, dem Patentnutzer ein Angebot für einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen vorzulegen. Wörtlich gibt das Huawei- Urteil zu diesen beiden Schritten in Rn. 63 vor:

„Zum anderen obliegt es dem Patentinhaber, dem angeblichen Verletzer, nachdem dieser seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schließen, gemäß seiner gegenüber der Standardisierungsorganisation übernommenen Verpflichtung ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen zu unterbreiten und insbesondere die Lizenzgebühr sowie die Art und Weise ihrer Berechnung anzugeben.“

50 Hintergrund dieser Verteilung der Obliegenheiten ist, dass in Abwesenheit eines veröffentlichten Standard-Lizenzvertrags und wenn die mit anderen Nutzern abgeschlossenen Lizenzverträge nicht veröffentlicht sind, regelmäßig nur der Patentinhaber weiß, zu welchen Konditionen er bereits Lizenzverträge geschlossen hat und welche Bedingungen somit nicht-diskriminierend sind.²⁸

51 Der Patentnutzer muss das Lizenzangebot in einem vierten Schritt prüfen und in angemessener Frist darauf reagieren. Dies ergibt aus Rn. 65 des Huawei- Urteils:

„Dem angeblichen Verletzer obliegt es hingegen, auf dieses Angebot mit Sorgfalt, gemäß den in dem Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten und nach Treu und Glauben, zu reagieren, was auf der Grundlage objektiver Gesichtspunkte zu bestimmen ist und u. a. impliziert, dass keine Verzögerungstaktik verfolgt wird.“

52 Will der Patentnutzer das Angebot des SEP-Inhabers nicht annehmen, sieht das Huawei-Urteil verschiedene Reaktionsmöglichkeiten vor. Zunächst hat der Patentnutzer die Möglichkeit, dem

²⁷ Huawei-Urteil Rn. 62.

²⁸ Huawei-Urteil Rn. 64.



SEP-Inhaber ein Gegenangebot zu FRAND- Bedingungen vorzulegen. Dies gibt Rn. 66 des Huawei-Urteils vor:

„Nimmt der angebliche Verletzer das ihm unterbreitete Angebot nicht an, kann er sich auf den missbräuchlichen Charakter einer Unterlassungs- oder Rückrufklage nur berufen, wenn er dem Inhaber des betreffenden SEP innerhalb einer kurzen Frist schriftlich ein konkretes Gegenangebot macht, das den FRAND- Bedingungen entspricht.“

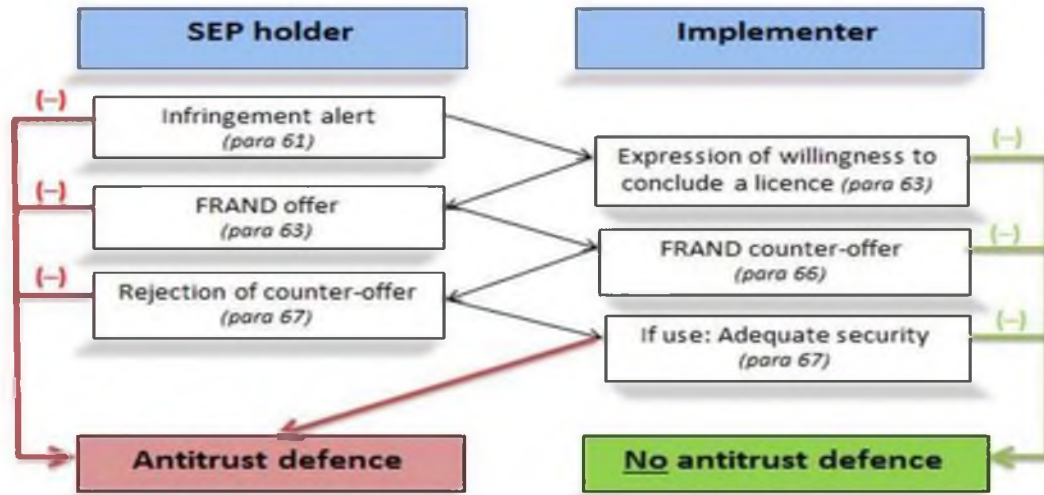
53 Nimmt der SEP-Inhaber das Gegenangebot nicht an und will der Patentnutzer das SEP weiter nutzen, obliegt es dem Patentnutzer, eine Lizenzgebühr zu hinterlegen (Huawei-Urteil Rn. 67):

„Darüber hinaus hat der angebliche Verletzer, wenn er das SEP benutzt, bevor ein Lizenzvertrag geschlossen wurde, ab dem Zeitpunkt, zu dem sein Gegenangebot abgelehnt wurde, eine angemessene Sicherheit gemäß den in dem betreffenden Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten zu leisten, z. B., indem er eine Bankgarantie beibringt oder die erforderlichen Beträge hinterlegt. Die Berechnung dieser Sicherheit muss u. a. die Zahl der vergangenen Benutzungshandlungen in Bezug auf das SEP umfassen, für die der angebliche Verletzer eine Abrechnung vorlegen können muss.“

54 Daneben besteht die Möglichkeit, dass die Parteien einen Dritten mit der Festlegung der Lizenzgebühren beauftragen (Huawei-Urteil Rn. 68):

„Im Übrigen haben die Parteien, wenn nach dem Gegenangebot des angeblichen Verletzers keine Einigung über die Einzelheiten der FRAND-Bedingungen erzielt wurde, die Möglichkeit, im gegenseitigen Einvernehmen zu beantragen, dass die Lizenzgebühren durch einen unabhängigen Dritten, der innerhalb einer kurzen Frist entscheidet, festgelegt werden.“

55 Graphisch lassen sich die vom Gerichtshof der Europäischen Union im Huawei- Urteil festgelegten Verfahrensschritte wie folgt veranschaulichen:



56 Kommt der Patentnutzer seinen Verpflichtungen nach dem Huawei-Urteil nicht nach, darf der SEP-Inhaber ein Unterlassen der Patentverletzung auch gerichtlich verlangen. Hat der SEP-Inhaber seinerseits seine Pflichten nach dem Huawei-Urteil nicht erfüllt, ist die Unterlassungsklage als Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung gem. Artikel 102 AEUV anzusehen.

57 Das Huawei-Urteil verhält sich auch zu der Frage, ob der Patentnutzer während des vorstehend beschriebenen Verhandlungsprozesses die Wirksamkeit und die Wesentlichkeit des SEP für den Standard angreifen bzw. sich eine solche Überprüfung vorbehalten darf. Dies wird in Rn. 69 des Huawei-Urteils bejaht:

„Schließlich kann dem angeblichen Verletzer in Anbetracht der Tatsache, dass eine Standardisierungsorganisation, wie diejenige, die den im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Standard normiert hat, im Standardisierungsverfahren weder prüft, ob die Patente rechtsbeständig sind, noch, ob sie für den Standard, zu dem sie gehören, essenziell sind, und angesichts des durch Art. 47 der Charta gewährleisteten Rechts auf effektiven gerichtlichen Rechtsschutz kein Vorwurf daraus gemacht werden, dass er neben den Verhandlungen über die Erteilung von Lizenzen die Rechtsbeständigkeit dieser Patente und/oder ihren essenziellen Charakter für den Standard, zu dem sie gehören, und/oder ihre tatsächliche Benutzung anfecht oder sich die Möglichkeit vorbehält, dies später zu tun.“



58 Anhand dieses Rahmenwerks ist das Verhalten der Parteien des Ausgangsrechtsstreits zu bewerten.

II. Erster Schritt: Verletzungsanzeige

59 Im Hinblick auf den ersten Schritt des Huawei-Rahmenwerks werfen die Landgerichtsurteile die Frage nach den Mindestanforderungen an die Verletzungsanzeige des SEP-Inhabers auf, die den Patentnutzer auf die Tatsache der Patentverletzung unter Nennung der Nummer des verletzten Patents und der Verletzungshandlung hinweisen muss.

1. Hintergrund des hiesigen Falles

60 Nachdem Verständnis der Europäischen Kommission hat im hier anhängigen Verfahren die Berufungsbeklagte der Berufungsklägerin am 21.8.2019 ein einseitiges Schreiben übersandt, in dem auf Lizenzierungsmöglichkeiten für SEP für den EVS hingewiesen wurde (Anlage WKS KAR 1). Das Schreiben enthielt einen Link zur Internetseite der Berufungsbeklagten, auf der eine Liste der SEP der Berufungsbeklagten sowie ein Link zu Informationen zur Wesentlichkeit der Patente für den Standard einsehbar sein sollte. Das Schreiben enthielt nach Kenntnisstand der Europäischen Kommission keine Bezugnahme auf ein bestimmtes Patent und keine Beschreibung einer Verletzungshandlung durch die Berufungsklägerin. Das Urteil des Landgerichts Mannheim bezieht sich auf den gleichen Sachverhalt, also auf dasselbe Schreiben der VAEVS vom 21.8.2019.

61 Das Landgericht München I referiert in seinen Urteilen zunächst seine Rechtsauffassung, nach der es genügt,

„dass das Patent bezeichnet und angegeben wird, in welcher konkreten Handlung die Verletzung bestehen soll. Letzteres erfordert die Bezeichnung der Art der Verletzungshandlung sowie der angegriffenen Ausführungsformen. Detaillierter technischer oder rechtlicher Erläuterungen des Verletzungsvorwurfs bedarf es nicht; der Verletzer muss nur in die Lage versetzt werden, sich - gegebenenfalls mit sachverständiger Hilfe oder durch Einholung von Rechtsrat - ein Bild von der Berechtigung des Patentverletzungsvorwurfs zu machen.“ (LG München I, Urteil vom 25.5.2022, Az. 7 O 14091/19, Abschnitt E II. 2a; Urteil vom 9.9.2021, Az. 7 O 15350, Abschnitt E II. 2a)



62 Daran anschließend bewertet das Landgericht München I in seinen Urteilen das Schreiben von VAEVS vom 21.8.2019 als Verletzungsanzeige, weil darin ausreichend Bezug auf die Patentverletzung durch Hinweis auf die Internetseite genommen wurde und weil HMD aus der Internetseite hätte ableiten können, dass das Unternehmen die SEP von VAEVS verletzte. Das Landgericht München I folgert deshalb, dass der erste Schritt des Huawei-Rahmenwerks²⁹ ordnungsgemäß absolviert worden sei.³⁰ Etwaige Unzulänglichkeiten der Verletzungsanzeige vom 21.8.2019 seien jedenfalls durch die der Berufungsklägerin am 27.11.2019 zugestellte Klage auf Auskunft, Rechnungslegung und Schadensersatz geheilt worden, so folgert das Landgericht München I weiter.³¹

2. Anforderungen an den Inhalt der Verletzungsanzeige

63 Im Huawei-Urteil gibt der Gerichtshof der Europäischen Union jedoch wie oben unter Rn. 47 ausgeführt vor, dass der SEP-Inhaber den Patentnutzer vor der Erhebung einer Unterlassungsklage ausdrücklich auf die Verletzung hinweisen muss, wobei das betroffene SEP und die Art und Weise der Verletzung anzugeben sind (Huawei-Urteil Rn. 61).³²

64 Wie sich aus dem Wortlaut des Huawei-Urteils ergibt, verlangt der Gerichtshof der Europäischen Union zunächst, dass der SEP-Inhaber eine Verletzungsanzeige an den mutmaßlichen Patentnutzer sendet, welche (i) ausdrücklich eine Patentverletzung rügt, (ii) die betroffenen Patente mit ihrer Nummer nennt und (iii) die Art und Weise der Verletzung in dem Schreiben selbst angibt.

65 Während die Europäische Kommission dem Landgericht München I noch insoweit zustimmen kann, dass keine detaillierten rechtlichen oder technischen Erklärungen in der Verletzungsanzeige enthalten zu sein brauchen³³, ist sie dennoch der Auffassung, dass die drei oben genannten Elemente ausdrücklich in der Verletzungsanzeige selbst enthalten sein müssen, um den Anforderungen des Huawei-Rahmenwerks zu genügen und dem Patentnutzer eine Bewertung seiner rechtlichen Position zu ermöglichen. Nach Ansicht der Europäischen

²⁹ Huawei-Urteil Rn. 61.

³⁰ Urteil des Landgerichts München I vom 25.5.2022, Az. 7 O 14091/19, juris Rn. 256.

³¹ Urteil des Landgerichts München I vom 25.5.2022, Az. 7 O 14091/19, juris Rn. 263.

³² „Vor der gerichtlichen Geltendmachung derartiger Ansprüche obliegt es dem Inhaber des betreffenden SEP daher zum einen, den angeblichen Verletzer auf die Patentverletzung, die ihm vorgeworfen wird, hinzuweisen und dabei das fragliche SEP zu bezeichnen und anzugeben, auf welche Weise es verletzt worden sein soll.“

³³ Urteil des Landgerichts München I vom 25.5.2022, Az. 7 O 14091/19, juris Rn. 254.



Kommission kann die fehlende Klarheit in Bezug auf diese drei Elemente in der Verletzungsanzeige nicht dadurch ersetzt werden, dass der Patentnutzer eine Verletzung bestimmter Patente von Links auf die allgemeine Internetseite des SEP-Inhabers ableiten oder die Unterstützung von Sachverständigen oder Rechtsberatern in Anspruch nehmen kann. Vielmehr ist der SEP-Inhaber am besten dazu in der Lage, die erforderlichen Informationen zu (i) der geltend gemachten Patentverletzung, (ii) den verletzten Patenten und deren Nummer und (iii) der Verletzungshandlung bereitzustellen. Insbesondere wird die Verletzungsanzeige ohne die ausdrückliche Angabe, dass der Adressat nach Auffassung des SEP-Inhabers eines von dessen SEP verletzt, nicht den Zweck erreichen, den Patentnutzer auf eine mögliche Patentverletzung aufmerksam zu machen. Nur wenn der Patentnutzer ausdrücklich auf die mögliche Verletzung eines bestimmten Patents und auf die Verletzungshandlung hingewiesen wird, kann der Patentnutzer seine rechtliche Position erkennen und bewerten, der Verletzungsanzeige die notwendige Aufmerksamkeit schenken und angemessen mit ihr umgehen.

3. Zustellung der Verletzungsanzeige vor Erhebung einer Unterlassungsklage

66 Die Europäische Kommission ist ferner der Ansicht, dass der Huawei- Rahmenwerks verlangt, dass die Verletzungsanzeige vor der Erhebung einer Unterlassungsklage zugestellt wird.

67 In dieser Hinsicht schließt die Europäische Kommission nicht aus, dass eine Klage auf Auskunft oder Schadensersatz eine ausreichende Verletzungsanzeige nach dem Huawei-Rahmenwerk sein kann. Nach dem Verständnis der Europäischen Kommission gilt das Huawei-Rahmenwerk nur für Unterlassungsklagen und nicht allgemein für jede Art von Gerichtsverfahren, etwa Auskunftsklagen oder Schadensersatzklagen. Einem SEP-Inhaber darf grundsätzlich nicht der Zugang zur gerichtlichen Durchsetzung seiner Rechte genommen werden und der Nutzer eines Patentes muss grundsätzlich vor der Benutzung eine Lizenz erwerben. Nur im Hinblick auf Unterlassungsklagen besteht die Notwendigkeit, einen Interessenausgleich zu gewährleisten, wenn sich der SEP-Inhaber zur Erteilung von Lizenzen unter FRAND-Bedingungen verpflichtet hat. Eine Auskunfts- oder Schadensersatzklage hingegen hindert den Nutzer des Patents nicht daran, seine Produkte weiter auf dem Markt anzubieten, sodass hier keine Notwendigkeit für einen Interessenausgleich besteht. Eine solche Klage ist folglich für die Fortsetzung der geschäftlichen Tätigkeit des Patentnutzers weniger schädlich. Das



Bedürfnis für einen Interessenausgleich ist deshalb weniger ausgeprägt. Dementsprechend ist eine Auskunftsklage selbst nicht Gegenstand des Huawei-Rahmenwerks, kann aber der erste Schritt nach dem Huawei-Rahmenwerk hin zu einer Unterlassungsklage sein, sofern die übrigen oben in Abschnitt D.II.1 dargelegten Anforderungen erfüllt sind.

68 In Abgrenzung dazu ist die Europäische Kommission der Auffassung, dass kein Schritt des Huawei-Rahmenwerks, darunter der erste Schritt nach dem Huawei- Rahmenwerk, nachträglich nach Erhebung einer Unterlassungsklage geheilt werden kann.

69 Das Anliegen des Huawei-Urteils ist es, effiziente, bedeutsame und informierte Verhandlungen zwischen dem SEP-Inhaber und Nutzern seines Patents zu ermöglichen, ohne dass der Druck eines anhängigen Unterlassungsantrags oder opportunistischen Verhaltens der Parteien besteht. Weder der SEP- Inhaber noch der Patentnutzer können Versäumnisse nach dem Huawei- Rahmenwerk nachholen, nachdem ein Unterlassungsantrag gestellt worden ist. Die Möglichkeit zum Nachholen von Huawei-Schritten nach Stellen eines Unterlassungsantrags würde diesen Ablauf seines Zwecks berauben, weil der SEP-Inhaber einen Anreiz dafür erhalten würde, sofort einen Unterlassungsantrag zu erheben und umgekehrt der Patentnutzer einen Anreiz dafür erhalten würde, sich auf den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung zu berufen, ohne dass zuvor in Verhandlungen eingetreten worden wäre. Aspekte der Verfahrensökonomie können hier zu keinem anderen Ergebnis führen.

70 Aus diesen Gründen ist die Europäische Kommission hinsichtlich des ersten Schritts des Huawei-Rahmenwerks der Ansicht, dass dieser die Zustellung einer Verletzungsanzeige erfordert, bevor ein Unterlassungsantrag gestellt wird.

4. Zwingende Reihenfolge der Verfahrensschritte

71 Die Europäische Kommission ist zudem der Ansicht, dass die verschiedenen Schritte des Huawei-Rahmenwerks in ihrer jeweiligen Reihenfolge geprüft werden müssen. Nur wenn der erste Schritt ordnungsgemäß absolviert worden ist, kann der zweite Schritt geprüft werden. Das gleiche gilt für alle nachfolgenden Schritte. Eine Vermischung ist hingegen unzulässig, weil die von dem Gerichtshof der Europäischen Union im Huawei-Urteil angestrebte Balance



zwischen den verschiedenen Interessen³⁴ (s. Abschnitt D.II.3 oben) sonst nicht gewährleistet wäre.

72 Der Zweck des Huawei-Rahmenwerks besteht in der Schaffung einer Umgebung, in welcher der SEP-Inhaber und der Patentnutzer eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen schließen können, ohne dass der Druck einer Unterlassungsklage bestünde. Der SEP-Inhaber ist verpflichtet, einen Unterlassungsantrag nur dann zu stellen, wenn der Patentnutzer zuvor Gelegenheit zum Abschluss einer Lizenz zu FRAND-Bedingungen hatte. Andererseits muss der Nutzer eines SEP, der nicht über eine Lizenz verfügt seine Bereitschaft zum Abschluss einer Lizenz zu FRAND-Bedingungen bekunden und die Situation einer unerlaubten Nutzung des SEP zu beenden. Das Huawei-Rahmenwerk trifft einen Interessenausgleich zwischen dem SEP-Inhaber und dem Patentnutzer und muss streng befolgt werden, um diese Balance zu erhalten.

5. Begrenzung auf Erläuterung der Rechtslage

73 Die Europäische Kommission nimmt hier nicht Stellung dazu, ob VAEVS als Berufungsbeklagte den ersten Schritt des Huawei-Rahmenwerks ordnungsgemäß absolviert hat, sondern überlässt diese Prüfung dem Senat. Die Europäische Kommission würde es lediglich begrüßen, wenn der Senat die oben in Abschnitt D.II.1 – 4 ausgeführten Prinzipien bei seiner rechtlichen Bewertung berücksichtigen würde.

74 Die Europäische Kommission ermuntert den Senat dazu, bei fortbestehenden Unklarheiten hinsichtlich der Auslegung des Huawei-Urteils auch nach Berücksichtigung der hier vorliegenden Stellungnahme den Gerichtshof der Europäischen Union im Rahmen eines Vorabentscheidungsverfahrens gem. Artikel 267 AEUV anzurufen, um eine Klärung der verbliebenen Fragen herbeizuführen.

III. Zweiter Schritt: Lizenzbereitschaft

75 Hinsichtlich des zweiten Schritts des Huawei-Rahmenwerks werfen die Landgerichtsurteile die Frage auf, wie deutlich der Patentnutzer seine Lizenzbereitschaft zum Ausdruck bringen muss und ob er sich das Recht vorbehalten darf, sowohl die Wesentlichkeit des Patents für

³⁴ Huawei-Urteil Rn. 55.



den Standard als auch dessen Wirksamkeit anzugreifen. Zudem werfen die Landgerichtsurteile die Frage auf, ob das Verhalten des Patentnutzers während der Verhandlungen zur Beurteilung seiner Lizenzbereitschaft herangezogen werden darf.

1. Hintergrund des hiesigen Falles

76 Nach dem Verständnis der Europäischen Kommission hat die Berufungsklägerin HMD in ihrem Schreiben vom 17.3.2020 ihre Bereitschaft zum Abschluss von Lizenzvereinbarungen zu FRAND-Bedingungen für alle Patente bekundet, welche (i) wesentlich für den betreffenden Standard sind, (ii) tatsächlich von HMD verwendet werden sowie (iii) wirksam und durchsetzbar sind.

77 Die Landgerichtsurteile unterscheiden sich hinsichtlich der rechtlichen Bewertung der Bekundungen von HMD zur Bereitschaft zum Abschluss einer Lizenz zu FRAND-Bedingungen.

78 In seinen Urteilen scheint das Landgericht München I geschlossen zu haben, dass die Berufungsklägerin HMD ihre Lizenzbereitschaft nicht ausreichend erklärt habe, weil sie nicht eindeutig und unbedingt ihre Bereitschaft zum Abschluss eines Lizenzvertrages zu FRAND-Bedingungen zum Ausdruck gebracht habe. Vielmehr habe sie durch die Einschränkung, dass sie eine Lizenz für wirksame, wesentliche und durchsetzbare Patente zu erwerben bereit sei zum Ausdruck gebracht, dass sie nur für bestimmte Patente, deren Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit unstreitig oder gerichtlich geklärt ist, einen Lizenzvertrag abschließen wolle.³⁵ Im Rahmen dieser Bewertung scheint sich das Landgericht München I nicht auf den Inhalt der Erklärung der Berufungsklägerin HMD beschränkt zu haben, sondern es sind offenbar (i) Zeitverzögerungen bei den Antworten von HMD³⁶ und (ii) die (nach Ansicht des Gerichts unzureichende) Höhe des Gegenangebots von HMD in die Bewertung eingeflossen.³⁷ Auf dieser Grundlage gelangt das Landgericht München I zu der Bewertung, dass der zweite Schritt des Huawei-Rahmenwerks nicht ordnungsgemäß absolviert worden sei.

79 Nach dem Verständnis der Europäischen Kommission kam das Landgericht Mannheim demgegenüber auf derselben Tatsachengrundlage zu dem Ergebnis, dass HMD seine

³⁵ Urteil des Landgerichts München I vom 25.5.2022, Az. 7 O 14091/19, juris Rn. 268.

³⁶ Urteil des Landgerichts München I vom 25.5.2022, Az. 7 O 14091/19, juris Rn. 284.

³⁷ Urteil des Landgerichts München I vom 25.5.2022, Az. 7 O 14091/19, juris Rn. 294.



Lizenzwilligkeit zu FRAND-Bedingungen ausreichend bekundet habe. Bezugnehmend auf Rn. 69 des Huawei-Urteils entschied das Landgericht Mannheim, dass der Patentnutzer sich das Recht vorbehalten darf, die Wirksamkeit und Wesentlichkeit eines SEP ebenso anzugreifen wie die Tatsache, ob es von dem Patentnutzer überhaupt verwendet wird.³⁸ Nach Ansicht des Landgerichts Mannheim bedeutet ein Vorbehalt dieser Rechte nicht, dass der Patentnutzer seine Lizenzbereitschaft zu FRAND-Bedingungen nicht ausreichend bekundet und damit den zweiten Schritt des Huawei-Rahmenwerks nicht ordnungsgemäß absolviert.³⁹

2. Anforderungen an die Bekundung der Lizenzbereitschaft

80 Die Anforderungen an die Bekundung der Lizenzbereitschaft durch den Patentnutzer sind wiederum im Huawei-Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union niedergelegt. Im Huawei-Urteil entschied der Gerichtshof der Europäischen Union, dass ein Patentnutzer seine Bereitschaft zum Abschluss einer Lizenzvereinbarung zu FRAND-Bedingungen zum Ausdruck bringen muss (zweiter Schritt des Huawei-Rahmenwerks, Huawei-Urteil Rn. 63).

a) Erklärung der Lizenzbereitschaft

81 In seinem Huawei-Urteil hat der Gerichtshof der Europäischen Union keine spezifischen Kriterien für die Erklärung der Lizenzbereitschaft des Patentnutzers zu FRAND-Bedingungen formuliert. Dennoch ist erkennbar, dass der Patentnutzer seine Lizenzbereitschaft zu FRAND-Bedingungen bekunden muss, wenn der SEP-Inhaber ihm eine Verletzungsanzeige zugestellt hat (Schritt 1).

82 Die Pflicht des Patentnutzers zur Bekundung seiner Lizenzbereitschaft zu FRAND-Bedingungen ergibt sich daraus, dass der SEP-Inhaber, der sich gegenüber der Standardisierungsorganisation zur Erteilung von Lizenzen zu FRAND-Bedingungen verpflichtet hat zwar eine solche Lizenz erteilen muss, aber der Patentnutzer seinerseits eine FRAND-Lizenzgebühr für die von ihnen genutzten SEP zu entrichten hat. Zudem bilden Schritt 1 (Verletzungsanzeige) und Schritt 2 (Erklärung der Lizenzbereitschaft) nur den Ausgangspunkt für Verhandlungen der Parteien über Lizenzgebühren zu FRAND-Bedingungen. Weil die Schritte 1 und 2 dem Beginn der Verhandlungen vorausgehen,

³⁸ Urteil des Landgerichts Mannheim vom 2.7.2021, Az. 7 O 32/20, Abschnitt IV.2.b).

³⁹ Urteil des Landgerichts Mannheim vom 2.7.2021, Az. 7 O 32/20, Abschnitt IV.2.b).



insbesondere dem Angebot des SEP-Inhabers (Schritt 3) und dem möglichen Gegenangebot des Patentnutzers (Schritt 4), können sie nicht an bestimmte Lizenzbedingungen oder Lizenzgebühren geknüpft werden.

83 Zudem ergibt sich aus dem Huawei-Urteil, dass der Patentnutzer zwar seine Bereitschaft zum Abschluss einer Lizenz zu FRAND-Bedingungen erklären muss, er aber nicht sein Recht verliert, die Wesentlichkeit des Patents für den Standard und seine Wirksamkeit anzugreifen. Nach Auffassung der Europäischen Kommission kann ein Patentnutzer deshalb nicht als „lizenzunwillig“ behandelt werden, wenn er die Absicht bekundet, die betreffenden Patente als unwirksam oder nicht wesentlich für den Standard anzugreifen oder er sich dieses Recht vorbehält. Die Bewertung der Antwort des Patentnutzers nach Schritt 2 des Huawei-Rahmenwerks darf nicht so streng sein, dass sie dem Patentnutzer sein Recht auf Überprüfung der Wirksamkeit und Wesentlichkeit der Patente des SEP-Inhabers nimmt. Dies ist erforderlich, weil die Standardisierungsorganisation nicht notwendigerweise überprüft, ob die Patente wirksam und wesentlich für den Standard sind, zudem sie gehören (s. Huawei-Urteil Rn. 69). Zudem ist nicht sicher, dass der Patentnutzer weiß, dass er die Lehre eines Patents nutzt, das wirksam und wesentlich für einen Standard ist. Es können zahlreiche Patente an die Standardisierungsorganisation gemeldet worden sein und es ist möglich, dass ein Teil von ihnen nicht wirksam oder nicht wesentlich für den Standard ist.⁴⁰ Es ist deshalb möglich, dass ein Patentnutzer nicht im Voraus überprüfen kann, ob alle zu einem Standard gehörenden Patente, die der Standardisierungsorganisation gemeldet wurden, wesentlich und wirksam sind.⁴¹ Ein Patentnutzer darf sich deshalb das Recht vorbehalten, die Wirksamkeit und Wesentlichkeit eines SEP anzugreifen und kann zugleich Schritt 2 des Huawei-Rahmenwerks ordnungsgemäß erfüllen, d.h. seine Bereitschaft zum Abschluss einer Lizenz zu FRAND-Bedingungen wirksam bekunden.

⁴⁰ Schlussanträge des Generalanwalts Wathelet vom 20.11.2014 in der Rs. C-170/13 – Huawei/ZTE, Rn. 81.

⁴¹ Schlussanträge des Generalanwalts Wathelet vom 20.11.2014 in der Rs. C-170/13 – Huawei/ZTE, Rn. 82.



b) Keine Berücksichtigung des nachfolgenden Verhaltens des Patentnutzers

84 Die Europäische Kommission ist der Ansicht, dass die Lizenzbereitschaft des Patentnutzers nach dem Huawei-Urteil auf der Grundlage des Inhalts seiner Antwort zu bewerten ist, nicht aber auf der Grundlage seines nachfolgenden Verhaltens während der Verhandlungen.

85 In dem Huawei-Urteil werden keine weiteren Anforderungen an die Erklärung des Patentnutzers zu seiner Lizenzwilligkeit stipuliert. Hat der Patentnutzer seine Lizenzwilligkeit erklärt, ist der SEP-Inhaber verpflichtet, dem Patentnutzer ein konkretes schriftliches Angebot für eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen in Übereinstimmung mit seinen Zusagen gegenüber der Standardisierungsorganisation vorzulegen. Dieses Angebot zu FRAND-Bedingungen ist der Ausgangspunkt der Verhandlungen zwischen den Parteien über eine SEP-Lizenz zu FRAND-Bedingungen:

„Zum anderen obliegt es dem Patentinhaber, dem angeblichen Verletzer, nachdem dieser seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schließen, gemäß seiner gegenüber der Standardisierungsorganisation übernommenen Verpflichtung ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen zu unterbreiten und insbesondere die Lizenzgebühr sowie die Art und Weise ihrer Berechnung anzugeben.“⁴²

86 In seinem Huawei-Urteil bringt der Gerichtshof der Europäischen Union zum Ausdruck, dass der Patentnutzer sorgfältig auf das Angebot des SEP-Inhabers für eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen reagieren muss (Schritt 4 des Huawei- Rahmenwerks) und dass er keine Verzögerungstaktik verfolgen darf (Huawei- Urteil Rn. 65). Dieses Kriterium gilt jedoch nicht im Hinblick auf Schritt 2, bei dem der Patentnutzer nach einer Verletzungsanzeige des SEP-Inhabers (Schritt 1) lediglich seine Bereitschaft zum Abschluss eines Lizenzvertrages zu FRAND-Bedingungen bekunden muss. Schritt zwei ist lediglich ein formaler Schritt als Auftakt von Verhandlungen. Während der SEP-Inhaber als Schritt 3 ein Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen vorlegen muss, ergibt sich aus dem Huawei-Urteil, dass der Patentnutzer ordnungsgemäß auf das Angebot des SEP-Inhabers reagieren muss (Schritt 4), wenn er einen Unterlassungstitel vermeiden will. Dies gilt auch dann, wenn das Angebot des SEP-Inhabers nicht FRAND-Bedingungen entsprechen sollte.

⁴² Huawei-Urteil Rn. 63.



87 Deshalb würde nach Auffassung der Europäischen Kommission eine Vermischung der Schritte 2 und 4 den Interessenausgleich, der durch die verschiedenen Huawei-Schritte und deren genaue Reihenfolge angestrebt wird, beeinträchtigen. Insbesondere würde ein solcher Ansatz es dem Gericht ermöglichen, einen Unterlassungstitel zu gewähren, ohne dass es prüfen müsste, ob der SEP-Inhaber ein Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen unterbreitet hat. Dies widerspräche aber dem Huawei-Urteil.

3. Kein Nachholen des zweiten Schritts nach Stellen eines Unterlassungsantrags

88 Die Nichteinhaltung des zweiten Schritts des Huawei-Rahmenwerks kann nicht nach Stellen eines Unterlassungsantrags geheilt werden. Es kommt also nicht darauf an, ob der Patentnutzer nach Einreichung eines Unterlassungsantrags seine Bereitschaft zum Abschluss einer Lizenz zu FRAND-Bedingungen bekundet. Auch aus Gründen der Verfahrensökonomie darf eine solche Heilung nicht zu gelassen werden, weil sie dem Anliegen des Huawei-Urteils zuwiderliefe, Verhandlungen zwischen dem SEP-Inhaber und einem Verwender dieser Patente ohne den Druck eines anhängigen Unterlassungsantrags zu ermöglichen. Die Möglichkeit einer solchen Heilung nach Einreichung eines Unterlassungsantrags würde das gesamte Huawei-Rahmenwerk obsolet werden lassen, weil SEP-Inhaber einen Anreiz erhielten, sofort einen Unterlassungsantrag einzureichen und weil Patentnutzer einen Anreiz erhielten, unmittelbar einen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung gem. Artikel 102 AEUV zu rügen, ohne zuvor Verhandlungen über eine Lizenz geführt zu haben.

89 Das Landgericht München I erörtert in seinen Urteilen Erklärungen, die HMD nach Erweiterung der Klage von VAEVS auf Unterlassung mit Schriftsatz vom 19.2.2021 abgegeben hat.⁴³ Nach dieser Klageerweiterung konnten jedoch zwischen den Parteien keine Verhandlungen mehr stattfinden, welche dem Zweck des Huawei-Urteils entsprechen könnten. Denn zu diesem Zeitpunkt konnte nur noch unter dem Druck einer anhängigen Unterlassungsklage verhandelt werden. Das Huawei-Urteil will jedoch eine Gelegenheit zur Verhandlung außerhalb dieser Drucksituation schaffen.

⁴³ Urteil des Landgerichts München I vom 25.5.2022, Az. 7 O 14091/19, juris Rn. 294.



90 Die Europäische Kommission ist deshalb in Hinblick auf Schritt 2 des Huawei- Rahmenwerks der Auffassung, dass der Patentnutzer seine Lizenzbereitschaft zu FRAND-Bedingungen erklären muss, bevor ein Unterlassungsantrag gestellt wird.

4. Zwingende Reihenfolge der Verfahrensschritte

91 Wie oben in Abschnitt D.II.4 ausgeführt, ist die Europäische Kommission der Ansicht, dass die verschiedenen Schritte des Huawei-Rahmenwerks in ihrer jeweiligen Reihenfolge geprüft werden müssen. Nur wenn der zweite Schritt ordnungsgemäß absolviert worden ist, kann der dritte Schritt geprüft werden (und der vierte Schritt kann nur geprüft werden, wenn Schritt 3 ordnungsgemäß erfolgt ist). Eine Vermischung ist hingegen unzulässig, weil die von dem Gerichtshof der Europäischen Union im Huawei-Urteil angestrebte Balance zwischen den verschiedenen Interessen sonst nicht gewährleistet wäre.

5. Begrenzung auf Erläuterung der Rechtslage

92 Die Europäische Kommission nimmt hiermit keine Stellung dazu, ob die Berufungsklägerin HMD den zweiten Schritt des Huawei-Rahmenwerks ordnungsgemäß absolviert hat, sondern überlässt diese Bewertung dem Senat. Die Europäische Kommission ersucht den Senat lediglich, ihre Erwägungen in den Abschnitten D.III.1-4 im Rahmen seiner rechtlichen Würdigung zu berücksichtigen.

93 Die Europäische Kommission ermuntert den Senat dazu, bei fortbestehenden Unklarheiten hinsichtlich der Auslegung des Huawei-Urteils auch nach Berücksichtigung der hier vorliegenden Stellungnahme den Gerichtshof der Europäischen Union im Rahmen eines Vorabentscheidungsverfahrens gem. Artikel 267 AEUV anzurufen, um eine Klärung der verbliebenen Fragen herbeizuführen.

Munich Higher Regional Court
80097 Munich

via beA

Berlin, 15 April 2024

6 U 3824/22 Kart

In the matter of

HMD Global Oy
(Appellant)

v e r s u s

VoiceAge EVS GmbH & Co. KG
(Respondent)

we hereby submit a statement for the European Commission in its capacity as amicus curiae to the Senate pursuant to Article 15 (3) sentence 3 of Council Regulation (EC) No 1/2003 of 16 December 2002 implementing the provisions for competition provided for in the Articles 101 and 102 of the Treaty (OJ EC No. L 1 of 4 January 2003, p. 1, 'Regulation 1/2003'). At the same time, the European Commission asks the Senate to be allowed to make an oral statement at the hearing.



This document is structured as follows:

A.	Introduction.....	3
B.	Purpose and scope of the European Commission's statement as amicus curiae.....	5
C.	Background on the facts.....	6
I.	Overview.....	6
II.	Details of the license negotiations between the parties.....	7
D.	Re the interpretation of the Huawei decision.....	10
I.	Legal Background	10
1.	The legal context of the Huawei decision.....	10
2.	The procedural steps following the Huawei decision.....	12
II.	First step: Infringement notice	16
1.	Background of the specific case.....	16
2.	Requirements for the content of the infringement report.....	17
3.	Service of the infringement notice before filing an action for injunctive relief	18
4.	Mandatory sequence of the procedural steps.....	19
5.	Limitation to explanation of the legal situation	19
III.	Second step: License readiness	20
1.	Background to the relevant case.....	20
2.	Requirements for the declaration of willingness to take a license	21
3.	No remedy of the second step after filing an action for an injunction.....	23
4.	Mandatory sequence of the procedural steps.....	24
5.	Limitation to explanation of the legal situation	25



A. Introduction

- 1 The appeal proceedings pending before the Senate are part of a larger legal dispute between the parties. It has already led to two first-instance decisions by the Regional Court Munich I (decision dated 9 September 2021, ref. 7 O 15350/19 and decision dated 25 May 2022, case number: 7 O 14091/19). Appeal proceedings against these decisions are pending before the Senate (case numbers 6 U 3824/22 Kart and 6 U 6804/21 Kart). In addition, parallel proceedings have given rise to four decisions by the Regional Court Mannheim,¹ against which appeal proceedings are pending before the Higher Regional Court Karlsruhe.² Some of the legal disputes are also taking place before the Federal Patent Court³ and the Federal Court of Justice.⁴
- 2 The starting point of the legal disputes is that the Appellant has allegedly used patents of the Respondent without having concluded a license agreement. The Respondent is the proprietor of standard essential patents ("**SEP**") in the field of mobile telecommunications. The Appellant manufactures mobile phones which allegedly make use of the Respondent's patents, among others. The parties were in contact with each other regarding the conclusion of a license agreement but were unable to reach an agreement. In the meantime, the Respondent, as patent proprietor, is seeking an injunction against the Appellant for infringing its patents, among other things.
- 3 The Appellant accuses the Respondent of abusing its dominant market position pursuant to Article 102 TFEU because it brought an action for injunctive relief against the Appellant. The Regional Courts Munich and Mannheim, which dealt with the legal dispute at first instance, therefore had to examine whether the so-called compulsory license defence under antitrust law applied. In particular, they had to assess on the basis of the decision of the Court of Justice of the European Union dated 16 July 2015, case number C-170/13 (Huawei ./ ZTE, ECLI:EU:C:2015:477, hereinafter "**Huawei decision**") whether the parties had complied with

¹ Case No 7 O 116/19, 7 O 32/20, 7 O 33/20 and 7 O 90/21.

² Case No 6 U 239/21, 6 U 287/21, 6 U 121/22 and 6 U 122/22.

³ Case No 4 Ni 8/21, 4 Ni 11/21 and 4 Ni 12/21.

⁴ Case No X ZR 11/22 and X ZR 14/22.



their respective obligations that exist when a SEP holder brings an action for injunctive relief against a party that uses the standard-essential patent without a license agreement.

- 4 It should be noted that the Regional Courts Munich I and Mannheim come to different legal assessments on the same factual basis with regard to some aspects of the mutual obligations of the SEP holder and the patent user. The only actual difference between the various court proceedings before the Regional Courts Munich I and Mannheim is that they relate to various SEPs of the Respondent. The diverging legal assessments may be due to different interpretations of some aspects of the Huawei decision. The European Commission therefore considered it necessary to explain to the Senate its understanding of the legal requirements under Art. 102 TFEU when the SEP holder brings an action for an injunction (or an action for the recall of products) and the reciprocal procedural obligations of the SEP holder and the patent user under the Huawei decision.
- 5 The different views of the Regional Courts Munich I and Mannheim relate primarily to the requirements for a proper infringement notice under the Huawei decision and the assessment of the patent user's declaration of willingness to conclude a license on fair, reasonable and non-discriminatory (**FRAND**) terms (steps 1 and 2 of the Huawei framework, see section D.I.2. below).
- 6 In this amicus curiae statement, the European Commission points out with regard to step 1 of the Huawei framework that it follows from the Huawei decision that the infringement notice must (i) draw the patent user's attention to the patent infringement it is accused of, (ii) identify the SEP in question and (iii) indicate how it is alleged to have been infringed. This information must be included in the infringement notice itself. The European Commission also points out that the Huawei decision requires that the infringement notice be provided before an application for an injunction is made.
- 7 With regard to step 2 of the Huawei framework, the European Commission points out that, according to the Huawei decision, the patent user may reserve the right in its declaration of willingness to license on FRAND terms to review and, if necessary, challenge the validity of the SEP in question and its essentiality for the standard in question. In addition, the willingness to take license on FRAND terms has to be assessed on the basis of the content and



circumstances of the declaration, but not on the basis of subsequent conduct during any negotiations.

8 Finally, the European Commission points out that, according to the Huawei decision, none of the steps of the Huawei framework, in particular the first two steps, can be remedied after the action for injunctive relief has been brought. In addition, the individual steps of the Huawei framework must be assessed in their specified order, so that the second step may only be assessed if the first step has been taken properly and the third step only if the second step has been taken properly. The same applies to the fourth step.

B. Purpose and scope of the European Commission's statement as amicus curiae

9 According to Article 15(3) of Regulation 1/2003, the European Commission is authorised to submit a written statement to a court of a Member State and, with the permission of the court, to present its position orally if this is necessary to ensure the uniform application of Articles 101 and 102 TFEU.

10 The purpose of this amicus curiae statement is to ensure the uniform application of the procedural and substantive framework laid down by the Court of Justice of the European Union in its Huawei decision, in particular by ensuring the uniform interpretation of that framework and its uniform application by national courts.

11 The European Commission understands that the Regional Courts Munich I and Mannheim have made divergent assessments with regard to certain legal issues. These different legal assessments may be due to divergent interpretations of certain aspects of the Huawei decision.

12 In view of this, this opinion is limited to providing information on how the Huawei decision is to be understood in the opinion of the European Commission in order to facilitate the Senate's legal assessment.

13 We would like to emphasise that the European Commission does not take a position on whether the parties have fulfilled their respective obligations under the Huawei decision. Similarly, the European Commission does not take a position on how the pending appeal should be decided.



14 Finally, it should be noted that the European Commission encourages the Senate, in the event of continuing uncertainties regarding the interpretation of the Huawei decision, even after taking into account this statement to refer the matter to the Court of Justice of the European Union within the framework of a preliminary ruling procedure pursuant to Article 267 TFEU in order to clarify the remaining questions.

C. Background on the facts

I. Overview

15 The European Commission understands that the Respondent VoiceAge EVS GmbH & Co KG ("**VAEVS**") is the owner of a portfolio of standard-essential patents required for the Enhanced Voice Services standard ("**EVS**"). VAEVS has made a commitment to the standardisation organisation European Telecommunications Standards Institute ("**ETSI**") to grant licenses on FRAND terms to all interested parties.

16 In 2019, VAEVS brought several court proceedings against the Appellant HMD Global Oy ("**HMD**"), a Finnish manufacturer of smartphones under the "Nokia" brand, before the Regional Court Munich I and the Regional Court Mannheim. In these proceedings, VAEVS is requesting information from HMD about the amount and prices of HMD products that allegedly utilise VAEVS's patents ("**information actions**").

17 At a later date, VAEVS extended these court proceedings and is now seeking injunctive relief against further use of the patents. According to the understanding of the European Commission, all cases concern the same facts and products but relate to different SEPs that are part of the same standard.⁵

18 Between July 2021 and May 2022, the Regional Courts Munich I and Mannheim issued 6 decisions against HMD ("**the Regional Court decisions**") in which the courts ban sales of HMD products in Germany if they use the EVS standard. HMD has appealed these decisions with the Higher Regional Court Karlsruhe and the Higher Regional Court Munich respectively. These appeal proceedings are still pending.

⁵ Case No. 7 O 14091/19 Patent EP ... 619 B1 (patent no. partially blackened), case no. 7 O 15350/19 Patent EP ...443 (patent no. partially blackened).



II. Details of the license negotiations between the parties

19 The European Commission has not yet been granted access to the file and therefore only knows the wording of the various letters between the parties to the extent that it is reproduced in the first instance decisions of the Regional Court Munich I in cases 7 O 14091/19 and 7 O 15350/19. The European Commission understands from the decisions that the Respondent is, inter alia, the registered proprietor of the German part of the European patent EP ... 619 B1 (patent number partly blackened). Its legal predecessor declared the patent in suit to ETSI as standard-essential for the EVS standard (TS 26.455) and made a corresponding FRAND declaration. It is undisputed between the parties that mobile devices that have implemented an EVS coder use the EVS standard.

20 On 21 August 2019 the Respondent sent a letter to the Appellant.⁶ By its letter, the Respondent “invited” the Appellant's parent company to learn more about the licensing opportunities with respect to its patent portfolio essential to the EVS standard and pointed out that 14 patent families of the portfolio were classified by independent examiners as standard-essential to the EVS standard. In addition, the Respondent pointed out to the Appellant that further information could be found on the Respondent's homepage and that it was possible to obtain further information on the license terms offered after concluding a non-disclosure agreement. A list of the patents classified as standard-essential in the patent portfolio of the Respondent or its parent company could be found on the Respondent's homepage. The International Patent Evaluation Consortium's declaration on the standard essentiality of the respective patent could be accessed via a link for each of these listed patents. On its homepage, the Respondent also pointed out that it was prepared to license its EVS patent portfolio on FRAND terms and made its standard license agreements available for download.

21 On 16 September 2019, the Respondent sent the Appellant a letter with the same content.⁷

22 The Appellant initially did not respond to the letters from the Respondent dated 21 August 2019 and 16 September 2019. In a letter dated 25 October 2019, the Respondent sent the Appellant

⁶ Decision of the Regional Court Munich I dated 25 May 2022, case no. 7 O 14091/19, juris para. 257.

⁷ Decision of the Regional Court Munich I dated 25 May 2022, case no. 7 O 14091/19, juris para. 262.



a license offer for an ongoing royalty and set a deadline for acceptance of this license offer of 5 December 2019.⁸

23 In an email dated 26 November 2019, the Appellant stated that it was willing to respect the intellectual property of third parties and conclude a license agreement on FRAND terms, but only if the Respondent's patents were legally valid and the claims derived from the patents were enforceable in court. In addition, the Appellant restricted its willingness to take a license to patents that were essential for standards supported by the Appellant's products.⁹

24 On 27 November 2019, the Appellant was served with an action by the Respondent for information, rendering of accounts and damages.¹⁰

25 In a letter dated 17 March 2020, the Appellant sent the Respondent a statement with the following content:¹¹

„[die Berufungsklägerin] remains willing to take a license on FRAND terms to any [appellee] patents that are valid, actually essential and enforceable“

Dies lässt sich wiedergeben mit:

„[Die Berufungsklägerin] bleibt zum Abschluss einer Lizenz zu FRAND- Bedingungen für Patente [der Berufungsbeklagten] bereit, die wirksam, tatsächlich essentiell und durchsetzbar sind.“

26 On 8 May 2020, the Appellant furnished the Respondent with information on the mobile phones sold in Germany in the period from 1 July 2018 to February 2020 and the turnover generated with them and deposited a certain amount with the Local Court Mannheim.¹²

27 In a letter dated 17 August 2020, the Appellant confirmed its intention to adhere to the license offer dated 17 March 2020 and again declared its willingness to take a license on FRAND terms. However, it again restricted this to patents that are standard-essential, legally valid and enforceable in court.¹³

⁸ Decision of the Regional Court Munich I dated 25 May 2022, case no. 7 O 14091/19, juris para. 278.

⁹ Decision of the Regional Court Munich I dated 25 May 2022, case no. 7 O 14091/19, juris para. 268.

¹⁰ Decision of the Regional Court Munich I dated 25 May 2022, case no. 7 O 14091/19, juris para. 263.

¹¹ Decision of the Regional Court Munich I dated 25 May 2022, case no. 7 O 14091/19, juris para. 271.

¹² Decision of the Regional Court Munich I dated 25 May 2022, case no. 7 O 14091/19, juris para. 283.

¹³ Decision of the Regional Court Munich I dated 25 May 2022, case no. 7 O 14091/19, juris para. 273.



- 28 An email from the managing director of the Appellant dated 30 September 2020 had the same content.¹⁴
- 29 An email from the managing director of the Appellant dated 11 November 2020 also does not express an unconditional request for a license. In this letter, too, the Appellant declares that it is only willing to conclude a license agreement on FRAND terms with regard to the relevant standard-essential patents and refers in this respect to the offer dated 17 March 2020.¹⁵
- 30 On 6 May 2020, the Respondent sent the Appellant a new license offer. The Appellant replied to this on 15 July 2020 and 17 August 2020.¹⁶
- 31 The parties spoke to each other on 14 October 2020 and the Appellant expressed its interest in concluding a lump sum license.¹⁷ On 3 November 2020, the Respondent sent the Appellant an offer to conclude such a lump sum license.¹⁸ The Appellant rejected this offer in an email from the Appellant managing director on 11 November 2020, stating that it was no longer interested in concluding a lump sum license, but rather a license with running royalties.¹⁹
- 32 By a submission dated 19 February 2021, the action served on 27 November 2019 before the Regional Court Munich I was extended to include injunctive relief, recall and destruction.²⁰
- 33 On 26 March 2021, the Appellant offered a lump sum payment at the oral hearing in a parallel proceeding between the parties before the Regional Court Mannheim.²¹
- 34 In a letter dated 16 April 2021, the managing director of the Appellant informed the court that the license conditions offered by the Respondent were not acceptable.²²

¹⁴ Decision of the Regional Court Munich I dated 25 May 2022, case no. 7 O 14091/19, juris para. 274.

¹⁵ Decision of the Regional Court Munich I dated 25 May 2022, case no. 7 O 14091/19, juris para. 275; see above marginal 25.

¹⁶ Decision of the Regional Court Munich I dated 25 May 2022, case no. 7 O 14091/19, juris para. 285.

¹⁷ Decision of the Regional Court Munich I dated 25 May 2022, case no. 7 O 14091/19, juris para. 290.

¹⁸ Decision of the Regional Court Munich I dated 25 May 2022, case no. 7 O 14091/19, juris para. 290.

¹⁹ Decision of the Regional Court Munich I dated 25 May 2022, case no. 7 O 14091/19, juris para. 290.

²⁰ Decision of the Regional Court Munich I dated 25 May 2022, case no. 7 O 14091/19, juris para. 266.

²¹ Decision of the Regional Court Munich I dated 25 May 2022, case no. 7 O 14091/19, juris para. 294.

²² Decision of the Regional Court Munich I dated 25 May 2022, case no. 7 O 14091/19, juris para. 295.



35 In a statement dated 28 June 2021, the Appellant also provided information on the number of
mobile phones sold and the turnover generated with them for the period from 1 January 2021
to 31 May 2021.²³

D. Re the interpretation of the Huawei decision

I. Legal Background

1. The legal context of the Huawei decision

36 The Huawei decision of the Court of Justice of the European Union concerns the question
under which conditions the owner of an SEP that has committed itself to a standardisation
organisation to grant licenses on FRAND terms violates Art. 102 TFEU if it brings an action for
an injunctive relief against a user of such an SEP that does not have a license.

37 In this context, the Huawei decision establishes a framework for license negotiations between
the SEP holder and the patent user. The decision provides for an ensemble of mutual rights
and obligations that the parties must observe so that an injunction by the SEP holder is not
abusive and, conversely, the patent user can successfully invoke the compulsory license
defence.

38 The decision is based on the established case law of the Court of Justice of the European
Union. According to this, the exercise of an exclusive right associated with an intellectual
property right, such as the right to bring an infringement action, is one of the typical rights
of the proprietor of the intellectual property right and as such cannot constitute an abuse
of a dominant position. This also applies if the Court has held that the proprietor of an IP
right holds a dominant position (cf. to that effect decisions in *Volvo*, 238/87, EU:C:1988:477,
marginal 8, *RTE and ITP v Commission*, C-241/91 P and C-242/91 P, EU:C:1995:98,
marginal 49, and *IMS Health*, C-418/01, EU:C:2004:257, marginal 34).

39 It is also consistent with the settled case-law of the Court of Justice of the European Union
that the exercise by the proprietor of an exclusive right associated with an intellectual property
right may, in exceptional circumstances, constitute abusive behaviour within the meaning of
Art. 102 TFEU (cf. to that effect decisions *Volvo*, 238/87, EU:C:1988:477, marginal 9, *RTE* and

²³ Decision of the Regional Court Munich I dated 25 May 2022, case no. 7 O 14091/19, juris para. 35.



ITP v Commission, C-241/91 P and C-242/91 P, EU:C:1995:98, marginal 50, and IMS Health, C-418/01, EU:C:2004:257, marginal 35).

- 40 This case law is continued in the Huawei decision for the situation of an SEP holder who has declared its willingness to grant a license to a standardisation organisation on FRAND terms and whose patent is used without a license. In such a case, the SEP holder and the patent user must comply with the conditions set out in section D.I.2. In particular, the SEP holder may not immediately bring an action for injunctive relief but must first send an infringement notice to the patent user. The patent user must then declare its willingness to take a license on FRAND terms.
- 41 The Court of Justice of the European Union recognises the right of the SEP holder to assert claims for injunction or recall of products in court. However, it must be taken into account that if a patent has achieved SEP status, its proprietor can prevent competing products from entering or remaining on the market and thus reserve the right to manufacture these products.²⁴
- 42 In addition, the commitment to grant licenses on FRAND terms results in a legitimate expectation among third parties that the SEP holder will actually grant them licenses on these terms. For this reason, a refusal by the SEP holder to grant a license on these terms may in principle constitute an abuse within the meaning of Art. 102 TFEU.²⁵
- 43 In such a constellation, the SEP holder must fulfil the conditions set out in the Huawei decision so that an action for injunctive relief or recall cannot be considered abusive. The aim of the Huawei decision is to achieve a balance of interests which, on the one hand, takes appropriate account of the legal position of the patent proprietor and, on the other hand, preserves the licensing option promised by the patent proprietor. The SEP holder is in a powerful position when negotiating licenses precisely because of the injunctive relief to which it is entitled. It must therefore be ensured that the SEP holder cannot, for example, enforce unreasonably high royalties in breach of its obligation to grant licenses on FRAND terms. At the same time, the SEP holder must only tolerate the continued use of its patent if the license negotiations are

²⁴ Huawei decision marginal 52.

²⁵ Huawei decision marginal 53.



not delayed for reasons for which the patent user alone is responsible. This includes, for example, the refusal to pay royalties on FRAND terms or the use of delaying tactics.²⁶

44 In light of these considerations, the aim of the framework set out in the Huawei decision is to avoid, on the one hand, the SEP holder bringing an action for injunctive relief without having first given the patent user the opportunity to conclude a license on FRAND terms and, on the other hand, the patent user being able to raise the FRAND objection without having constructively participated in a license negotiation. In other words, by prescribing certain steps, the Court of Justice of the European Union aims to create conditions for negotiations between the SEP holder and the patent user that ensure a fair balance of interests. The ratio of the Huawei decision is stated in marginal 55:

“In such a constellation, for an action for injunctive relief or recall not to be considered abusive, the SEP holder must fulfil conditions to ensure a fair balance between the interests concerned.”

45 The conditions referred to by the Court of Justice consist of compliance with a series of procedural steps. It is not only necessary to comply with the procedural steps themselves, but also to observe the sequence of these procedural steps. Each procedural step must be examined separately and individual procedural steps must not be mixed up. Otherwise, the balance sought by the Court of Justice would not be achieved.

2. The procedural steps following the Huawei decision

46 In its Huawei decision, the Court of Justice of the European Union set out a sequence of procedural steps that SEP holders must follow in the established order if they wish to take action against a patent infringement by way of injunctive relief or recall so that they do not abuse their dominant position under Article 102 TFEU. Conversely, patent users must also follow the procedural steps laid down by the Court of Justice of the European Union if they wish to avoid the granting of an injunction for patent infringement.

²⁶ Cf. opinion of Advocate General Wathelet dated 20 November 2014 in case no. C-170/13 - Huawei/ZTE, marginal 41/42 and Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to horizontal cooperation agreements, OJ (EU) No. C 259 of 21 July 2023, marginal 444.



47 As a first step, the SEP holder must inform the patent user of the fact of patent infringement. The Huawei decision contains the following requirement verbatim in marginal 61:

"Before asserting such claims in court, it is therefore incumbent on the owner of the SEP concerned, firstly, to inform the alleged infringer of the patent infringement of which he is accused, designating the SEP in question and stating how it is alleged to have been infringed."

48 The Court of Justice of the European Union justifies this obligation to point out patent infringement by stating that, in view of the large number of SEPs that typically make up a standard, it is not certain that the infringer of an SEP necessarily knows that it is using the teaching of a legally valid and standard-essential patent.²⁷

49 After this "advance warning" by the SEP holder, the patent user must in a second step express its willingness to enter into a license agreement on FRAND terms with the SEP holder. In a third step, the SEP holder is then responsible for submitting an offer to the patent user for a license agreement on FRAND terms. The Huawei decision literally specifies these two steps at marginal 63:

"On the other hand, it is incumbent on the patent owner, after the alleged infringer has expressed its intention to enter into license agreement on FRAND terms, to submit a concrete written license offer on FRAND terms to the alleged infringer in accordance with the obligation it has assumed vis-à-vis the standardisation organisation and, in particular, to indicate the royalty and the manner in which it is calculated."

50 The background to this distribution of obligations is that in the absence of a published standard license agreement and if the license agreements concluded with other users are not published, only the patent proprietor regularly knows on which terms it has already concluded license agreements and which terms are therefore non-discriminatory.²⁸

51 The patent user must examine the license offer in a fourth step and respond to it within a reasonable period of time. This follows from marginal 65 of the Huawei decision:

"On the other hand, it is incumbent on the alleged infringer to respond to this offer with diligence, in accordance with recognised commercial practice in the field and in good faith, which is to be determined on the basis of objective considerations and implies, inter alia, that no delaying tactics are pursued."

²⁷ Huawei decision marginal 62.

²⁸ Huawei decision marginal 64.



52 If the patent user does not wish to accept the SEP holder's offer, the Huawei decision provides for various response options. Firstly, the patent user has the option of submitting a counter-offer to the SEP holder on FRAND terms. This is provided for in marginal 66 of the Huawei decision:

"If the alleged infringer does not accept the offer made to him, it can only invoke the abusive nature of an action for injunctive relief or recall if it makes the owner of the concerned SEP a specific counter-offer in writing within a short period of time that complies with the FRAND conditions."

53 If the SEP holder does not accept the counter-offer and the patent user wishes to continue using the SEP, it is incumbent on the patent user to deposit a royalty (Huawei decision marginal 67):

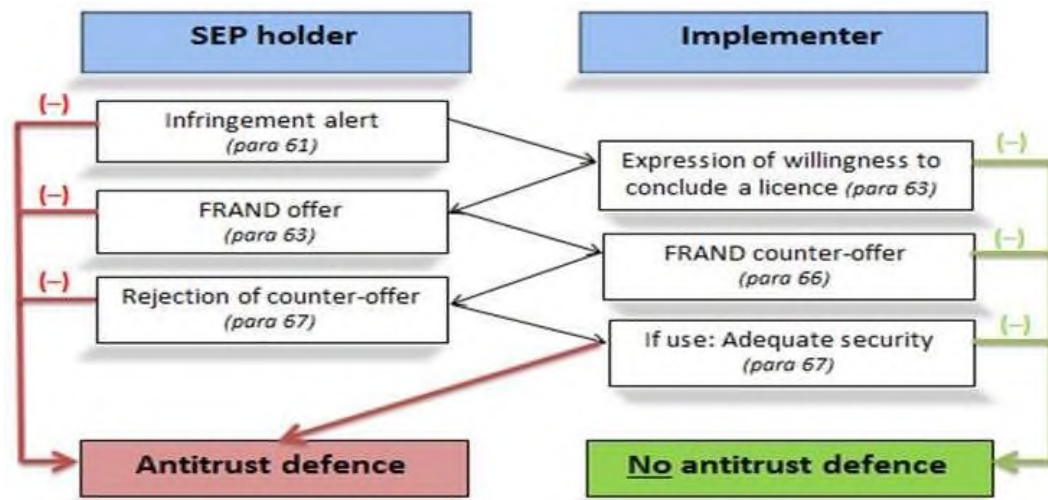
"In addition, if the alleged infringer uses the SEP before a license agreement has been concluded, the alleged infringer shall, from the time its counter-offer has been rejected, provide adequate security in accordance with accepted commercial practice in the relevant field.

For example, by providing a bank guarantee or depositing the required amounts. The calculation of this security must include, among other things, the amount of past use in relation to the SEP for which the alleged infringer must be able to provide an account."

54 It is also possible for the parties to commission a third party to determine the royalty (Huawei decision marginal 68):

"Moreover, if no agreement is reached on the details of the FRAND terms after the alleged infringer's counter-offer, the parties have the option of requesting, by mutual agreement, that the license fees be determined by an independent third party that will decide within a short period of time."

55 The procedural steps defined by the Court of Justice of the European Union in the Huawei decision can be illustrated graphically as follows:



56 If the patent user does not fulfil its obligations under the Huawei decision, the SEP holder may also request injunction of the patent infringement in court. If the SEP holder has not fulfilled its obligations under the Huawei decision, the action for injunctive relief must be regarded as an abuse of a dominant market position pursuant to Article 102 TFEU.

57 The Huawei decision also addresses the question of whether the patent user may challenge the validity and essentiality of the SEP for the standard during the negotiation process described above or reserve the right to such a review. This is affirmed in marginal 69 of the Huawei decision:

'Finally, in view of the fact that a standardisation organisation, such as the one which standardised the standard at issue in the main proceedings, does not examine, in the standardisation procedure, whether the patents are legally valid or whether they are essential to the standard to which they belong, and in view of the right to effective judicial protection guaranteed by Art. 47 of the Charter, it cannot be reproached for challenging, in addition to the negotiations on the grant of licenses, the validity of those patents and/or their essential character for the standard to which they belong and/or their actual use, or for reserving the possibility of doing so at a later stage.'

58 The behaviour of the parties to the initial proceedings must be assessed on the basis of this framework.



II. First step: Infringement notice

59 With regard to the first step of the Huawei framework, the Regional Court's decisions raise the question of the minimum requirements for the SEP holder's infringement notice, which must draw the patent user's attention to the fact of patent infringement by stating the number of the infringed patent and the infringing act.

1. Background of the specific case

60 According to the European Commission's understanding, in the pending proceedings, the Respondent sent the Appellant a one-page letter on 21 August 2019, in which reference was made to licensing options for SEPs for the EVS (Exhibit WKS KAR 1). The letter contained a link to the Respondent's website, which contained a list of the Appellant's SEPs and a link to information on the Respondent's SEP by which the essentiality of the patents should be visible. To the knowledge of the European Commission, the letter did not contain any reference to a specific patent or any specification of an infringing act by the Appellant. The decision of the Regional Court Mannheim relates to the same facts, i.e. the same letter from VAEVS dated 21 August 2019.

61 In its decision, the Regional Court Munich I first refers to its legal opinion, according to which it is sufficient,

"that the patent is designated and the specific act of infringement is indicated. The latter requires the designation of the type of infringing act and the attacked devices. Detailed technical or legal explanations of the infringement allegation are not required; the infringer must only be put in a position to form an opinion on the justification of the patent infringement allegation - if necessary with the help of an expert or by obtaining legal advice." (Regional Court Munich I, decision dated 25 May 2022, case no. 7 O 14091/19, section E II. 2a; decision dated 9 September 2021, case no. 7 O 15350, section E II. 2a)

62 Subsequently, in its decisions, the Regional Court Munich I assessed VAEVS' letter of 21 August 2019 as a notice of infringement because it made sufficient reference to the patent infringement by referring to the website and because HMD could have deduced from the website that the company was infringing VAEVS' SEP. The Regional Court Munich I therefore concluded that the first step of Huawei's framework²⁹ had been duly completed.³⁰ Any

²⁹ Huawei decision marginal 61.

³⁰ Decision of the Regional Court Munich I dated 25 May 2022, case no. 7 O 14091/19, juris para. 256.



deficiencies in the infringement notice dated 21 August 2019 were in any case cured by the action for information, rendering of accounts and damages served on the Appellant on 27 November 2019, the Regional Court Munich I further concluded.³¹

2. Requirements for the content of the infringement report

63 In the Huawei decision, however, the Court of Justice of the European Union states, as explained above in marginal 47, that the SEP holder must expressly inform the patent user of the infringement before bringing an action for an injunction, stating the SEP concerned and the nature and manner of the infringement (Huawei decision marginal 61).³²

64 As is clear from the wording of the Huawei decision, the Court of Justice of the European Union first requires the SEP holder to send an infringement notice to the alleged patent user which (i) expressly complains of patent infringement, (ii) names the patents concerned by number and (iii) states the nature and manner of the infringement in the letter itself.

65 While the European Commission can still agree with the Regional Court Munich I to the extent that no detailed legal or technical explanations need to be included in the infringement notice³³, it nevertheless considers that the three elements mentioned above must be explicitly included in the infringement notice itself in order to fulfil the requirements of the Huawei framework and allow the patent user to assess its legal position. According to the European Commission, the lack of clarity regarding these three elements in the infringement notice cannot be replaced by allowing the patent user to infer infringement of certain patents from links to the SEP holder's general website or to claim the assistance of experts or legal advisors. Rather, the SEP holder is in the best position to provide the necessary information on (i) the asserted patent infringement, (ii) the infringed patents and their numbers, and (iii) the act of infringement. In particular, without the explicit indication that the addressee is, in the opinion of the SEP holder, infringing one of the SEPs, the infringement notice will not fulfill the purpose of alerting the patent user to a possible patent infringement. Only if the patent user is expressly made aware of the possible infringement of a particular patent and of the infringing act can

³¹ Decision of the Regional Court Munich I dated 25 May 2022, case no. 7 O 14091/19, juris para. 263.

³² 'Before asserting such claims in court, it is therefore the responsibility of the owner of the relevant SEP, on the one hand, to inform the alleged infringer of the patent infringement of which he is accused and, in doing so, to specify the SEP in question and the circumstances in which it is alleged to have been infringed.

³³ Decision of the Regional Court Munich I dated 25 May 2022, case no. 7 O 14091/19, juris para. 254.



the patent user recognise and assess his legal position, pay the necessary attention to the infringement notice and deal with it appropriately.

3. Service of the infringement notice before filing an action for injunctive relief

66 The European Commission also considers that the Huawei Framework requires that the infringement notice be served before an injunction is sought.

67 In this respect, the European Commission does not exclude that an action for information or damages may be a sufficient notice of infringement under the Huawei framework. In the European Commission's understanding, the Huawei framework applies only to action for injunctive relief but not generally to any type of court proceedings, such as actions for information or damages. In principle, an SEP holder may not be deprived of access to the judicial enforcement of his rights and the user of a patent must in principle obtain a license before using it. Only with regard to injunctions it is necessary to ensure a balance of interests if the SEP holder has undertaken to grant licenses under FRAND conditions. An action for information or damages, on the other hand, does not prevent the user of the patent from continuing to offer its products on the market, so there is no need for a balancing of interests here. Such an action is therefore less detrimental to the continuation of the patent user's business activities. The need for a balancing of interests is therefore less pronounced. Accordingly, an action for information is not itself subject to the Huawei framework but can be the first step under the Huawei framework towards an injunction, provided that the other requirements set out in section D.II.1 above are met.

68 In contrast, the European Commission is of the opinion that no step of the Huawei framework, including the first step under the Huawei framework, can be cured retrospectively after an injunction has been granted.

69 The purpose of the Huawei decision is to enable efficient, meaningful and informed negotiations between the SEP holder and users of its patent without the pressure of a pending action for injunctive relief or opportunistic behaviour by the parties. Neither the SEP holder nor the patent user can make up defaults under the Huawei framework after an action for injunctive relief has been filed. The possibility of catching up with Huawei steps after an action for injunctive relief has been filed would deprive this procedure of its purpose because the SEP holder would be incentivised to immediately file an action



for an injunction and, conversely, the patent user would be incentivised to invoke the abuse of a dominant market position without having entered into negotiations beforehand. Aspects of procedural economy cannot lead to a different result here.

70 For these reasons, the European Commission considers it necessary that the first step of the Huawei framework, i.e. the service of an infringement notice, must be met before an action for injunctive relief is filed.

4. Mandatory sequence of the procedural steps

71 The European Commission is also of the opinion that the various steps of the Huawei framework must be examined in their respective order. Only if the first step has been properly taken, the second step can be examined. The same applies to all subsequent steps. Mixing is not permitted, however, because the balance between the various interests³⁴ (see section D.II.3 above) sought by the Court of Justice of the European Union in the Huawei decision would otherwise not be guaranteed.

72 The purpose of the Huawei framework is to create an environment in which the SEP holder and the patent user can enter into a license on FRAND terms without the pressure of an injunction. The SEP holder is obliged to seek an injunction only if the patent user has previously had the opportunity to take a license on FRAND terms. On the other hand, the user of an SEP who does not have a license must express its willingness to take a license on FRAND terms and end the situation of unauthorised use of the SEP. The Huawei framework strikes a balance between the interests of the SEP holder and the patent user and must be strictly adhered to in order to maintain this balance.

5. Limitation to explanation of the legal situation

73 The European Commission does not comment here on whether VAEVS, as the Respondent, has properly taken the first step of the Huawei framework, but leaves this examination to the Senate. The European Commission would only welcome it if the Senate would take into account the principles set out in Section D.II.1 - 4 above in its legal assessment.

³⁴ Huawei decision marginal 55.



74 The European Commission encourages the Senate to refer any remaining uncertainties regarding the interpretation of the Huawei decision to the Court of Justice of the European Union within the framework of a preliminary ruling procedure pursuant to Article 267 TFEU, even after taking into account the present opinion, in order to clarify the remaining questions.

III. Second step: License readiness

75 With regard to the second step of the Huawei framework, the Regional Courts' decisions raise the question of how clearly the patent user must express its willingness to take a license and whether it may reserve the right to challenge both the essentiality of the patent for the standard and its validity. In addition, the Regional Courts' decisions raise the question of whether the patent user's behaviour during the negotiations may be used to assess its willingness to take a license.

1. Background to the relevant case

76 According to the European Commission's understanding, the Appellant HMD expressed in its letter of 17 March 2020 its willingness to conclude license agreements on FRAND terms for all patents which (i) are essential to the standard in question, (ii) are actually used by HMD and (iii) are effective and enforceable.

77 The decisions of the Regional Court differ with regard to the legal assessment of HMD's statements on its willingness to take a license on FRAND terms.

78 In its decision, the Regional Court Munich I appears to have concluded that the Appellant HMD had not sufficiently declared its willingness to take a license because it had not clearly and unconditionally declared its willingness to conclude a license agreement on FRAND terms. Rather, by restricting its willingness to take a license for valid, essential and enforceable patents, it had expressed its intention to conclude a license agreement only for certain patents whose validity and enforceability were undisputed or had been clarified by a court.³⁵ In the context of this assessment, the Regional Court Munich I does not appear to have limited itself to the content of the Appellant HMD's statement, but appears to have taken into account (i) time delays in HMD's³⁶ responses and (ii) the (in

³⁵ Decision of the Regional Court Munich I dated 25 May 2022, case no. 7 O 14091/19, juris para. 268.

³⁶ Decision of the Regional Court Munich I dated 25 May 2022, case no. 7 O 14091/19, juris para. 284.



the court's view insufficient) amount of HMD's counter-offer.³⁷ On this basis, the Regional Court Munich I came to the conclusion that the second step of the Huawei framework had not been properly completed.

79 According to the European Commission's understanding, the Regional Court Mannheim, on the other hand, came to the conclusion on the same factual basis that HMD had sufficiently expressed its willingness to take a license on FRAND terms. Referring to marginal 69 of the Huawei decision, the Regional Court Mannheim ruled that the patent user may reserve the right to challenge the validity and essentiality of an SEP as well as the fact whether it is used by the patent user at all.³⁸ According to the Regional Court Mannheim, reserving these rights does not mean that the patent user has not sufficiently expressed its willingness to take a license on FRAND terms and thus does not properly complete the second step of the Huawei framework.³⁹

2. Requirements for the declaration of willingness to take a license

80 The requirements for the expression of willingness to take a license by the patent user are also set out in the Huawei decision of the Court of Justice of the European Union. In the Huawei decision, the Court of Justice of the European Union ruled that a patent user must express its willingness to take a license on FRAND terms (second step of the Huawei framework, Huawei decision marginal 63).

a) Declaration of willingness to take a license

81 In its Huawei decision, the Court of Justice of the European Union did not give any specific criteria for the declaration of the patent user's willingness to take a license on FRAND terms. Nevertheless, it is clear that the patent user must declare its willingness to take a license on FRAND terms if the SEP holder has served it with an infringement notice (step 1).

82 The patent user's obligation to declare its willingness to take a license on FRAND terms arises from the fact that the SEP holder, who has committed to the standardisation organisation to grant licenses on FRAND terms, must grant such a license, but the patent user in turn must

³⁷ Decision of the Regional Court Munich I dated 25 May 2022, case no. 7 O 14091/19, juris para. 294.

³⁸ Decision of the Regional Court of Mannheim dated 2 July 2021, case no. 7 O 32/20, Section IV.2.b).

³⁹ Decision of the Regional Court of Mannheim dated 2 July 2021, case no. 7 O 32/20, Section IV.2.b).



pay a FRAND royalty for the SEPs it makes use of. In addition, step 1 (infringement notice) and step 2 (declaration of willingness to take a license) only form the starting point for the parties' negotiations on royalties on FRAND terms. As step 1 and step 2 precede the start of negotiations, in particular the SEP holder's offer (step 3) and the patent user's possible counter-offer (step 4), they cannot be linked to specific license conditions or royalties.

83 In addition, the Huawei decision shows that although the patent user must declare its willingness to conclude a license on FRAND terms, it does not lose its right to challenge the essentiality of the patent for the standard and its effectiveness. In the opinion of the European Commission, a patent user can therefore not be considered an "unwilling licensee" if it expresses an intention to challenge the patents in question as invalid or non-essential to the standard or it reserves this right. The assessment of the patent user's response under step 2 of the Huawei framework must not be so strict as to deprive the patent user of its right to review the validity and essentiality of the SEP holder's patents. This is necessary because the standardisation organisation does not necessarily verify whether the patents are effective and essential to the standard to which they belong (see Huawei decision marginal 69). Moreover, it is not certain that the patent user knows that it is using the teaching of a patent that is effective and essential to a standard. Numerous patents may have been reported to the standardisation organisation and it is possible that some of them are not effective or not essential to the standard.⁴⁰ Therefore, a patent user may not be able to verify in advance whether all patents related to a standard that have been reported to the standardisation organisation are valid and essential.⁴¹ A patent user may therefore reserve the right to challenge the validity and essentiality of an SEP and at the same time properly fulfil step 2 of the Huawei framework, i.e. effectively express its willingness to enter into a license on FRAND terms.

b) No consideration of the subsequent behaviour of the patent user

84 The European Commission is of the opinion that the patent user's willingness to take a license under the Huawei decision is to be assessed on the basis of the content of its response, but not on the basis of its subsequent behaviour during the negotiations.

⁴⁰ Opinion of Advocate General Wathelet dated 20 November 2014 in case no. C-170/13 - Huawei/ZTE, marginal 81.

⁴¹ Opinion of Advocate General Wathelet dated 20 November 2014 in case no. C-170/13 - Huawei/ZTE, marginal 82.



85 The Huawei decision does not stipulate any further requirements for the patent user's declaration of willingness to take a license. If the patent user has declared its willingness to take a license, the SEP holder is obliged to submit a specific written offer to the patent user for a license on FRAND terms in accordance with its commitments to the standardisation organisation. This offer on FRAND terms is the starting point for negotiations between the parties on an SEP license on FRAND terms:

"On the other hand, it is incumbent on the patent proprietor, after the alleged infringer has expressed its intention to conclude a license agreement on FRAND terms, to submit a specific written license offer on FRAND terms to the alleged infringer in accordance with the obligation it has assumed vis-à-vis the standardisation organisation and, in particular, to indicate the royalty and the manner in which it is calculated."⁴²

86 In its Huawei decision, the Court of Justice of the European Union states that the patent user must respond diligently to the SEP holder's offer for a license on FRAND terms (step 4 of the Huawei framework) and that it must not engage in delaying tactics (Huawei decision marginal 65). However, this criterion does not apply with regard to step 2, in which the patent user merely has to express its willingness to conclude a license agreement on FRAND terms following an infringement notice by the SEP holder (step 1). Step two is merely a formal step as a prelude to negotiations. While the SEP holder must submit a license offer on FRAND terms as step 3, it follows from the Huawei ruling that the patent user must properly respond to the SEP holder's offer (step 4) if it wishes to avoid an injunction. This also applies if the SEP holder's offer does not comply with FRAND conditions.

87 Therefore, in the European Commission's view, mixing steps 2 and 4 would compromise the balance of interests sought by the various Huawei steps and their precise sequencing. In particular, such an approach would allow the court to grant an injunction without having to examine whether the SEP holder has submitted a license offer on FRAND terms. However, this would contradict the Huawei decision.

3. No remedy of the second step after filing an action for an injunction

88 Non-compliance with the second step of the Huawei framework cannot be cured after an action for injunctive relief has been filed. It is therefore irrelevant whether the patent user

⁴² Huawei decision marginal 63.



expresses its willingness to take a license on FRAND terms after filing an application for an injunction. Such a cure should not be allowed for reasons of procedural economy either, because it would contradict the intention of the Huawei decision to enable negotiations between the SEP owner and a user of these patents without the pressure of a pending action for injunctive relief. The possibility of such a cure after the filing of an action for injunctive relief would render the entire Huawei framework obsolete because SEP holders would be incentivised to immediately file an action for injunctive relief and because patent users would be incentivised to immediately complain of an abuse of a dominant position under Article 102 TFEU without having previously negotiated a license.

89 In its decisions, the Regional Court Munich I discusses statements made by HMD following the extension of VAEVS's action for injunctive relief by its pleading dated 19 February 2021.⁴³ After this extension of the action, however, negotiations between the parties that could fulfil the purpose of the Huawei decision could no longer take place. At this point, negotiations could only take place under the pressure of a pending action for injunctive relief. However, the Huawei decision aims to create an opportunity for negotiation outside of this pressure situation.

90 The European Commission is therefore of the opinion with regard to step 2 of the Huawei framework that the patent user must declare its willingness to take a license on FRAND terms before an action for an injunction is filed.

4. Mandatory sequence of the procedural steps

91 As explained above in section D.II.4, the European Commission considers that the different steps of the Huawei framework must be assessed in their respective order. Only if the second step has been properly taken, the third step can be assessed (and the fourth step can only be assessed if step 3 has been properly completed). On the other hand, mixing is not permitted because the balance between the different interests sought by the Court of Justice of the European Union in the Huawei decision would otherwise not be guaranteed.

⁴³ Decision of the Regional Court Munich I dated 25 May 2022, case no. 7 O 14091/19, juris para. 294.



5. Limitation to explanation of the legal situation

92 The European Commission does not take a position on whether the Appellant HMD has properly completed the second step of the Huawei framework but leaves this assessment to the Senate. The European Commission merely asks the Senate to take into account its considerations in sections D.III.1-4 as part of its legal assessment.

93 The European Commission encourages the Senate to refer any remaining uncertainties regarding the interpretation of the Huawei decision to the Court of Justice of the European Union within the framework of a preliminary ruling procedure pursuant to Article 267 TFEU, even after taking into account the present opinion, in order to clarify the remaining questions.
