



**Deutschland als führender Rechtsstandort zur Lizenzierung
von standardessentiellen Patenten: Entwicklungen und
Herausforderungen**

Bericht vom Workshop in Berlin

(30. September 2019)

Rue de Trèves 45,
1040 Brussels, Belgium

 +32 2 792 4750
 [www. ACTonline.org](http://www.ACTonline.org)

 @ACTonline
 /ACTonline.org

Inhaltsverzeichnis

- Zusammenfassung
- Einführung
- Keynote: Europäische Kommission
- Panel 1: Umsetzung des Verhältnismäßigkeitsprinzips: von automatischen Unterlassungsverfügungen zu alternativen Rechtsbehelfen in SEP FRAND Verfahren
- Präsentation: CEN-CENELEC Workshop Vereinbarung CWA95000
- Panel 2: Ungleichbehandlung verschiedener Lizenznehmer: Verweigerung von SEP Lizenzen für „willige Lizenznehmer“
- Handlungsaufruf

Zusammenfassung

Mit dem Beginn von mehr und mehr Produkteinführungen befindet sich das Internet der Dinge (IoT) an einem Wendepunkt. Zunehmend mehr Unternehmen aus allen Branchen beginnen, ihre Produkte und Dienstleistungen durch die Integration von 5G-Technologien "Internet-of-Things-(IoT)-smart" zu gestalten.

Diese Kommunikationstechnologien beinhalten verschiedene standardessentielle Patente (SEPs). Einige Patentinhaber entscheiden sich dafür, ihre SEPs gegen Lizenzgebühren von anderen Nutzern zu lizenzieren, von denen einige dieser lizenzierten Technologien mit anderen neuen Erfindungen in neuartige innovative Produkte integrieren. So war einer der Beweggründe für die Durchführung des Workshops „German Leadership in Standards Essential Patents & FRAND Licensing“ durch ACT | The App Association, mehr Transparenz in diesen komplexen Prozess der Lizenzierung von SEP zu bringen. Der Workshop, der am 30. September 2019 in Berlin stattfand, umfasste zwei Präsentationen und zwei Diskussionsrunden. Die Diskussion fand unter der Chatham-House-Regel statt.

The App Association vertritt weltweit mehr als 5.000 App- und Informationstechnologie-Unternehmen. The App Association ist eine globale Interessenvertretung ihrer Mitglieder, darunter Firmen, die an der Entwicklung und Verbreitung von 5G-Technologien beteiligt sind, auch als SEP-Entwickler und -Anwender. Im Interesse der Wachstumsmöglichkeiten und der Wettbewerbsfähigkeit ihrer Mitglieder engagiert sich The App Association zu Methoden zur Lizenzierung von SEPs und setzt sich für die Vermeidung von missbräuchlichem Verhalten durch SEP-Inhaber ein .

The App Association hat Deutschland als Standort für ihren Workshop gewählt, weil deutsche Gerichte innerhalb der Europäischen Union eine herausragende Rolle bei gerichtlichen SEP-Auseinandersetzungen einnehmen. Deutschland fungiert als einflussreiches Forum für die Entwicklung von SEP-bezogenen Rechtspräzedenzfällen. Auf dem Workshop versammelten sich Experten mit praktischer Erfahrung in Fragen und streitigen Auseinandersetzungen, die Unternehmen betreffen, die SEPs in ihren Produkten und Dienstleistungen einsetzen.

Der Keynote-Redner der EU-Kommission betonte die Bedeutung einer zügigen Einführung der 5G-Netze für die europäische Industriestrategie, die wichtige Rolle fairer SEP-Lizenzierung für den Zugang zu Technologien und die von der Kommission ergriffenen Initiativen zur Verbesserung des SEP-Ökosystems insgesamt.

Der zweite Vortrag befasste sich mit der jüngsten Initiative innerhalb von CEN-CENELEC zur Erstellung eines praktischen Dokuments, das Erklärungen und Kontextinformationen über die SEP-Lizenzierung und die Anwendung von FRAND enthält. Diese Initiative identifiziert und veranschaulicht eine Reihe von Fragen, mit denen Verhandlungsparteien konfrontiert werden können, und erläutert einige der wichtigsten Verhaltensweisen und „best practices“, die die Parteien anwenden

könnten, um alle SEP-Lizenzfragen einvernehmlich und im Einklang mit der FRAND-Verpflichtung zu lösen.

Das erste Panel trug den Titel: „Umsetzung des Verhältnismäßigkeitsprinzips: von automatischen Unterlassungsverfügungen zu alternativen Rechtsbehelfen in SEP FRAND Verfahren.“ Das Panel diskutierte die Ansicht, dass die Rechtsprechung nach dem geltenden deutschen Patentrecht weder die Bestimmungen der Europäischen Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, noch die Tatsache, dass die Verhältnismäßigkeit eine Grundlage des deutschen Zivilrechts bildet, ausreichend berücksichtigt. Derzeitige Reformanstrengungen des Patentgesetzes zur Klärung der Anwendbarkeit von Verhältnismäßigkeitsüberlegungen im Rahmen von Patentverletzungsverfahren, wurden von den Teilnehmern im Interesse einer Förderung von Innovationen und neuen Technologien, nachdrücklich begrüßt.

Das zweite Panel unter dem Titel: Ungleichbehandlung verschiedener Lizenznehmer: Verweigerung von SEP Lizenzen für „willige Lizenznehmer“, wies auf missbräuchliche Verhaltensweisen einer (kleinen) Zahl von Unternehmen hin. Zahlreiche praktische Beispiele wurden genannt, wie diskriminierende Praktiken von Gerichten angegangen werden könnten. Es herrschte Einigkeit darüber, dass die politischen Entscheidungsträger allen Beteiligten Sicherheit und Transparenz bieten können und sollten, indem sie die Möglichkeit solcher Missbräuche einschränken.

Abschließend schlugen die Workshop-Teilnehmer und The App Association Folgendes für die zukünftige Zusammenarbeit interessierter Kreise vor:

- Die Kommunikation von branchenübergreifenden Konsensmeinungen mehrerer Interessengruppen über das Zusammenspiel von Patenten, Normen und Innovationen in einem öffentlichen Schreiben an leitende Stellen der Europäischen Kommission
- Die Entwicklung einer breiten branchenübergreifenden Zusammenarbeit zur Erarbeitung spezifischer Empfehlungen für deutsche Entscheidungsträger zu notwendigen Patentreformen, um SEP-Verstöße zu verhindern
- Fortlaufende Unterstützung für CEN-CENELEC CWA 95000, "Grundprinzipien und Ansätze für die Lizenzierung von standardessentiellen Patenten", durch Weitergabe der Empfehlungen an die politischen Entscheidungsträger der Europäischen Union und die EU-Mitgliedstaaten, und Sammlung von Vorschlägen zu weiteren Möglichkeiten, den Vorschlägen des Dokuments Gewicht zu verleihen.
- Weitere Verwendung der Ziele des Berliner Workshops als Ausgangspunkt für weitere Normen, Patente und SEP-bezogene Dialoge, wissenschaftliche Arbeit und innovative Ideen

Weitere Einzelheiten zu diesem Appell zum Handeln sind diesem Dokument beigefügt.

Keynote - Europäische Kommission

Nikolaus von Peter, der Vertreter der Europäischen Kommission in Deutschland, hielt die Grundsatzrede des Workshops und wies darauf hin, dass der Zeitpunkt der Veranstaltung mit dem bevorstehenden Amtsantritt des neuen Kollegiums von Kommissionsmitgliedern der Europäischen Kommission (EK oder Kommission) zusammenfiele und dass zeitnah ein politisches Programm der EU-Kommission für die nächsten fünf Jahre ausgearbeitet werden solle.

Die Kommission habe eine ehrgeizige digitale Agenda, und die Umsetzung dieser Agenda sei wichtig, um die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie zu erhalten.

Herr von Peter bestätigte die Wichtigkeit der 5G-Normen, die die Fähigkeit der Unternehmen stärken, das Internet der Dinge (IoT) voranzutreiben und davon zu profitieren. Er betonte, dass viele der neuen Sektoren, die das IoT umsetzen, enorme Schwierigkeiten hätten, die SEP-Lizenzierung zu verstehen und damit umzugehen. Darüber hinaus spüre die KMU-Gemeinschaft diesen Druck am deutlichsten, da sie den Umgang mit SEP nicht gewohnt sei, und die Kommission sei sich ihrer Bedürfnisse bewusst.

Bei der Darstellung des Standpunkts der Kommission zu SEPs betonte er, dass die Kommission in erster Linie an einen ausgewogenen Ansatz zwischen Unternehmen, die Normen entwickeln und den Branchenakteuren, die Technologielizenzen benötigen, glaube, um industrielle Lösungen anzubieten und Innovationen durchzuführen.

Die Kommission sei bestrebt, das gesamte Ökosystem in Bezug auf die SEP-Lizenzierung zu verbessern. Die Kommission fordere mehr Transparenz und Verfügbarkeit von Informationen über SEPs, da diese Informationen oft begrenzt und manchmal irreführend oder fehlerhaft seien. Dies, zusammen mit der großen Anzahl von deklarierten SEPs in Konnektivitätsstandards, könne zu Uneinigkeiten und Rechtsstreitigkeiten führen, die in einem transparenteren System sonst nicht auftreten würden.

Die Kommission fordere eine Verbesserung der Qualität und Zugänglichkeit zu Informationen in den Datenbanken, die von Normungsorganisationen (SSO) und anderen verwaltet werden. Sie habe ein Pilotprojekt mit mehreren Patentämtern gestartet, um Essentialitätsprüfungen durchzuführen und viele weitere Fragen im Zusammenhang mit der Erstellung von Essentialitätsprüfungen durch Dritte zu beurteilen. Die Ergebnisse des Projekts sollen Anfang 2020 vorliegen.

Neben der Überprüfung der SEP-Essentialität durch Dritte und einer besseren Datenbank mit SEP-Angaben, forderte Herr von Peter, dass die SEP-Inhaber selbst Maßnahmen ergreifen, um selbst so viel Transparenz über ihre SEPs und Lizenzierungsangebote wie möglich zu schaffen.

Herr von Peter hob ferner im Hinblick auf die Verbesserung des Informations- und Dokumentenaustauschs die wichtige Zusammenarbeit zwischen dem Europäischen Institut für Telekommunikationsnormen (ETSI) und dem Europäischen Patentamt hervor. Er wies darauf hin, dass andere SSOs und Patentämter Möglichkeiten der Zusammenarbeit prüfen könnten, um die Qualität der Datenbanken für SSO-Patentanmeldungen zu verbessern. Die Bereitstellung öffentlicher und rechtzeitiger Informationen über Änderungen des Patentstatus könnte die Kommission bei ihren Bemühungen um mehr Transparenz unterstützen.

In Bezug auf die Frage der fairen, angemessenen und diskriminierungsfreien (FRAND) SEP-Lizenzierung stellte der Sprecher fest, dass die Mitteilung¹ der Kommission aus dem Jahr 2017 darauf abziele, Fortschritte und ein besseres Verständnis unter allen Beteiligten zu fördern. Nach Ansicht der Kommission muss trotz der Bemühungen großer Teile der Industrie, empfehlenswerte Verfahren zu definieren, noch ein Konsens gefunden werden. Um die Angelegenheit voranzutreiben und Leitlinien vorzugeben, habe die Kommission gemäß der Mitteilung von 2017 eine Expertengruppe eingesetzt, die über mögliche Lösungen beraten soll. Herr von Peter hofft, dass diese Gruppe in der Lage sein wird, ihre Ergebnisse vor Ende 2020 zu veröffentlichen.

Abschließend betonte der Sprecher, dass SEP-Recht und-Politik ein Bereich sei, in dem es sich Europa nicht leisten könne, zu scheitern. Der Redner hob hervor, dass die Kommission Gespräche mit den wichtigsten Handelspartnern der EU führe, darunter die Vereinigten Staaten, China, Korea und Japan. Er forderte internationale Konvergenz und bekräftigte, dass die Industrie praktische und praktikable Lösungen benötige, die einen zuverlässigen und fairen Zugang zu patentierten Technologien bieten und gleichzeitig Investitionen in die Normenentwicklung unterstützen. Diese Lösungen müssten nicht nur für einige wenige Top-Spezialisten funktionieren, sondern für alle Akteure, ob groß oder klein.

¹ Mitteilung der Europäischen Kommission, COM(2017) 712 endg, „Festlegung des EU-Konzepts für standardessentielle Patente, verfügbar unter:
<https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26583/attachments/1/translations/en/renditions/native>

Panel 1: Umsetzung des Verhältnismäßigkeitsprinzips: von automatischen Unterlassungsverfügungen bis hin zu alternativen Rechtsbehelfen in SEP FRAND Streitigkeiten

Das erste Workshop-Panel "Umsetzung des Verhältnismäßigkeitsprinzips: von automatischen Unterlassungsverfügungen zu alternativen Rechtsmitteln in SEP FRAND Verfahren". Zu den Teilnehmern des Panels gehörten Vertreter von Intel, Cleary Gottlieb, Hoynig Rokh Monegier und Oxfirst. Die Moderatorin des Panels betonte, dass die Veranstaltung zeitgemäß und brandaktuell sei, da das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz mit der Vorbereitung einer Novelle des Patentgesetzes beschäftigt sei. Sie betonte, dass es wichtig sei, sich letztendlich daran zu erinnern, dass Patentsysteme einem wirtschaftlichen Zweck dienen, nämlich Innovationen zu fördern.

Dieses Panel bot Gelegenheit, die Frage der Umsetzung des Verhältnismäßigkeitsprinzips eingehend zu beleuchten. Die Diskussionsteilnehmer stellten fest, dass der Umfang der wissenschaftlichen Literatur über die wirtschaftlichen Auswirkungen von Unterlassungsklagen begrenzt ist, wobei sich ein Großteil der veröffentlichten Forschung auf das öffentliche Interesse an Unterlassungsklagen konzentriert. Bei dieser Studie lag ein besonderer Schwerpunkt auf Umweltfragen. Die herausragendste Arbeit auf dem Gebiet der Patente und Lizenzen ist eine Untersuchung von Lemley und Shapiro², die Unterlassungsklagen als Alles-oder-Nichts-Ansatz untersuchen, was eine Hebelwirkung bei der Forderung von Lizenzgebühren erzielt.

Ein Diskussionsteilnehmer stellte fest, dass angloamerikanische Forscher die bisher wirtschaftsorientiertesten Studien verfasst haben und Potenzial für weitere Forschungen im europäischen (oder deutschen) Kontext besteht. In Deutschland ist die Verfügbarkeit von Unterlassungsklagen rechtsgrundlegend. Der allgemeine Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist jedoch eine ebenso grundlegende Säule des Unionsrechts wie des deutschen Zivilrechts. In der EU-Rechtsordnung spiegelt sich dieser Grundsatz im Zusammenhang mit Rechten des Geistigen Eigentums in der „Europäischen Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums“ wider. Ein weiteres, immer brisanteres Thema bei Unterlassungsklagen in Deutschland ist die Möglichkeit einer sogenannten "injunction gap", die durch den Zeitunterschied zwischen Verletzungsverfahren und Nichtigkeitsverfahren verursacht wird.

Eine kürzlich durchgeführte wissenschaftliche Studie untersuchte anhand von Spieltheorie und Verhaltensökonomie in einem Modell, wie der deutsche Rechtsrahmen die SEP-Verhandlungsbeziehungen beeinflusst und letztlich verzerrt. Infolgedessen erwies sich, dass die ausgehandelten SEP-Lizenzgebühren eher den verlorenen Kosten entsprechen und nicht echten FRAND-Gebühren.

Die drei Schlussfolgerungen aus der Studie sind wie folgt:

² Lemley, M. A., & Shapiro, C. (2007). Patent Hold-Up and Royalty Stacking. UC Berkeley: *Competition Policy Center*. Abrufbar unter <https://escholarship.org/uc/item/8638s257>

- Europäische Wissenschaftler haben die Möglichkeit, auf früheren US-Forschungsarbeiten aufzubauen und diese an die sich entwickelnde Situation in Europa anzupassen.
- In Deutschland liegt der Schwerpunkt auf Unterlassungsklagen, bei denen die Verhältnismäßigkeit und der finanzielle Schaden nicht angemessen berücksichtigt werden;
- Verlorene Investitionskosten im Verhältnis zu FRAND-Gebühren können in einem Spektrum auftreten, das nach dem deutschen Ansatz zur rechtlichen Behandlung Patentverletzungen nicht vollständig genutzt wird.

Anschließend befasste sich das Gremium mit dem Thema aus der Sicht der Rechtsprechung und stellte fest, dass die Entscheidung³ *Huawei gegen ZTE* einen Wendepunkt für die Rechtsstreitigkeiten in SEP-Fällen darstellt. So ist beispielsweise das Landgericht Düsseldorf seitdem der Ansicht, dass eine Verpflichtung nur durch ein FRAND-Erstangebot ausgelöst werden kann und dass der Lizenzgeber aus Gründen der Transparenz zuvor unterzeichnete Lizenzen vorlegen sollte.

Insgesamt kam das Gremium zu dem Schluss, dass die Rechtsprechung gemäß *Huawei v. ZTE* in vielerlei Hinsicht hilfreich ist, aber es einige Ausnahmen gegeben hat, und besondere Aufmerksamkeit der Unsicherheit gewidmet werden sollte, die durch die unterschiedliche Rechtsprechung zwischen dem Vereinigten Königreich, Deutschland und den Niederlanden verursacht wird.

Das Gremium betonte auch, dass sowohl das Wettbewerbsrecht als auch das Recht des geistigen Eigentums dasselbe Endziel, nämlich das Gemeinwohl, verfolgen. Das Gremium stellte fest, dass das Wettbewerbsrecht eingreift, wenn das Recht des geistigen Eigentums dieses gemeinsame Ziel untergräbt, und dass in FRAND-Fällen eine Lizenzverpflichtung besteht. Zu der Frage, ob diese Analyse über die SEPs hinaus gilt, stellten die Diskussionssteilnehmer fest, dass die Entscheidung⁴ von CD Orangebook eine Verpflichtung zur Lizenzierung eines De-facto-Standards vorsieht, obwohl sehr hohe Schwellenwerte festgelegt wurden.

Das Urteil in Huawei-ZTE stützte sich auf das Wettbewerbsrecht und daraus ergibt sich die Frage, ob man sich bei weiteren rechtlichen Überlegungen auf das Wettbewerbsrecht stützen sollte oder ob das Patentrecht weiterentwickelt werden sollte. Der Konsens der Workshopsteilnehmer zeigte, dass das Wettbewerbsrecht eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung des Verhaltens von SEP-Lizenzgebern und Lizenznehmern spielt und dass die Entwicklung des Patentrechts universeller einsetzbar sein sollte. Es wurde jedoch darauf hingewiesen, dass das Wettbewerbsrecht nicht die einzige Beschränkung von Unterlassungsklagen in einem proportionalen System sein sollte.

³ *Huawei Technologies Co. Ltd v ZTE Corp. und ZTE Deutschland GmbH*, (2015), Rechtssache C-170/13, veröffentlicht in den elektronischen Verfahrensberichten (Gerichtsberichte - Allgemein) <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-170/13>

⁴ *Orange-Book-Standard*, (2009), KZR 39/06 <http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=acea256584d0e420272381a9d0c7a57a&nr=48134&pos=0&anz=1>

Es wurde darauf hingewiesen, dass eine verstärkte Anwendung des Verhältnismäßigkeitsprinzips durch eine Änderung des Patentrechts zu anfänglichen Unsicherheiten darüber führen könnte, wie genau eine solche Änderung von den Gerichten umgesetzt werden würde. Das Beispiel Huawei-ZTE hat jedoch gezeigt, dass erhöhte Klarheit durch Rechtsprechung zu erwarten ist, und dass Sicherheit und Transparenz Schlüsselfragen sind, die die deutschen Gerichte konsequent durch ihre Rechtsprechung weiterentwickelt haben und weiterentwickeln. Andere Lizenzpraktiken rund um Patentportfolios wurden als Problem hervorgehoben, und es gab Einigkeit dazu, dass Portfolio-Lizenzansätze nicht von der Anwendung des Kartellrechts ausgeschlossen werden sollten.

Die Rolle der Verhältnismäßigkeit innerhalb der Richtlinie zur Durchsetzung geistigen Eigentumsrechte (IPRED) wurde ebenso angesprochen wie das Vorliegen des Verhältnismäßigkeitsprinzips im deutschen Zivilrecht. Die Workshopteilnehmer diskutierten, dass es hilfreich wäre, den Aspekt der Verhältnismäßigkeit im deutschen Patentrecht zu, um das notwendige Gleichgewicht im deutschen Patentsystem herzustellen.

Schließlich ging das Panel auf die Bedeutung einer Ausgewogenheit und auf die jüngsten Maßnahmen des Düsseldorfer Gerichtshofs zur Vorlage bestehender Lizenzen ein. Es wurde angeführt, dass es in Deutschland nicht darum geht, eine einstweilige Verfügung gegen Schäden aufzurechnen, sondern eher darum welcher Rechtsbehelf gewählt werden sollte. Ein Unternehmen, das sein Patent nicht lizenzieren möchte, weil dies seine Fähigkeit, seine eigenen patentierten Produkte zu verkaufen, negativ beeinflussen würde, unterscheidet sich deutlich von einem Unternehmen, das vorrangig zur Lizenzierung geistigen Eigentums gegründet wurde (z.B. eine NPE). Die Teilnehmer stellten fest, dass es im letztgenannten Fall weniger offensichtlich ist, warum es eine Unterlassungsverfügung anstelle einer fortdauernden finanziellen Entschädigung in Form einer laufenden Lizenzgebühr geben sollte.

Das Panel betonte, wie wichtig es ist, dass das Düsseldorfer Gericht die Vorlage bestehender Lizenzverträge zur Erhöhung der Transparenz unterstützt. Die Diskussionsteilnehmer stellten klar, dass das Düsseldorfer Gericht den Patentinhaber derzeit nicht zwingt, solche Informationen auf den Tisch zu legen. Für Patentinhaber besteht jedoch das Risiko, dass die Klage abgelehnt wird, wenn das Gericht feststellt, dass sein Angebot nicht FRAND ist.

CEN-CENELEC Workshop Vereinbarung 95000

Anschließend erhielten die Workshopteilnehmer eine Einführung in CWA 95000, Grundprinzipien und Ansätze für die Lizenzierung von standard-essentlichen Patenten.⁵ CWA 95000 wurde gemäß den CEN-CENELEC Leitfadens 29 "CEN/CENELEC Workshop Vereinbarungen"⁶ und den einschlägigen Bestimmungen der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung - Teil 2 entwickelt.⁷ Dieses Dokument (a) enthält Aufklärungs- und Kontextinformationen zur SEP-Lizenzierung und zur Anwendung von FRAND, (b) identifiziert und veranschaulicht einige der Probleme, mit denen die Verhandlungsparteien konfrontiert werden können, und (c) stellt eine Reihe der wichtigsten Verhaltensweisen und bewährten Praktiken dar, die die Parteien wählen können, um alle SEP-Lizenzprobleme einvernehmlich und im Einklang mit der FRAND-Verpflichtung zu lösen. Es wurde bekräftigt, dass das Ziel darin bestand, Ansätze auf der Grundlage von FRAND-Verpflichtungen zu veröffentlichen, um unter anderem KMU und Unternehmen in Sektoren, die neu in der SEP-Lizenzierung sind, zu helfen, zu verstehen, was bei der Lizenzierung von standardessentiellen Patenten zu tun ist.

In dieser Präsentation wurden die sechs Prinzipien des Dokuments behandelt, die auch eine Erläuterung und Diskussion darüber beinhalten, warum diese Prinzipien wichtig sind:

- Grundsatz 1: (SEP Unterlassungsklagen).

Ein FRAND SEP-Inhaber sollte nur in Ausnahmefällen und nur dann einer Unterlassungsverfügung (oder ein ähnliches De-facto-Ausschlussverfahren) drohen, oder eine solche beantragen oder vollstrecken, wenn eine FRAND-Entschädigung nicht auf gerichtlichen Wegen erlangt werden kann, z.B. wegen gerichtlicher Unzuständigkeit oder Konkurs des Gegners. Die Parteien sollten versuchen, FRAND-Konditionen auszuhandeln, ohne zu unfairen Drohmechanismen im Zusammenhang mit Unterlassungsklagen oder anderen De-facto-Marktausschlussverfahren zu greifen.

- Grundsatz 2: (Lizenzverfügbarkeit).

Eine FRAND-Lizenz sollte jedem zur Verfügung gestellt werden, der die entsprechende Norm umsetzen möchte. Die Weigerung, einige Nutzer zu lizenzieren, steht im Widerspruch zum FRAND-Versprechen. In vielen Fällen kann eine Lizenzierung an frühen Stellen in der Wertschöpfungskette zu erheblichen Effizienzsteigerungen zugunsten des Patentinhabers, des Lizenznehmers und der Industrie führen.

- Grundsatz 3: (FRAND-Methoden des Gerichts).

⁵ cite <https://www.cencenelec.eu/news/workshops/Pages/WS-2019-014.aspx>

⁶ cite <https://www.cenelec.eu/standardsdevelopment/ourproducts/workshopagreements.html>

⁷ cite https://boss.cen.eu/ref/IR2_E.pdf

SEPs sollten nach ihrem eigenen technischen Wert und ihrem eigenen technischen Umfang bewertet werden und nicht nach nachgelagerten Werten oder Anwendungen. In vielen Fällen geht es darum, sich auf die kleinste Komponente zu konzentrieren, die direkt oder indirekt gegen die SEP verstößt, nicht auf das Endprodukt mit zusätzlichen Technologien. Wie die Europäische Kommission anmerkt, sollten SEP-Bewertungen "keine Elemente enthalten, die sich aus der Entscheidung ergeben, die Technologie in die Norm aufzunehmen." Darüber hinaus müssen die Parteien, wenn sie einen FRAND-Wert definieren, einen angemessenen Gesamtlizenzsatz für die Norm berücksichtigen.“

- Grundsatz 4: (Patent-Bündelung).

Während die Parteien in einigen Fällen einvernehmlich und freiwillig eine Portfolio-Lizenz vereinbaren können (auch wenn es bei einigen Patenten Meinungsverschiedenheiten gibt), sollte keine Partei eine FRAND-Lizenz für einvernehmlich als essentiell befundene Patente vorenthalten, nur weil es Meinungsverschiedenheiten über die Essenzialität anderer Patente innerhalb eines Portfolios gibt. Dieser Ansatz kann es den Parteien ermöglichen, trotz anderer Meinungsverschiedenheiten innerhalb eines Patentportfolios, Übereinstimmungsbereiche zu identifizieren. Bei nicht vereinbarten Patenten, sollte keine Partei gezwungen werden, eine Portfoliolizenz zu erwerben, und sollte es zu Streitigkeiten um einige der Patente kommen, muss ein SEP-Inhaber seiner Beweislast in der Angelegenheit nachkommen (z.B. um festzustellen, dass das angebliche SEP verletzt und lizenzpflichtig ist, und um die FRAND-Rate festzulegen).

- Grundprinzip 5: (Geheimhaltungsvereinbarungen und Fairness).

Keine der Parteien einer FRAND-Verhandlung sollte versuchen, die andere Partei zu einer übermäßigen Geheimhaltungsvereinbarung zu zwingen. Einige Informationen, wie Patentlisten, Anspruchsdiagramme ("claim charts") zur Identifizierung relevanter Produkte, FRAND-Lizenzbedingungen, Aspekte früherer Lizenzierung und dergleichen, sind für die Bewertung potenzieller FRAND-Bedingungen wichtig, und die öffentliche Verfügbarkeit dieser Materialien kann das öffentliche Interesse an einer einheitlichen und fairen Nutzung von FRAND unterstützen. Ein Patentinhaber sollte nicht versuchen, seinen Informationsvorteil in Bezug auf Patente oder frühere Lizenzen zu nutzen, um die Fähigkeit des potenziellen Lizenznehmers zu beeinträchtigen, effektiv zu verhandeln.

- Grundsatz 6: (Patentübertragungen).

FRAND-Verpflichtungen bleiben von Patentübertragungen unberührt, und Patentverkaufstransaktionen sollten dies zu diesem Zweck in unmissverständlich zum Ausdruck bringen. Patentübertragungen sollten weiterhin den für bestimmte Patente in Anspruch genommenen oder erhaltenen Wert nicht verändern. Bei der Auflösung von SEP-Portfolios sollten die gesamten Lizenzgebühren, die für die aufgelösten Teile (und den verbleibenden Teil des Portfolios) erhoben werden, die Lizenzgebühren nicht überschreiten, die als FRAND entstanden wären, wenn das Portfolio im Besitz eines einzelnen Eigentümers gewesen wäre, oder die vom ursprünglichen Eigentümer in Rechnung gestellt worden wären. Darüber hinaus sollten Patentübertragungen nicht dazu verwendet werden, den „Ausgleich“ von

Lizenzgebühren eines potenziellen Lizenznehmers oder ähnlichen gegenseitigen Rechten zu verhindern.

Panel 2: Ungleichbehandlung verschiedener Lizenznehmer: Verweigerung von SEP Lizenzen für „willige Lizenznehmer“

Panel 2 befasste sich mit dem Thema: Ungleichbehandlung verschiedener Lizenznehmer: Verweigerung von SEP Lizenzen für „willige Lizenznehmer.“ Zu den Teilnehmern gehörten Vertreter der App Association, Sheppard Mullin, Freshfields Bruckhaus Deringer, Gramm Lins & Partner und der Universität Poznan.

Zunächst wurde festgestellt, dass erwartet wird, dass ein SEP-Inhaber, wenn er sich freiwillig zu FRAND verpflichtet, jedem willigen Lizenznehmer Lizenzen zur Verfügung stellen sollte, und dass diese Erwartung vom EuGH in der Rechtsache Huawei ausdrücklich anerkannt wurde. Einige Interessengruppen stellen diesen fundamentalen Grundsatz des Normungsprozesses jedoch weiterhin in Frage.

Um einen Kontext herzustellen, begann das Panel mit dem Hintergrund und der Geschichte der Ursprünge von FRAND. Insbesondere wurden nach Ansicht der Diskussionsteilnehmer Patentlizenzen ab dem 20. Jahrhundert dazu genutzt, wettbewerbswidriges Verhalten auf dem Markt zu vertuschen. Die US-Gerichte reagierten darauf in den 1930er und 1940er Jahren mit der Feststellung, dass Lizenzen zu angemessenen und nicht-diskriminierenden Bedingungen erteilt werden müssten. Daraus hat sich weltweit das FRAND-Konstrukt als wettbewerbsrechtliche Balance zum Monopol entwickelt, das durch das Patentsystem entstehen kann.

Über das Wettbewerbsrecht hinaus sollte FRAND auch in vertraglicher Hinsicht angesprochen werden. So konzentrierte sich das Gericht beispielsweise bei *Microsoft v. Motorola*,⁸ auf den vertraglichen Aspekt des Rechtsstreits und weniger auf das Wettbewerbsrecht.

Das Panel stellte einen eindeutigen globalen Trend bei den Gerichten fest, den Gedanken zu unterstützen, dass eine freiwillige FRAND-Verpflichtung einen SEP-Inhaber verpflichtet, Lizenzen an jedes Unternehmen zu vergeben, das eine solche Lizenz beantragt. Als Beispiel für diesen Trend nannten sie das Vollstreckungsverfahren der koreanischen Fair-Trade-Kommission gegen Qualcomm und die anschließende erfolgreiche Verteidigung ihres Vollstreckungsverfahrens vor den Gerichten der Republik Korea. Darüber hinaus wurde der Fall *FTC gegen Qualcomm* in dieser Hinsicht als sehr wichtig erachtet, da der Prozessrichter in diesem Fall entschieden hat, dass SEP-Lizenzgeber gemäß den Patentrichtlinien der Alliance for Telecommunications Industry Solutions und der Telecommunications Industry Association (zwei führende technische Normungsgremien für Telekommunikation, die vom American National Standards Institute akkreditiert sind) Unternehmen, die eine Lizenz beantragen, keine Lizenzen verweigern können.

In einigen Fällen entscheiden sich Unternehmen dafür, Lizenzverträgen zuzustimmen, ohne wichtige Informationen über SEPs und/oder wichtige Gründe und Fakten zu berücksichtigen, die für dieselben SEPs in anderen Lizenzen galten. Die

⁸ Zitat <http://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2015/07/30/14-35393.pdf>

Workshop-Teilnehmer waren sich jedoch einig, dass der Zugang zu den anderen, bereits vom Lizenzgeber vereinbarten Lizenzen in der Regel einen wesentlichen Beitrag zur FRAND-Lizenzierung und zur Förderung von Innovationen leisten würde. Leider bleibt in der Praxis ein Großteil der Informationen, die ein potenzieller SEP-Lizenznehmer benötigen würde, um festzustellen, ob er ein FRAND-Angebot erhält, verborgen und es fehlt an Transparenz. So erstellen beispielsweise SEP-Lizenzgeber oft einen Lizenzvertrag und einen separaten Rückerstattungsvertrag, deren Bestehen in der Regel erst im Rahmen eines Rechtsstreits festgestellt wird. Es wurde viel darüber diskutiert, wie willigen SEP-Lizenznehmern während der SEP-Lizenzverhandlungen wichtige Fakten vorenthalten werden, wodurch der wahre Wert verborgen und der Zugang zu entsprechenden Vereinbarungen (wie Rabatten) verhindert wird. Es wurde darauf hingewiesen, dass SEP-Lizenzgeber zur Lösung dieses Problems beitragen könnten, indem sie Vertraulichkeitsklauseln aus ihren Lizenzformularen streichen und diese in künftigen Vereinbarungen nicht mehr verlangen.

Die Workshop-Teilnehmer diskutierten auch Artikel 28 des Abkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum (TRIPS-Übereinkommen),⁹ der sich mit dem Umfang eines Patents befasst. Das TRIPS-Übereinkommen stellt klar, dass der Patentinhaber den Umfang des Patents geltend machen kann und dass der Patentinhaber den Gegenstand des Patents auslizenzieren, sein Patent aber nicht zur Besteuerung nachgelagerter Innovationen verwenden darf. Als anschauliches Beispiel wurde angeführt, dass der Gerichtshof in der Rechtssache *Windsurfing International* (EuGH 193/83)¹⁰ entschieden hat, dass sich der Gegenstand des Patents nur auf das Rigg der Windsurfanlage bezieht, als der Lizenzgeber eine Lizenzgebühr auf der Grundlage der gesamten Windsurfanlage verlangte und bestimmte, dass die Lizenz den Umfang des Produkts nicht überschreiten dürfe.

Im Mittelpunkt der Diskussion standen auch verschiedene Ansätze zum Aspekt der Diskriminierung bei der SEP-Lizenzierung vor deutschen Gerichten. Es wurde angeführt, dass deutsche Gerichte darauf hinarbeiten, dass SEP-Lizenzen auf allen Ebenen der Lieferkette verfügbar sind, obwohl sich die Art und Weise, dieses Ziel erreicht wird, eher als iterativ erweist. Das OLG Karlsruhe zum Beispiel erklärte: Wenn der SEP-Inhaber regelmäßig Zulieferer/Hersteller lizenziert, wäre es ein Verstoß, das SEP gegenüber Kunden geltend zu machen. In diesen Fällen können SEP-Besitzer davon ausgehen, dass sie willige Lieferanten/Hersteller zuerst lizenzieren.¹¹ Das Landgericht Düsseldorf verlangt ebenfalls das Angebot von Lizenzen an alle "willigen Lizenznehmer" und stellt fest, dass der SEP-Inhaber jedem willigen Lieferanten eine FRAND-Lizenz anbieten muss (Huawei gilt entsprechend). Nicht die Ausschöpfung, sondern die Geltendmachung gegenüber Kunden wäre ein Verstoß.¹²

⁹ https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf

¹⁰ *Windsurfing International Inc. v Commission of the European Communities*. (1986) Case 193/83. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A61983CJ0193>

¹¹ OLG Karlsruhe, 23.04.2015 - 6 U 44/15

¹² LG Düsseldorf, 11.07.2018 - 4c O 81/17

Das Panel verwies auf die Entscheidung eines deutschen Gerichts vom März 2019 im Fall Unwired Planet¹³. In dieser Entscheidung sieht das Gericht die FRAND-Erklärung als Eckpfeiler für die rechtliche Zulässigkeit der Normung an.

Der Vorsitzende Richter des Düsseldorfer Berufungsgerichts verfasste kürzlich einen Artikel in einem bedeutenden deutschen Journal über geistiges Eigentum, in dem er erläuterte, was das FRAND-Engagement für die Lieferkette bedeutet.¹⁴ In diesem Artikel heißt es, dass kein begründeter Zweifel daran bestehen kann, dass der SEP-Inhaber jedem willigen Lizenznehmer Lizenzen anbieten muss und dass die Lieferanten ein berechtigtes Interesse daran haben, eine eigene Lizenz zu beantragen anstatt von den Lizenzrechten anderer abhängig zu sein.

Die Diskussion befasste sich auch mit der Frage von Patenten auf Systemebene und der Frage, wie solche Patente von den Gerichten in diesem Zusammenhang gesehen werden. Einige SEP-Inhaber lehnen die Lizenzierung in der Lieferkette weiterhin ab und argumentieren, dass ein solcher Ansatz komplex, kostspielig und ungerecht für die Gerätehersteller wäre.

Die Workshop-Teilnehmer lehnten diese Argumentation ab und waren sich einig, dass es im Einklang mit den oben genannten Gerichtsentscheidungen jedem möglich sein muss, seine Geschäfte ohne das Risiko einer Klage eines Patentinhabers zu führen, so dass es den Unternehmen frei steht, die für ihr Geschäft erforderlichen Lizenzen zu erhalten. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass die Chiphersteller auf der Grundlage eines Patents verklagt werden, in dem behauptet wird, dass das Mobiltelefon durch die Bereitstellung der Mittel durch den Chip das Patent direkt verletzt (indirekte Verletzung). Bei einem FRAND-Ansatz muss der Chiphersteller berechtigt sein, die Lizenz zu nehmen, um von solchen Verletzungsansprüchen frei zu sein und Kunden Komponenten ohne Ansprüche Dritter zu liefern.

Die Workshop-Teilnehmer diskutierten eine Reihe offener Fragen, die in Deutschland bezüglich der Diskriminierung potenzieller Lizenznehmer bestehen, unter anderem:

- Forum-Shopping: Die Kläger gehen an das Gericht, von dem sie das günstigste Ergebnis erwarten.
- Klarheit über die Verpflichtungsgrundlage des SEP-Lizenzgebers, Lizenzen jedem willigen Lizenznehmer anzubieten;
- Ob Lieferanten in der Lage sein müssen, ihren Kunden Produkte anzubieten, die frei von Ansprüchen Dritter sind; ob Kunden, denen Unterlassungsklagen drohen, sollten in der Lage sein, das Gericht darüber zu informieren, dass der Lieferant ein williger Lizenznehmer ist und einen Lizenzantrag gestellt hat, der abgelehnt wurde, und ob solche Fakten sollten den Unterlassungsanspruch einschränken.

¹³ OLG Düsseldorf, 22.03.2019-I-2 U 31/16,

¹⁴ Kühnen: FRAND-Lizenz in der GRUR 2019, 665 Verwertungskette

Die Workshop-Teilnehmer diskutierten auch den Bedarf an Aufklärung, da viele politische Entscheidungsträger und Interessengruppen im gesamten IoT die praktischen Realitäten von SEP-Lizenzangelegenheiten und -auswirkungen möglicherweise nicht vollständig verstehen. Beispielsweise haben einige vorgeschlagen, dass das Patent-Pooling viele laufende SEP-Streitigkeiten "lösen" könnte. In der Praxis, kann ein Patent-Pool in dieser Hinsicht nur dann wirksam sein, wenn er auf den FRAND-Praktiken basiert; andernfalls wäre der Pool ein illegales Kartell.

Das Panel endete mit einem Aufruf an alle Beteiligten, die Europäische Kommission, lokale Gesetzgeber, SSO und andere, sich für mehr Klarheit darüber einzusetzen, dass SEP-Lizenzen für alle Beteiligten verfügbar sind, und tauschten Ansichten dazu aus, wie gegen Diskriminierung bei der SEP-Lizenzierung vorgegangen werden kann. Es wurde dafür plädiert, dass in verschiedenen Gremien Maßnahmen ergriffen werden, um eine Diskriminierung durch SEP-Inhaber zu vermeiden, darunter die Vereinten Nationen und andere multilaterale Foren, die Europäische Kommission und andere wichtige Marktregulierungsbehörden auf der Ebene der EU-Mitgliedstaaten und im Rahmen der SSOs.

Handlungsaufruf

Basierend auf den Beiträgen der Workshop-Teilnehmer und den während des Workshops erarbeiteten gemeinsame Sichtweisen schlägt ACT | The App Association die folgenden Punkte für die zukünftige Zusammenarbeit mit mehreren Interessengruppen vor:

1- Konsensbildung: Wir schlagen vor, in einem öffentlichen Schreiben an die politischen Entscheidungsträger der Europäischen Kommission und der EU-Mitgliedstaaten sektorübergreifende Konsensmeinungen verschiedener Interessengruppen über das Zusammenspiel von Patenten, Normen und Innovationen, die während dieses Workshops identifiziert wurden, zu kommunizieren, einschließlich:

- Normen bilden die Grundlage des digitalen Ökosystems und sind ein Schlüsselfaktor für den Erfolg innovativer Start-ups und kleiner und mittelständischer Unternehmen.
- Patente sind ein starker Anreiz für Innovationen und spielen nach wie vor eine entscheidende Rolle für Wettbewerb und Wirtschaftswachstum.
- Inhaber patentierter Technologien, die standardessentiell sind, können sich freiwillig verpflichten, solche Patente zu FRAND-Bedingungen zu lizenzieren, die es den SEP-Inhabern ermöglichen, faire und angemessene Lizenzgebühren von einem breiten Spektrum von Norm-Implementierern zu erhalten.
- Ein Inhaber eines SEPs, das einer FRAND-Verpflichtung unterliegt, sollte dieses SEP unter fairen, angemessenen und nicht-diskriminierenden Bedingungen an alle Unternehmen, Organisationen und Einzelpersonen, die eine Lizenz beantragen, erteilen.
- Unterlassungsklagen und andere ausschließende Rechtsmittel sollten von den SEP-Inhabern nicht beantragt werden oder nur unter bestimmten Umständen im Einklang mit den Verhältnismäßigkeitsgrundsätzen zulässig sein.
- Wenn ein FRAND-pflichtiges SEP übertragen wird, folgen die FRAND-Verpflichtungen des SEP in dieser und allen nachfolgenden Übertragungen.
- Ein SEP-Lizenzgeber sollte von den Nutzern seines SEPs nicht verlangen, Lizenzen für andere Patente in einem Portfolio zu erwerben oder zu gewähren, die nicht mit dem/den FRAND-pflichtigen SEP(s) zusammenhängen, für die eine Lizenz beantragt wird – obwohl potenzielle Lizenznehmer freiwillig eine breitere Lizenz beantragen können.
- Ein angemessener Preis für ein gültiges, verletztes und durchsetzbares FRAND-pflichtiges SEP sollte sich auf den Wert der eigentlichen patentierten Erfindung stützen, und nicht auf die Einbeziehung des Patents in einen Standard, auf nicht-patentierten Merkmale und auf durch andere Patente abgedeckten Merkmale.

2- Patent Reformen: Deutschland hat die Chance, sein Patentsystem durch seine laufenden legislativen Bemühungen zu verbessern und sollte sich mit Bereichen wie automatischen Unterlassungsverfügungen und der Verfügbarkeit von SEP-Lizenzen in der gesamten Lieferkette befassen. The App Association strebt eine breite branchenübergreifende Zusammenarbeit mit mehreren Interessengruppen an, um konkrete Empfehlungen für die Bundesregierung zu notwendigen Patentreformen zu entwickeln. Diese Empfehlungen werden der deutschen Politik während des Reformprozesses des Patentgesetzes entsprechend schriftlich mitgeteilt werden.

3- Vereinbarte Grundsätze: Wir fordern eine fortlaufende Unterstützung für CEN-CENELEC CWA 95000, Core Principles and Approaches for Licensing of Standard Essential Patents (Kernprinzipien und Ansätze für die Lizenzierung von standardessentiellen Patenten) indem diese Empfehlungen an die politischen Entscheidungsträger der Europäischen Kommission und der EU weitergeleitet werden und laden zu Vorschlägen zu neuen Initiativen für diesen Zweck ein.

4- Innovationsinitiativen: ACT | The App Association beabsichtigt, mit ihrem Berliner Workshop den Beginn weiterer auf Normen, Patente und SEPs bezogener Dialoge, wissenschaftlicher Untersuchungen und innovativer Ideen zu setzen. Wir bitten Sie um Ihre Unterstützung bei der Einberufung zukünftiger Workshops, die sich mit diesen neuartigen und einflussreichen Themen befassen, um neue Lösungsansätze zu finden und die IoT-Innovation in den verschiedenen vertikalen Märkten voranzutreiben.