

Foreseeable FRAND – ein Oxymoron?

Erste europäische Gerichtsentscheidung berechnet FRAND-Lizenzgebühren

Von Dr. Julia Schönbohm, LL.M. (Fordham)

Einleitung

„Ist mein Angebot FRAND?“ – Um diese Frage geht es bei der Lizenzierung standardessentieller Patente. „FRAND“ steht für „fair, reasonable and non-discriminatory“. Das Prinzip wurde von Organisationen und Vereinigungen entwickelt, die Industriestandards setzen. Bei der Entwicklung eines neuen Standards verhandelt die Standardisierungsorganisation mit den Inhabern von für den Standard relevanten Patenten über deren Nutzbarkeit. Die Patentinhaber müssen dafür eine Selbstverpflichtung abgeben, dass sie ihre für den Standard wesentliche Technologie an alle Anwender – insbesondere auch Konkurrenten – zu fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien (FRAND) Bedingungen lizenzieren. Dadurch soll verhindert werden, dass die Inhaber eines Schlüsselpatents für einen etablierten Standard den Marktzugang anderer Unternehmen kontrollieren.

Bei dieser Gemengelage überrascht es nicht, dass die Meinungen, was genau unter FRAND zu verstehen ist, auseinandergehen. Was der eine fair findet, empfindet der andere als Wucher und umgekehrt. Bei solchen Diskrepanzen ist es in der Regel kaum vorherzusehen, was



Wann wird ein Lizenzangebot von einem Gericht als fair, zumutbar und diskriminierungsfrei angesehen?

ein Dritter für angemessen hält. Die Bewertungsparameter sind komplex und vielschichtig, und sie können ganz unterschiedlich gewichtet werden. Dementsprechend war und ist es für Patentinhaber und Patentnutzer kaum einzuschätzen, wann ein Lizenzangebot von einem Ge-

richt als fair, zumutbar und diskriminierungsfrei angesehen wird.

Diese Bewertung ist von großer praktischer Bedeutung. Nur wenn der Inhaber eines standardessentiellen Patents dem Patentnutzer die Lizenzierung zu FRAND-Bedin- ▶

gungen angeboten hat und dieser ablehnt, kann der Patentinhaber seinen Unterlassungsanspruch durchsetzen. Der Patentnutzer kann einen Unterlassungstitel verhindern, wenn er nachweist, dass er sich zu einer Lizenzierung zu FRAND-Bedingungen bereit erklärt hat und der Patentinhaber hierauf nicht eingegangen ist.

Die große Frage ist nun, wie man eine FRAND-konforme Lizenzgebühr berechnet. Gilt eine FRAND-Lizenz weltweit und, wenn ja, wie wirkt sich das auf die Höhe der Gebühr aus? Bislang wurde bezweifelt, dass diese Fragen überhaupt von einem Gericht geklärt werden können. Richtern wird nachgesagt, dass ihnen die erforderliche Branchenkenntnis und die Zeit für die erforderlichen, komplexen wirtschaftlichen Analysen fehlten, um eine FRAND-Lizenzgebühr zu berechnen. Deshalb entscheiden sich immer mehr Parteien, die Frage durch ein Schiedsgericht klären zu lassen.

In der aktuellen Entscheidung „Unwired Planet vs. Huawei“ (vom 05.04.2017, Az. HP-2014-000005) wagte das britische Patentgericht als erstes europäisches Gericht diesen Schritt und hat eine FRAND-Lizenzgebühr berechnet.

Der Fall „Unwired Planet vs. Huawei“

Unwired Planet hatte ein großes Portfolio von Patenten von dem Mobilfunkgerätehersteller Ericsson gekauft, die durch die Standardisierungsorganisation ETSI als essentiell für die Mobilfunkstandards 2G (GSM/GPRS), 3G (UMTS) sowie 4G (LTE) eingestuft worden waren. Im März 2014 verklagte Unwired Planet Huawei wegen an-

geblicher Verletzung von sechs Patenten, von denen fünf standardessentiell waren. Die Parteien konnten sich unter anderem nicht auf die Bedingungen eines FRAND-Lizenzvertrags einigen.

Die Entscheidung bringt eine Reihe von neuen Erkenntnissen bei der Lizenzbestimmung:

- Nur eine FRAND-konforme Lizenzgebühr: Justice Birss, der zuständige Richter, ist der Auffassung, dass es nur eine konkrete Lizenzgebühr gebe, welche die FRAND-Anforderungen erfüllt. Die deutschen Gerichte gehen hingegen davon aus, dass es einen „Korridor“ von FRAND-konformen Lizenzgebühren gebe, dessen Grenze durch die marktüblichen Lizenzgebühren bestimmt werde. Mit dieser Auffassung kommt man gegebenenfalls zu dem Ergebnis, dass es zwei FRAND-konforme Angebote gibt: eins des Patentinhabers und eins des Patentnutzers. Dann stellt sich im Verletzungsprozess die Frage, welches Angebot vorrangig ist.
- Territoriale Reichweite: Justice Birss ist der Meinung, die FRAND-Lizenz sei in dem entschiedenen Fall eine weltweite Lizenz. Es sei davon auszugehen, dass zwischen zwei multinationalen Konzernen üblicherweise eine weltweite Lizenz vereinbart würde. Die Verhandlung und Vereinbarung einer gesonderten Lizenz für jedes Land sei unpraktisch und realitätsfern. Entsprechend müsse die FRAND-Lizenzgebühr weltweit berechnet werden, wobei die Höhe je nach Land variieren könne. Justice Birss unterscheidet zwischen

„wichtigen Märkten“ und „anderen Märkten“ und passt die Gebühren pro Land entsprechend an.

- Konkrete Berechnung der FRAND-Lizenzgebühr: Justice Birss entschied sich bei der Berechnung der konkreten FRAND-Lizenzgebühr für die sogenannte Vergleichsmethode und nutzte die sogenannte „Top-down“-Methode als Gegenprobe:

Die Vergleichsmethode ist marktbasierend und stützt sich auf vergleichbare Lizenzen, insbesondere solche, die die Parteien bereits mit anderen Marktteilnehmern über die betroffenen oder ähnliche Patente abgeschlossen haben. Ericsson hatte die streitgegenständlichen Patente bereits an andere Unternehmen lizenziert, als diese Patente noch zu Ericssons Portfolio gehörten. Diese Lizenzen boten nach Ansicht von Justice Birss einen guten Vergleichswert. Um die von Ericsson in der Vergangenheit vergebenen Lizenzen für die Gegenwart als Vergleichswert zu nutzen, setzte das Gericht Ericssons damaliges Patentportfolio in ein Verhältnis zu Unwired Planets Portfolio und ermittelte so die konkrete FRAND-Lizenzgebühr.

Als Gegenprobe nutze das Gericht die „Top-down“-Methode. Dazu berechnete es auf Basis öffentlicher Aussagen verschiedener Unternehmen zunächst die angemessene Höhe der gesamten Lizenzgebühren für den Standard. Dann bewertete das Gericht den anteiligen Wert der streitgegenständlichen Patente innerhalb des Standards. Aus der angemessenen Gesamtlizenzgebühr und dem Anteil der streitgegenständlichen Patente daran ergibt sich schließlich die FRAND-Lizenzgebühr.



Foreseeable FRAND?

Während die Entscheidung einige Klarstellungen und erstmals einen konkreten Lizenzsatz bietet, verbleibt für die Praxis noch eine große Ungewissheit.

Die Entscheidung bietet keine in einer Vielzahl von Fällen anwendbare einheitliche Berechnungsmethode für die FRAND-Lizenzgebühr. Die konkrete Gebühr bleibt für die Parteien im Ergebnis unvorhersehbar. Die vom Gericht primär genutzte Vergleichsmethode erfordert passende vergleichbare Lizenzen. Viele Lizenzen sind als Vergleichswert nur eingeschränkt geeignet. Beispielsweise werden standardessentielle Patente oftmals gemeinsam mit nicht standardessentiellen Patenten lizenziert, so dass der Anteil der Lizenzgebühr auf die fraglichen Patente unklar bleibt. Regelmäßig werden Lizenzen mit einer Pauschalzahlung oder als Kreuzlizenzen mit einer Differenzzahlung vereinbart. Daraus kann, wenn überhaupt, erst nach aufwendigen Umrechnungen ein sinnvoller Vergleichswert ermittelt werden. Auch die „Top-down“-Methode eignet sich nur eingeschränkt zur Berechnung der FRAND-Lizenzgebühr. Justice Birss nutzt sie lediglich zur Gegenprobe. Grundlage dieser Methode ist die Kenntnis der angemessenen Gesamtlizenzgebühr für den Standard und des anteiligen Werts der fraglichen Patente. Dies erfordert oftmals nicht vorhandene, konkrete Industriekenntnisse oder Stellungnahmen aus der Industrie oder aufwendige Einschätzungen durch Sachverständige.

Außerdem führt die Festlegung auf nur eine konkrete FRAND-konforme Lizenzgebühr zu Folgefragen. Was pas-

siert beispielsweise, wenn die Parteien bei ihren Verhandlungen die genaue FRAND-Gebühr nicht „treffen“? Hier erscheint es sinnvoll, FRAND als konkrete Lizenzgebühr, aber mit einem gewissen Toleranzbereich zu verstehen. Je mehr Informationen zur konkreten Berechnung der Lizenzgebühr zur Verfügung stehen, desto kleiner ist der Toleranzbereich. Das schafft den notwendigen Ausgleich im Einzelfall und gleichwertige Verhandlungspositionen. Mit diesem Ansatz würde auch beachtet, dass das Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrags vertraglicher Natur ist und den Parteien im Rahmen ihrer Vertragsfreiheit ein gewisser Verhandlungsspielraum zuzugestehen ist.

So stellte auch Justice Birss fest, dass sich die Parteien in der Praxis häufig auf eine Lizenzgebühr einigten, die nicht genau der FRAND-konformen Gebühr entspreche. Allerdings soll es nicht zulässig sein, bereits geschlossene Vereinbarungen mit diesem Argument in Frage zu stellen. Den Parteien stehe es frei, beliebige Gebühren durch Vereinbarung festzulegen. Diese vertragliche Vereinbarung ersetze dann die Selbstverpflichtung des Patentinhabers. Ein Korrektiv sei das Wettbewerbsrecht, das eingreife, wenn die vereinbarte Gebühr zu stark von der FRAND-konformen Gebühr abweiche.

Ausblick

Eine weitere Konkretisierung ist auch durch die deutschen Gerichte wünschenswert und im Interesse aller Beteiligten notwendig. Durch eine vorhersehbare FRAND-Lizenzgebühr wird es für den Patentnutzer einfacher, sich mit einem FRAND-konformen Lizenzangebot vor einer Unterlassungsklage zu schützen. Hier wären

Richtlinien, etwa solche in Anlehnung an die Richtlinien zur Bestimmung der Höhe der Vergütung von Arbeitnehmererfindern, eine Möglichkeit, zur Vorhersehbarkeit beizutragen. Für den Patentinhaber sinkt demgegenüber durch Vorhersehbarkeit das Prozessrisiko: Hat er dem Patentnutzer ein FRAND-konformes Angebot gemacht, und dieser hat es abgelehnt, kann der Patentinhaber seinen Unterlassungsanspruch durchsetzen. ◀



Dr. Julia Schönbohm, LL.M. (Fordham),
Rechtsanwältin, Partner,
Linklaters LLP,
Frankfurt am Main

julia.schoenbohm@linklaters.com
www.linklaters.com