

Standardessenzielle Patente und das „Internet of Things“: Die Sicht der EU-Kommission

Rechtsanwalt Dr. Matthias Sonntag und Rechtsanwalt Dr. Björn Kalbfus, LL. M., Gleiss Lutz Rechtsanwälte, Düsseldorf/München

Mit dem Aufkommen des „Internet of Things“ nimmt die Vernetzung physischer Gegenstände (Stichworte: „Connected Car“, „Connected Home“, „Wearables“, „E-Health“) zu. Immer mehr Branchen sind deshalb auf die Nutzung von Patenten angewiesen, die essenziell für Mobiltelekommunikationsstandards sind. Die – unvermeidliche – Nutzung solcher Patente wirft komplexe Rechtsprobleme an der Schnittstelle zwischen Patent- und Kartellrecht auf. Die Europäische Kommission hat am 29.11.2017 die Mitteilung COM (2017) 712 über den Umgang der EU mit standardessenziellen Patenten veröffentlicht, die Hinweise zu deren Lizenzierung enthält und zum Teil über die Anforderungen hinausgeht, die der EuGH und die nationalen Gerichte bislang entwickelt haben.

I. Hintergrund

Die wesentlichen technischen Aspekte von Mobilfunkstandards (zB GSM, UMTS, LTE) sind durch Patente geschützt. Diese Patente werden als standardessenziell bezeichnet, wenn ein standardkompatibles Produkt den Gegenstand dieser Patente zwangsläufig implementiert. Regelmäßig verleihen standardessenzielle Patente („SEP“) ihrem Inhaber eine marktbeherrschende Stellung. Eine Lizenz an SEPs ist Voraussetzung für die Nutzung der standardisierten Technologie und entscheidet damit häufig auch über den Zugang zu den Märkten für standardkompatible Produkte. Im Rahmen des Standardisierungsprozesses geben die SEP-Inhaber deshalb gegenüber der Standardisierungsorganisation eine Erklärung ab, Lizenzen an ihren SEPs zu fairen, angemessenen und nicht-diskriminierenden Bedingungen (fair, reasonable and non-discriminatory – „FRAND“) zu erteilen.

Die Rechtsprechung hat auf kartellrechtlicher Grundlage (Art. 102 AEUV) die Durchsetzbarkeit des Unterlassungsanspruchs im Falle der Benutzung standardessenzieller Patente eingeschränkt. Der EuGH hat in seiner Leitentscheidung „Huawei/ZTE“ (GRUR 2015, 764 = GRUR-Prax 2015, 323 [Hauck]) ein Pflichtenprogramm für Patentinhaber und Patentnutzer aufgestellt, das einen angemessenen Interessenausgleich sicherstellen soll, aber die Parteien (und Gerichte) mit einer Vielzahl ungeklärter rechtlicher und praktischer Fragen konfrontiert. Insbesondere ist weiterhin offen, unter welchen Voraussetzungen ein Lizenzangebot FRAND-Bedingungen genügt. Zudem besteht zwischen SEP-Inhaber und SEP-Nutzer regelmäßig eine Informationsasymmetrie, die die Vertragsverhandlungen erheblich erschwert. Regelmäßig fehlen den SEP-Nutzern belastbare Informationen, die eine Beurteilung erlauben, ob die jeweils verlangten Lizenzgebühren angemessen und nicht-diskriminierend sind. Diese Proble-

matik wird sich durch das „Internet of Things“ weiter verschärfen und künftig deutlich mehr Marktteilnehmer und Branchen als bislang mit den angesprochenen Fragen konfrontieren.

II. Mitteilung der EU-Kommission COM (2017) 712

Vor diesem Hintergrund sah sich die EU-Kommission veranlasst, eine Mitteilung zu veröffentlichen, die ua wesentliche Fragestellungen im Bereich der Lizenzierung standardessenzieller Patente adressiert und hierzu die Standpunkte der Kommission aufzeigt. Als Soft Law (vergleichbar Art. 288 VAEUV) ist die Mitteilung zwar rechtlich unverbindlich. Ihre Bedeutung für die Praxis ist aber nicht zu unterschätzen. Einerseits ist anzunehmen, dass die Gerichte die Mitteilung zur Kenntnis nehmen und den Standpunkt der EU-Kommission berücksichtigen werden. Andererseits zeigt die kontroverse Diskussion der Mitteilung in Fachkreisen schon jetzt, dass SEP-Inhaber und SEP-Nutzer sich in Lizenzverhandlungen der Standpunkte der Kommission bedienen werden.

1. Wesentliche Inhalte

Die Mitteilung der Kommission umfasst vier Themenbereiche:

- Verbesserung des Zugangs zu Informationen über SEPs und deren Bewertung,
- Prinzipien für die Lizenzierung von SEPs,
- Gerichtliche Durchsetzung von SEPs und
- Integration von Open Source Software in die Standardisierung.

Aus patentrechtlicher Sicht interessant sind die ersten drei Aspekte:

2. Verbesserung des Zugangs zu Informationen über SEPs und deren Bewertung

Die EU-Kommission hat die unzureichende Verfügbarkeit von belastbaren Informationen, welche Patente wirklich standardessenziell sind und welche Bedeutung ihnen jeweils für einen technischen Standard zukommt, als ein wesentliches Hemmnis für Lizenzverhandlungen ausgemacht. Sie schlägt daher ein Maßnahmenpaket vor: Der Informationsgehalt sowie die Aktualität, Richtigkeit und Verfügbarkeit der Informationen zu SEPs in den Datenbanken der Standardisierungsorganisationen – etwa der ETSI („European Telecommunications Standards Institute“) – soll verbessert werden. Durch verhaltenssteuernde Anreize (zB moderate Gebühren) sol-

len Rechteinhaber angehalten werden, zurückhaltender als bislang ihre Patente als standardessenziell zu deklarieren und die – regelmäßig im Anmeldestadium – deklarierten Patente bei Patenterteilung und bei endgültiger Festlegung des Standards auf ihre tatsächliche Essenzialität selbst zu überprüfen. Auch eine – zumindest optionale – Essenzialitätsprüfung durch unabhängige Dritte sieht die Kommission als gangbaren Weg an. Die EU-Kommission plant zudem, eine Expertengruppe einzurichten, um branchenübliche Praktiken zu ermitteln und zusätzliche Sachkenntnisse in Bezug auf FRAND-Lizenzierung zu gewinnen.

3. Prinzipien für die Lizenzierung von SEPs

Für die Praxis unmittelbar am Relevantesten sind wohl die Hinweise zur Lizenzierung von SEPs:

- Die Kommission sieht die SEP-Inhaber in der Pflicht, für zutreffende SEP-Erklärungen zu sorgen und in Lizenzvertragsverhandlungen „klare Erläuterungen“ ua zur Standardessenzialität ihrer Patente, zur vorgeschlagenen Lizenzgebührenberechnung und zum Aspekt der Gleichbehandlung zu liefern. Was als FRAND anzusehen ist, könne von Sektor zu Sektor verschieden sein und sich auch im Laufe der Zeit ändern.
- Die Lizenzbedingungen müssten eindeutig mit dem wirtschaftlichen Wert der patentierten Technologie in Zusammenhang stehen. Dieser Wert soll sich grundsätzlich aus der Technologie selbst ergeben und nicht aus Vorteilen, die aus ihrer Aufnahme in den Standard resultieren. Wurde eine Technologie speziell für einen Standard entwickelt und hat sie außerhalb des Standards nur einen geringen Marktwert, soll es auf die relative Bedeutung der zu lizenzierenden SEPs im Vergleich zu anderen SEPs des Standards ankommen.
- Die FRAND-Lizenzgebühr müsse unter Berücksichtigung des jeweils aktuellen Mehrwerts („present value added“/„zusätzlicher Gegenwartswert“) der patentierten Technologie bestimmt werden. Dies ist ein auf den Zeitpunkt des Abschlusses des Lizenzvertrags herabgesetzter (diskontierter) Wert. Damit sei dem Umstand Rechnung zu tragen, dass Lizenzverträge trotz raschen technologischen Wandels mehrere Jahre laufen.
- Bei Bestimmung des aktuellen Mehrwerts soll der Markterfolg des Produkts insoweit unberücksichtigt bleiben, wie er nichts mit der patentierten Technologie zu tun hat. Dies kann als Orientierung an der „Smallest Salable Patent Practicing Unit“ (SSPPU) und somit als Absage an den Ansatz der „Entire Market Value Rules“ (EMVR) verstanden werden (s. zu diesen Modellen mit abw. Ansicht: Nilsson GRUR Int. 2017, 1017 [1018]). Geht es um Patente für einen Mobilfunkstandard, orientiert sich also die Lizenz am Wert des Mobilfunkmoduls und nicht an dem gesamten Smartphone. Auf das vernetzte Auto („Connected Car“) bezogen würde dies bedeuten, dass hier das Chipsatz-Modul des „Network Access Device“ der Telematik-Einheit maßgeblich wäre. Denn dieses Mo-

dul ist diejenige Komponente in der Telematik-Einheit, die die LTE-Funktionalität bereitstellt.

- Bei der Bestimmung der Lizenzgebühr dürfe nicht isoliert auf die angebotenen SEPs abgestellt werden. Um ein „Royalty Stacking“ (zu hohe kumulierte Lizenzgebühren) zu vermeiden, müssten die Parteien berücksichtigen, welche Gesamtlizenzgebühr für den Standard, ausgehend vom Mehrwert der Technologie insgesamt, angemessen ist.

Die Kommission äußert sich nicht zu der Frage, ob der von einer Reihe von SEP-Inhabern verfolgte Ansatz, nur den Hersteller des Endproduktes lizenzieren zu wollen (sog. „Single Point of License“-Ansatz), kartellrechtskonform ist, oder ob prinzipiell allen Stufen der Wertschöpfungskette Lizenzen zu erteilen sind (sog. „License-to-All“-Ansatz). In dieser besonders umstrittenen Frage konnte kommissionsintern dem Vernehmen nach kein Konsens erzielt werden. Das erklärte Ziel einer europaweiten Stärkung der Innovationskraft in Bezug auf das „Internet of Things“ verlangt jedoch prinzipiell einen „license-to-all“-Ansatz. Denn die Nutzung von SEP für eigene Forschungs- und Entwicklungstätigkeit privatwirtschaftlicher Akteure wird ganz überwiegend weder vom patentrechtlichen Versuchsprivileg noch von Lizenzen etwaiger Abnehmer gedeckt. Die verschiedenen Stufen der Wertschöpfungskette benötigen daher eigene Lizenzen.

4. Gerichtliche Durchsetzung von SEPs

Hinsichtlich der Rechtsdurchsetzung bestätigt die Mitteilung das Pflichtenprogramm für die Beteiligten aus der Leitentscheidung „Huawei/ZTE“ des EuGH (Verletzungshinweis, Lizenzbereitschaftsanzeige, FRAND-Angebot des Patentinhabers und Gegenangebot des SEP-Nutzers) und nimmt ausdrücklich Bezug auf dessen Konkretisierung durch die deutschen Gerichte (OLG Düsseldorf GRUR 2017, 1219 – Mobiles Kommunikationssystem = GRUR-Prax 2017, 465 [Weber]; OLG Karlsruhe BeckRS 2016, 17467 – Dekodiervorrichtung = GRUR-Prax 2016, 560 [Holtorf/Traumann]):

- Die konkreten Anforderungen an den Verletzungshinweis und das Lizenzangebot des Patentinhabers könnten zwar im Einzelfall variieren, erforderlich seien aber in jedem Fall klare Erläuterungen zu folgenden Punkten: (i) Essenzialität für einen Standard, (ii) angeblich verletzende Produkte des SEP-Nutzers, (iii) die vorgeschlagene Gebührenberechnung und (iv) das FRAND-Element der Nichtdiskriminierung.
- Ein etwaiges Gegenangebot des SEP-Nutzers solle konkret und spezifisch sein. Es dürfe sich insbesondere nicht auf die Ablehnung des Angebots vom Patentinhaber und eine allgemeine Bezugnahme auf eine Gebührenberechnung von dritter Seite beschränken. Darüber hinaus solle es detaillierte Informationen zur Benutzung des betroffenen Standards enthalten.

III. Praxishinweis

Aus Compliance-Gründen dürfen SEPs ohne erteilte Lizenz nur genutzt werden, wenn Lizenzvertragsver-

handlungen geführt werden, die den Anforderungen der Rechtsprechung genügen. Die Hinweise der Kommission zur Lizenzierung konkretisieren diese Anforderungen. Auch wenn die EU-Kommissionsmitteilung die Wichtigkeit eines kooperativen Vorgehens betont, ergibt sich aus der Mitteilung letztlich eine „Bringschuld“ für die SEP-Inhaber und stärkt die Mitteilung eher die Position der SEP-Nutzer:

- SEP-Inhaber sind zu klaren Erläuterungen zur angemessenen Gesamtlizenzgebühr für den Standard, zur Lizenzgebührenberechnung, zum Wert der lizenzierten Technologie, zur SEP-Qualität, zur relativen Bedeutung der angebotenen Patente und zur Gleichbehandlung verpflichtet. Diese Erläuterungen können SEP-Nutzer von SEP-Inhabern einfordern.
- Eine Lizenzgebühr, die ausschließlich auf einem (angenommenen) Nutzen des Endproduktes basiert

(„Use-Based Pricing“), ist abzulehnen. Komponenten des Endproduktes, die für dessen Markterfolg relevant sind, aber nichts mit der patentierten Technologie zu tun haben, sind außer Betracht zu lassen. Entscheidend ist der Wert der SEP-Technologie selbst.

- Es ist ein angemessener „Gesamtpreis“ für den jeweiligen Standard festzulegen und durch Vergleich mit den übrigen SEPs die relative Bedeutung der angebotenen SEPs zu bestimmen, um den anteiligen Wert dieser SEPs zu ermitteln und die Lizenzgebühr ggf. zu korrigieren.
- Die in der Mitteilung vorgegebene „Diskontierung“ der Lizenzgebühr dürfte regelmäßig (zu) schwierig sein, spricht aber dafür, dass die Parteien sich zumindest auf eine Überprüfung und Anpassung der Lizenzgebühren während der Vertragslaufzeit zu verständigen haben. ■