

Sind sogenannte „Überdeklarationen“ tatsächlich ein Problem?

Im Blickpunkt: Transparenz bei der Lizenzierung von standardessentiellen Patenten im Internet der Dinge

Von Dr. Claudia Tapia und Gabriele Mohsler

Die Licensing Executives Society (LES) befasst sich als internationale Vereinigung von Fachleuten auf dem Gebiet des Lizenzwesens und des Technologietransfers mit vielen Aspekten des gewerblichen Rechtsschutzes. Im Patentbereich spielen dabei insbesondere standardessentielle Patente (SEPs) eine wichtige Rolle, wobei insbesondere im Hinblick auf die Lizenzierung solcher SEPs die Bestimmung und Beurteilung der sogenannten FRAND-Bedingungen diskutiert werden und auch immer wieder Gegenstand von Seminaren und Veranstaltungen sind, die LES Deutschland organisiert.

Der nachfolgende Artikel von Dr. Claudia Tapia und Gabriele Mohsler, die auch Mitglied des Vorstands der deutschen Landesgruppe von LES ist, befasst sich mit diesem Thema, insbesondere im Hinblick auf die neuen technologischen Entwicklungen im Zeitalter des „Internets der Dinge“ (Internet of Things).



Eine erhöhte Transparenz bei der Lizenzierung von SEPs wird eine wichtige Rolle für den Erfolg des Internets der Dinge und des digitalen Binnenmarkts in Europa spielen.

Einführung

Standards werden im Rahmen des sogenannten Internets der Dinge (oder Internet of Things), das Milliarden Geräte miteinander verbinden wird (Schätzungen zufolge zwischen 20 bis 50 Milliarden Geräte bis zum Jahr 2020), eine entscheidende Rolle spielen. Standards werden im Allgemeinen wettbewerbsfördernde Effekte zugeschrieben, weil sie als Grundlage für interoperable Geräte und/oder Dienstleistungen mit hoher Leistungsfähigkeit dienen. Entwickelt und verabschiedet werden Standards (wie beispielsweise die mobilen Telekommunikationsstandards 2G, 3G, 4G und 5G) im Rahmen von Standardisierungsorganisationen durch Unternehmen und weitere Akteure. Einige davon entscheiden sich, die Ergebnisse umfangreicher Investitionen in Forschung und Entwicklung in Form von technischen Beiträgen zum Standardisierungsprozess mit den anderen daran Beteiligten zu teilen. Die aus technischer Sicht besten Beiträge werden durch Konsens in den Standard aufgenommen. Die zukunftsweisenden Technologien, die den Gegenstand technischer Beiträge zum Standard bilden, stehen oft unter Patentschutz. Die entsprechenden Patente können daher essentiell für die Anwendung des Standards werden, nämlich dann, wenn die Implementierung des Standards zwingend die Nutzung der patentierten Erfindung erfordert (standardessentielle Patente oder kurz SEPs).

Um den Erfolg des Standardisierungsprozesses zu fördern, ermutigen mehrere Standardisierungsorganisationen ihre Mitglieder, Benutzern des Standards ihre SEPs mittels Lizenzen zu fairen, angemessenen und nicht dis-

kriminierenden (sogenannten fair, reasonable and non-discriminatory, kurz FRAND) Bedingungen zugänglich zu machen. FRAND verschafft Benutzern zu bezahlbaren Konditionen Zugang zu der patentierten standardisierten Technologie, deren Einsatz für die erfolgreiche Vermarktung ihrer Produkte und Dienstleistungen erforderlich ist (und dies auch dann, wenn diese keinen eigenen Beitrag zum Standardisierungsprozess geleistet haben). Zugleich stellt FRAND sicher, dass die Patentinhaber eine

„Die Organisation European Telecommunications Standards Institute (ETSI) erfasst die entsprechenden Deklarationen ihrer Mitglieder in einer Datenbank.“

faire Vergütung für ihre Investitionen erhalten (die nicht nur ihren bisherigen Beitrag honoriert, sondern zudem auch einen Ansporn für künftige Beiträge schafft).

Standardisierungsorganisationen verlangen ferner von ihren Mitgliedern, nach bestem Wissen (ohne zwingend vorgeschriebene, vorausgegangene interne Patentrecherche) offen zu legen, welche Patente oder Patentanmeldungen für den Standard essentiell sind oder essentiell werden könnten (also „möglicherweise essentiell“ sind). Die Organisation European Telecommunications Standards Institute (ETSI) erfasst die entsprechenden Deklarationen ihrer Mitglieder in einer Datenbank.

Es bestehen mehrere Gründe dafür, dass „möglicherweise essentielle“ Patente oder Patentanmeldungen für den endgültig verabschiedeten Standard nicht essentiell im obigen Sinne werden. So kann es etwa vorkommen, dass (1) die Patentanmeldung erfolglos bleibt oder (2) ein Patent mit abgeändertem Inhalt erteilt wird (wodurch die finalen Patentansprüche für den Standard nicht mehr maßgeblich sind) oder dass das Patent später (3) widerrufen oder (4) für nichtig erklärt wird. Darüber hinaus ist es denkbar, dass ein Unternehmen Patente (oder Patentanmeldungen) bereits dann offenlegt, wenn erste Anhaltspunkte für eine mögliche Essentialität erkennbar werden. Mit einer derart frühen Offenlegung wollen Patentinhaber vermeiden, sich dem Vorwurf eines sogenannten „Patenthinterhalts“ auszusetzen (der darin begründet liegen könnte, dass der Patentinhaber während des Standardisierungsprozesses wissentlich auf eine Offenlegung seines Patents mit dem Ziel verzichtet hat, dieses nach endgültiger Festlegung des Standards gegen Benutzer des Standards geltend zu machen). Grund dafür sind insbesondere die mit einem „Patenthinterhalt“ eventuell verbundenen negativen Auswirkungen auf die Durchsetzbarkeit der Rechte des Patentinhabers aus dem Patent.

Die Diskrepanz zwischen der Anzahl der als „möglicherweise essentiell“ deklarierten Patente und der sich für einen Standard tatsächlich als essentiell erweisenden Patente gab Anlass dazu, dass einige Stimmen in der Fachliteratur sowie bestimmte Entscheidungsträger Sorgen in Bezug auf das als „Überdeklaration“ (oder „Over-Declaration“) bezeichnete Phänomen geäußert haben (mit anderen Worten: über eine angeblich hohe Quo- ▶

te von Deklarationen, die sich als unzutreffend erweisen, weil sie tatsächlich nicht standardessentielle Patente betreffen).

Eine neue Rolle für Deklarationen, betreffend die Standardessentialität von Patenten?

Die Zahlen, die im Zusammenhang mit dem Phänomen der Überdeklaration herangezogen werden, erscheinen allerdings bei näherer Betrachtung des Zwecks entsprechender Deklarationen als nicht so alarmierend wie nach dem ersten Anschein. Deklarationen, betreffend die Essentialität von Patenten, dienen nämlich dem Ziel, sicherzustellen, dass Patente (oder Patentanmeldungen), die eventuell standardessentiell werden, den Anwendern zu FRAND-Bedingungen zur Verfügung stehen werden (vgl. Ziffer 2 des ETSI IPR Guide). Mit anderen Worten: Es ist nicht weiter bedenklich, dass als essentiell deklarierte Patente diese Eigenschaft nicht erlangen, sofern erreicht wird, dass tatsächlich standardessentielle Patente zu FRAND-Konditionen lizenziert werden können.

Der genaue FRAND-Inhalt wird in der Praxis durch bilaterale Verhandlungen zwischen Patentinhaber und Patentbenutzer bestimmt. Um die Essentialität ihrer Patente für den Standard darzulegen, legen SEP-Inhaber im Rahmen von technischen Diskussionen mit potentiellen Lizenznehmern in der Regel sogenannte „Claim-Charts“ vor (also Dokumente, welche die einzelnen Elemente der Ansprüche ihrer Patente den korrespondierenden Standardpassagen vergleichend gegenüberstellen, um die Übereinstimmungen hervorzuheben, aus denen sich die Standardessentialität des jeweiligen Patents ergibt). Im

Rahmen von Lizenzverhandlungen, betreffend SEP, spielen die Deklarationen der Patentinhaber gegenüber der Standardisierungsorganisation dagegen im Regelfall keine Rolle. Potentiellen Lizenznehmern wird vielmehr – insbesondere in den Vereinigten Staaten – bisweilen davon abgeraten, sich auf Deklarationen zu beziehen, die in Datenbanken von Standardisierungsorganisationen erfasst sind, um sich nicht dem Vorwurf einer vorsätzlichen Patentverletzung und damit einhergehend dem Risiko einer Verurteilung zu Schadensersatz in dreifacher Höhe auszusetzen.

In ihrem Bemühen, sich mit den Herausforderungen auseinanderzusetzen, die das Internet der Dinge für die aktuelle Lizenzierungspraxis mit sich bringen könnte (und die primär auf den Eintritt Tausender neuer Marktteilnehmer in den Konnektivitätsmarkt zurückzuführen wären, die über keine Erfahrung mit der Lizenzierung von SEPs verfügen), sprach sich die Europäische Kommission im November 2017 dafür aus, den Deklarationen der Patentinhaber, betreffend die Essentialität von Patenten, eine neue Rolle zuzuweisen: Diese sollten nämlich für mehr Transparenz sorgen, indem sie den Marktteilnehmern ermöglichen, mit größerer Genauigkeit festzustellen, welche Unternehmen über welche Anzahl von SEPs verfügen (vgl. Mitteilung der Kommission über den Umgang der EU mit standardessentiellen Patenten vom 29.11.2017). In diesem Zusammenhang erwog die Kommission, Patentinhaber anzuhalten, aktuellere und präzisere Informationen in ihre Deklarationen gegenüber den Standardisierungsorganisationen einzubeziehen. Nach Ansicht der Kommission sollten die Patentinhaber zumindest „auf den Abschnitt der für das SEP relevanten

Standards verweisen und auf die Verbindung zur Patentfamilie Bezug nehmen“. Ferner sollte auch „ein Ansprechpartner für den Inhaber/Lizenzgeber des angemeldeten SEP klar benannt sein“. Die Kommission ist zudem der Meinung, dass die Patentinhaber ihre Deklarationen zu folgenden drei Zeitpunkten überprüfen müssen: Zum Zeitpunkt (1) der „Annahme des endgültigen Standards“, (2) „nachfolgender wesentlicher Überarbeitungen“ des Standards sowie (3) einer „endgültigen Entscheidung zur Erteilung eines Patents“. Der letzte Vorschlag wirft folgende, derzeit noch nicht geklärte Fragen auf:

Zeit- und Kostenaufwand

Kelce Wilson hat berechnet, dass eine qualifizierte Person „mindestens mehrere Stunden und eventuell einen oder mehrere Tage benötigt, um zu bestätigen, dass ein Patentanspruch tatsächlich essentiell für einen technischen Standard ist“. Unternehmen investieren in der Tat 40 bis 50 Arbeitsstunden für interne Prüfungen (etwa bei der Erstellung oder Validierung von Claim-Charts), an denen sich Patentanwälte, technische Experten und Mitarbeiter mit fundierten Kenntnissen des betreffenden Standards beteiligen. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Kosten schätzte der ehemalige Executive VP von Philips, Ruud Peters, auf 5.000 bis 10.000 US-Dollar pro untersuchtem Patent. Entsprechend wies RPX, ein Anbieter von patentbezogenen Risikomanagementdiensten, nach einer groben Analyse der mehr als 250.000 in den USA für Mobiltelefone relevanten Patente bereits im Jahr 2012 darauf hin, dass die Kosten für die Prüfung der Essentialität von SEPs im Telekommunikationssektor gewaltig sein würden. ►

Die Europäische Kommission scheint zwar zu erkennen, dass die mit etwaigen „Prüfungspflichten“ verbundenen (zusätzlichen) Kosten verhältnismäßig sein sollten; auch sollte „eine übermäßige Belastung der Interessenträger vermieden werden“. Dafür könnten sowohl die Prüfungstiefe als auch die Anzahl der zu prüfenden SEPs eingeschränkt werden. Dessen ungeachtet ist es aufgrund des für eine ordnungsgemäße Prüfung erforderlichen Zeit- und Kostenaufwands allerdings kaum denkbar, dass eine hochwertige Prüfung repräsentativer Patente zu erschwinglichen Kosten und innerhalb angemessener Zeit erfolgen kann.

Darüber hinaus stellen sich in diesem Kontext auch weitere Fragen: Wer würde die für entsprechende Prüfungen anfallenden Kosten tragen: die SEP-Inhaber oder die SEP-Benutzer? Sollten sich Patentinhaber und Patentbenutzer eventuell diese Kosten jeweils zur Hälfte teilen? Würden diese (zusätzlichen) Kosten an die Verbraucher weitergegeben werden?

Sanktionen/Haftungsfragen

Über die Kostenfrage hinaus sind auch Fragen im Zusammenhang mit den Folgen fehlender oder widersprüchlicher Prüfungsergebnisse zu beantworten. Hätten Unternehmen etwa Sanktionen zu befürchten, wenn ein Gericht deren Einschätzung, betreffend die Essentialität eines Klagepatents, nicht teilt, und wenn ja, welche? Würde es sich anders verhalten, wenn verschiedene Gerichte über diese Frage unterschiedlich urteilen würden?

Da davon auszugehen ist, dass sich etwaige finanzielle Sanktionen negativ auf die Bereitschaft der Patentinhaber auswirken würden, ihre Patente als essentiell zu deklarieren, würde dies den Standardisierungsprozess aus praktischer Sicht eventuell nicht stärker beeinträchtigen als sogenannte „Überdeklarationen“?

Wie würde sich die Lage darstellen, wenn eine dritte Organisation, etwa das Europäische Patentamt (EPA), die Prüfung der Essentialität übernehme? Angenommen, ein Gericht spräche einem vom EPA als nicht standardessentiell bezeichneten Patent später genau diese Eigenschaft zu, könnte dies eine Haftung des EPA gegenüber dem Patentinhaber auslösen? Wenn man die Prüfungsergebnisse wiederum als nicht verbindlich gestalten würde, um derartigen Diskussionen aus dem Weg zu gehen, welcher Nutzen käme dann derartigen (unverbindlichen) Prüfungen zu?

Aktueller Stand

Standardisierungsorganisationen wie beispielsweise die Organisation ETSI, die mehrmals die Übernahme von Aufgaben im Zusammenhang mit der Prüfung der Essentialität von Patenten abgelehnt hat, setzen sich derzeit mit den obigen Fragestellungen intensiv auseinander.

Auch die Europäische Kommission hat in der Zwischenzeit ein Pilotprojekt ins Leben gerufen, das von der Eindhoven University of Technology gemeinsam mit der Technischen Universität München mit dem Ziel durch-

geführt wird, die Umsetzbarkeit derartiger Prüfungen einschließlich der Kostenfrage zu analysieren.

Fazit

Innovatoren, die Standards mitgestalten, sind heutzutage mit einem nahezu unlöslichen Dilemma konfrontiert: Sollten sie potentiell essentielle Patente so früh wie möglich offenlegen, was allerdings ohne weiteres zu sogenannten „Überdeklarationen“ führen kann? Oder wäre es ratsam, mit einer entsprechenden Offenlegung abzuwarten bis sich eine größere Gewissheit über die Essentialität des Patents gebildet hat (etwa nach Erteilung des Patents und einer darauffolgenden internen Prüfung), obwohl dann ggf. negative Auswirkungen auf die Durchsetzbarkeit ihrer Patente zu befürchten wären (siehe etwa *Core Wireless Licensing, S.A.R.L. v. Apple, Inc.*, US Court of Appeals for the Federal Circuit, No. 17-2102, Fed. Cir. 2018)? Zieht man in Betracht, dass der Zweck von Deklarationen, betreffend die Standardessentialität von Patenten, darin liegt, den Zugang zu SEPs zu FRAND-Bedingungen sicherzustellen (und nicht Lizenzverhandlungen zu vereinfachen), und dass sich die angeregten Änderungen der Funktion derartiger Deklarationen als hochkomplex erweisen (Kosten- und Zeitaufwand, erforderliche Kompetenz), so lässt sich fragen, ob andere Mittel möglicherweise effizienter und daher geeigneter seien, einen höheren Grad an Transparenz im Zusammenhang mit der Lizenzierung von SEPs im Rahmen des Internets der Dinge zu gewährleisten.



Ein Beispiel eines alternativen, transparenten und wirksamen Mittels dafür stellt die Plattform AVANCI dar. AVANCI bietet Akteuren im Internet der Dinge (etwa Herstellern von Automobilen und „Smart Meter“) in der Gestalt eines „One-Stop-Shops“ Lizenzen für das umfangreichste Patentportfolio bezüglich der Standards 2G, 3G und 4G an (welches Patente von Nokia, Siemens, Qualcomm, Ericsson sowie weiterer 16 Unternehmen erfasst). Die Plattform gibt die angebotenen Lizenzgebühren öffentlich bekannt, was eine diskriminierungsfreie Lizenzvergabe sicherstellt. Die Übereinstimmung des Angebots von AVANCI mit den FRAND-Grundsätzen wird ferner auch dadurch gewährleistet, dass die angebotenen Konditionen auf dem Wert basieren, den die mobilen Telekommunikationstechnologien zur jeweiligen Anwendung beisteuern.

Eine erhöhte Transparenz bei der Lizenzierung von SEPs wird eine wichtige Rolle für den Erfolg des Internets der Dinge und des digitalen Binnenmarkts in Europa spielen. Bei der Wahl der dafür einzusetzenden Mittel sollte allerdings einem ausgewogenen Ansatz gefolgt werden. Lizenzierungsplattformen, die freiwillige Offenlegung der für einen bestimmten Standard angebotenen Spanne FRAND-konformer Konditionen durch den Patentinhaber sowie die Beachtung von Verhaltensrichtlinien, betreffend Lizenzverhandlungen, könnten ein erster wichtiger Schritt in die richtige Richtung sein.

Hinweis der Redaktion: Die in diesem Beitrag geäußerten Ansichten spiegeln die Meinung der Autorinnen wider und entsprechen nicht unbedingt den Ansichten von Ericsson. Zur Berechnung von FRAND-Lizenzgebühren

siehe auch den Beitrag von Dr. Julia Schönbohm in Ausgabe 4/2017 des Intellectual Property Magazins [HIER](#).

Mehr über die LES Deutsche Landesgruppe e.V. erfahren Sie [HIER](#). (tw) ◀



Dr. Claudia Tapia, LL.M.

LL.M., Director IPR Policy, Ericsson, München

Claudia.tapia@ericsson.com

www.ericsson.com



Gabriele Mohsler

Vice President Patent Development, Ericsson, Düsseldorf

gabriele.mohsler@ericsson.com

www.ericsson.com