

De-Facto Herr
der Dinge



Patente und Standards



Inhalt

- 3 Patente und Standards
- 4 Standard-essentielle Patente in der Durchsetzung
- 5 Verhaltenspflichten von SEP-Inhaber und Standard-Anwendern
- 6 Was bedeutet FRAND ?
- 7 Takeaways

Patente und Standards

Standards sind heute in vielen technischen Bereichen unverzichtbar, da sie die Interoperabilität und Kompatibilität von Systemen, Netzwerken und deren Komponenten ermöglichen und sicherstellen.

Technische Standards werden üblicherweise von Normsetzungsorganisationen verhandelt und festgelegt, sogenannte *Normstandards*. Bekannte Beispiele sind die vom European Telecommunications Standards Institute (ETSI) verwalteten Telekommunikationsstandards GSM, GPRS, UMTS oder LTE. Daneben können sich technische Lösungen allein aufgrund ihrer Marktdurchsetzung zum Standard entwickeln, sogenannte *Industriestandards*. Als Beispiel können hier die Betriebssysteme Google Android oder Apple iOS gelten.

Einzelne technische Aspekte standardisierter Technologien sind häufig durch Patente geschützt. So sind für einen modernen Telekommunikationsstandard nicht selten mehrere tausende Patente relevant.

Manche Patente können für einen Standard sogar essentiell sein, nämlich dann, wenn sie einen technischen Aspekt im Standard betreffen, der nicht gleichwirkend durch eine andere technische Lösung („Option“) ersetzt werden kann, sogenannte *standard-essentielle Patente* („SEPs“).

Als Exklusivrecht kann ein SEP seinem Inhaber eine beherrschende Stellung hinsichtlich des Zugangs zur standardisierten Technologie vermitteln. Das ist der Fall, wenn das Patent eine essentielle Funktionalität des Standards bereitstellt, die derart grundlegend ist, dass ein Angebot eines Produkts ohne diese Funktionalität von den Abnehmern nicht als gleichwertig angesehen wird. Beispielsweise sind Mobiletelefone, die nicht nach den Funkstandards GSM oder GPRS arbeiten, in Europa praktisch unverkäuflich. Das gleiche gilt für Softwareprogramme, die nicht mit den Betriebssystemen Apple iOS oder Google Android kompatibel sind. Patente, die für die *Normstandards* GSM oder GPRS, bzw. für die *Industriestandards* Apple iOS und Google Android essentiell sind, werden ihrem Inhaber in der Regel eine marktbeherrschende Stellung für die vom Standard festgelegte Technologie vermitteln. Denn mit ihrer Durchsetzung kann der SEP Inhaber Dritte von der Nutzung des Standards ausschließen.

Ob das SEP eine marktbeherrschende Stellung vermittelt, ist im Einzelfall zu prüfen. Unbeachtlich ist hierfür, ob das Patent als standard-essentiell erklärt worden oder als solches in den Standard aufgenommen worden ist.

Standard-essentielle Patente (SEPs) in der Durchsetzung

Standard-essentielle Patente bieten den Vorteil, dass die Verwirklichung der patentgemäßen Lehre in einem Patentverletzungsverfahren nicht konkret nachgewiesen werden muss. Liest sich der Patentanspruch auf die technischen Vorgaben des Standards und macht das angegriffene Erzeugnis oder Verfahren von dem Standard Gebrauch, genügt dies in der Regel für den Verletzungsnachweis. Diese Beweiserleichterung kann insbesondere bei technisch komplexen Verletzungssachverhalten hilfreich sein.

Vermittelt das SEP seinem Inhaber allerdings eine *marktbeherrschende Stellung* hinsichtlich der standardisierten Technologie, ist der Inhaber in der Durchsetzung seines Patents nicht frei. Vielmehr trifft ihn die kartellrechtliche Pflicht, jedem interessierten Dritten ein Nutzungsrecht

an seinem SEP zu fairen, angemessenen und nicht-diskriminierenden Bedingungen (engl.: „fair, reasonable and non-discriminatory“; FRAND) einzuräumen. Denn die Nutzung eines Standards soll grundsätzlich jedem zu angemessenen Bedingungen möglich sein.

Geht deshalb ein Inhaber aus seinem SEP gegen einen Anwender der standardisierten Technologie vor, kann dieser ihm entgegenhalten, die Inanspruchnahme aus dem SEP sei kartellrechtlich missbräuchlich, weil der in Anspruch genommene Anwender bereit sei, eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen an dem SEP zu nehmen (sog. „kartellrechtlicher Lizenzeinwand“ oder „FRAND-Einwand“). Der SEP Inhaber kann den Einwand jedoch abwenden, indem er dem Anwender ein Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen unterbreitet.

Was Anwender zum FRAND-Einwand wissen sollten:

- Die Durchsetzung von SEPs folgt grundsätzlich denselben Regeln, gleich, ob das Patent für einen **Normstandard** oder einen **Industriestandard** essentiell ist. Im Einzelfall können sich allerdings bei der Durchsetzung normstandard-relevanter Patente Abweichungen ergeben.
- Der kartellrechtliche Lizenzeinwand ist ein zusätzliches Verteidigungsmittel des beklagten Anwenders. Unabhängig hiervon kann der Anwender sich im Verletzungsprozess auf Nichtverletzung und mangelnden Rechtsbestand des SEP berufen.
- Der kartellrechtliche Lizenzeinwand greift nur gegenüber den Ansprüchen auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung, da nur diese das Potential haben, Dritte von der Nutzung des Standards auszuschließen. Ansprüche wegen Rechnungslegung und Schadensersatz bleiben demgegenüber von der Einrede unberührt und sind stets einschränkungslos durchsetzbar.
- Der Anwender trägt die Beweislast hinsichtlich aller den kartellrechtlichen Lizenzeinwand begründenden Tatsachen, einschließlich des Umstands der Standardessentialität des Klagepatents und des Bestehens einer marktbeherrschenden Stellung. Gelingt der Nachweis nicht, weil z.B. das Klagepatent keine marktbeherrschende Stellung vermittelt, ist ihm der FRAND-Lizenzeinwand nicht eröffnet.
- Grundsätzlich obliegt es dem Anwender, ein ausformuliertes Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen vorzulegen, mit dem er seine Lizenzwilligkeit dokumentiert. Unter besonderen Umständen kann jedoch ausnahmsweise der SEP Inhaber zur Vorlage des ersten FRAND-Lizenzangebots verpflichtet sein. Dies ist insbesondere der Fall, wenn eine Vielzahl von Patenten für den fraglichen Standard relevant ist – eine Situation, die häufig im Umfeld von **Normstandards** eintritt.

Verhaltenspflichten der Parteien bei der Durchsetzung von SEPs

Pflichten des SEP Inhabers

Der EuGH hat mit seiner Entscheidung Huawei Technologies / ZTE (Rs. C-170/13) Verhaltenspflichten des SEP Inhabers formuliert, die dieser bei der Durchsetzung von für *Normstandards* essentiellen Patenten erfüllen muss, bevor er seine Ansprüche auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung gerichtlich geltend machen kann. In seiner Entscheidung FRAND-Einwand (K ZR 36/17) hat der Bundesgerichtshof diese Verhaltenspflichten kürzlich in für deutsche Gerichte verbindlicher Weise interpretiert. **Hiernach gilt:**

- Sind für den fraglichen Standard eine Vielzahl von Patenten relevant, die Patentschutzsituation also unübersichtlich, muss der SEP Inhaber den Anwender zunächst auf das oder die vermeintlich verletzten SEPs hinweisen und erklären, durch welche Handlungen des Anwenders die Patente benutzt werden. *In der Praxis haben sich für die Verletzungsanzeige Claim Charts als hilfreiches Mittel bewährt, um die Benutzung knapp aber nachvollziehbar darzulegen.*
- Erklärt der Anwender auf die Benutzungsanzeige, dass er bereit sei, eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu nehmen, ist regelmäßig der SEP Inhaber (nicht der Anwender) gehalten, dem Anwender ein ausformuliertes und abschlussfähiges Lizenzangebot zu unterbreiten, das FRAND-Anforderungen genügt.
- Der SEP Inhaber muss seine Verhaltenspflichten vor Klageerhebung erfüllen. In der Praxis hat es sich deshalb etabliert, zunächst Klage auf Rechnungslegung und Schadensersatz aus dem SEP zu erheben, da diesen der kartellrechtliche Lizenzeinwand nicht entgegengehalten werden kann. Die Klage wird von den deutschen Gerichten regelmäßig als ausreichender Verletzungshinweis gewertet. *Nach Ablauf der Erklärungsfrist des Anwenders kann der SEP Inhaber seine Klage um die Anträge auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung erweitern. Wenn und soweit der Anwender fristgerecht seine Lizenzbereitschaft erklärt, ist ihm ein entsprechendes Angebot vorzulegen. Die FRAND-Gemäßheit des Angebots kann dann während des laufenden Verletzungsprozesses erörtert werden, was zu einer erheblichen Beschleunigung des Ablaufs führt.*

Pflichten des Beklagten

Damit sein kartellrechtlicher Lizenzeinwand Aussicht auf Erfolg hat, muss sich der beklagte Anwender für die gesamte Dauer des Verfahrens zum Abschluss einer FRAND-Lizenz bereit zeigen. Er muss also jedes Verhalten vermeiden, das seine fortgesetzte Lizenzwilligkeit in Frage stellen kann. Die Rechtsprechung stellt insoweit hohe Anforderungen. Im Einzelnen treffen den Anwender folgende Pflichten:

- Weist der SEP Inhaber ihn auf die Benutzungssituation hin, muss der Anwender dies unverzüglich prüfen und seine Bereitschaft zum Abschluss eines Lizenzvertrages zu FRAND-Bedingungen erklären. *Die Erklärung der Lizenzwilligkeit muss klar und eindeutig sein. Unverbindliche Absichtserklärungen oder bedingte Erklärungen reichen nicht aus. In der Regel werden zwei Monate als Reaktionsfrist für ausreichend gehalten. Lässt sich der Anwender mehr Zeit, läuft er Gefahr, als nicht ernstlich lizenzwillig zu gelten, was den Verlust seines Einwands zur Folge hat.*
- Legt der SEP Inhaber in Reaktion auf die erklärte Lizenzbereitschaft ein Lizenzangebot vor, und hält der Anwender dieses für nicht-FRAND, muss er zeitnah mit einem Gegenangebot reagieren und, wenn der Anwender das Patent bereits benutzt, Sicherheit für bereits erfolgte Nutzungen auf Grundlage seines Gegenangebots leisten.

Neben dem Angriff auf den Rechtsbestand des SEP muss der Schwerpunkt der Verteidigung des Anwenders darin liegen, die mangelnde FRAND-Gemäßheit des Angebots des SEP Inhabers darzulegen. Denn das Gegenangebot des Anwenders kommt nur zum Zuge, wenn und soweit das Gericht das Angebot des SEP Inhabers als nicht-FRAND bewertet. Gelingt es dem Anwender dagegen nicht, ein Lizenzangebot des SEP Inhabers als nicht-FRAND darzustellen, oder wird er als lizenzunwillig eingestuft, ist dem SEP Inhaber kein Missbrauchsvorwurf zu machen und das Gericht kann auf Unterlassung verurteilen. Hieraus ergeben sich folgende Verfahrenssituationen:

		Anwender		
		FRAND	NICHT FRAND	Lizenzunwillig
SEP Inhaber	FRAND	VERURTEILUNG	VERURTEILUNG	VERURTEILUNG
	NICHT FRAND	KLAGEABWEISUNG	KLAGEABWEISUNG	VERURTEILUNG

Was bedeutet FRAND?

Was FRAND ist, lässt sich nicht pauschal, sondern nur für den konkreten Einzelfall beantworten. Aus den einschlägigen Entscheidungen der deutschen Instanzgerichte lassen sich jedoch folgende Maßgaben ableiten:

- FRAND beschreibt keinen konkreten Satz von Lizenzbedingungen, sondern ist als Bandbreite zu verstehen, in der sich die angebotenen Lizenzbedingungen bewegen können, ohne unfair, unangemessen oder diskriminierend zu sein. FRAND bezieht sich dabei jedoch nicht allein auf die Lizenzgebühr und die Art und Weise ihrer Berechnung, sondern auf sämtliche Vertragsbedingungen der angebotenen Lizenz.
- Weltweite Portfolio-Lizenzen, also die Lizenzierung eines Bündels international validierter Patente, können FRAND sein. Nach Ansicht des Bundesgerichtshofs müssen sich Portfolio-Lizenzen allerdings auf SEPs beschränken. Die Einbeziehung von nicht-essentiellen Patenten in das Angebot ist nur insoweit zulässig, als für diese keine Lizenzgebühr verlangt wird.
- Allgemein, und insbesondere bei weltweiten Portfolio-Lizenzen, wird die Aufnahme von angemessenen Lizenzraten für unterschiedliche Weltregionen sowie von Meistbegünstigungs- und oder Anpassungsklauseln in ein FRAND-Lizenzangebot empfohlen, um der dynamischen Entwicklung der tatsächlichen Schutzsituation angemessen Rechnung zu tragen.
- Sind bereits Lizenzen an einem standard-essentiellen Patent erteilt worden, stellen deutsche Gerichte das Diskriminierungsverbot in den Fokus. Das in Rede stehende Lizenzangebot darf den beklagten Anwender nicht gegenüber bestehenden oder früheren Lizenznehmern ohne sachlich gerechtfertigten Grund diskriminieren, d.h schlechter stellen.
- Bietet der Patentinhaber sein Schutzrecht regelmäßig zu standardisierten Lizenzbedingungen an und wurden diese Bedingungen bereits von bedeutenden Lizenznehmern akzeptiert, werden diese Bedingungen regelmäßig auch FRAND-Anforderungen entsprechen. So haben deutsche Gerichte bereits die Standardklauseln der Patentpools MPEGLA und Avanci als FRAND akzeptiert.
- Weicht das in Rede stehende Lizenzangebot allerdings von den Bedingungen ab, die Dritten früher hinsichtlich des SEP gewährt worden sind, ist es am SEP Inhaber, darzulegen und zu beweisen, weshalb die Ungleichbehandlung im konkreten Fall objektiv gerechtfertigt ist und nicht zu einer Diskriminierung des Anwenders führt.
- Die **Düsseldorfer Gerichte** stellen hohe Anforderungen an den Nachweis der FRAND-Natur angebotener Lizenzbedingungen, und insbesondere an die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühren, wenn diese von früheren Vereinbarungen abweichen. Die Spruchpraxis der **Mannheimer** und **Münchener Gerichte** erscheint dagegen weniger streng. In ihren **Hinweisen zum FRAND-Einwand** sehen etwa die Münchener Gerichte den Anwender (und nicht den SEP Inhaber) in der Nachweispflicht, dass ein Lizenzangebot des SEP Inhabers „schlechterdings untragbar“ ist.
- Damit der Anwender das Angebot des SEP Inhabers auf eine mögliche Diskriminierung prüfen kann, verlangen die deutschen Gerichte die Vorlage sämtlicher Lizenzen, die bezüglich des SEP oder bzgl. des angebotenen Portfolios, abgeschlossen worden sind. Dies gilt vor den **Düsseldorfer Gerichten** selbst für Lizenzen, die von einem früheren Inhaber des SEP geschlossen wurden. **Diesen Umstand** sollten Erwerber von SEP-Portfolios in der Erwerbssituation berücksichtigen und geeignete vertragliche Vorkehrungen treffen. So sollte etwa hinsichtlich früherer Lizenzen ein Vorlage-recht des Erwerbers bei entsprechender richterlicher Anordnung vorgesehen werden.

Takeaways

- Die gerichtliche Durchsetzung von SEPs erfreut sich in Deutschland ungebrochener Beliebtheit, da die Darlegung der Patentverletzung erheblich vereinfacht ist. Eine dem SEP Inhaber günstige erstinstanzliche Entscheidung in Deutschland führt zudem häufig zu einer Einigung der Parteien mit globaler Reichweite.
- Der Anwender einer standardisierten Technologie kann dem Angriff aus einem SEP den kartellrechtlichen Lizenzeinwand (auch „FRAND-Einwand“) entgegenhalten. Der Einwand stellt ein zusätzliches Verteidigungsmittel dar, dass dem Anwender neben dem Bestreiten der Verletzung und des Rechtsbestands des SEP zu Gebote steht. Die Anforderungen an einen wirksamen Lizenzeinwand sind allerdings hoch, was der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung FRAND-Einwand nochmals betont hat. Die Beweislast für alle den Einwand begründenden Umstände trifft den Anwender.
- Deutsche Gerichte verstehen den FRAND-Einwand rein kartellrechtlich. Es wird nur über die Frage entschieden, ob sich die Durchsetzung des SEP im Einzelfall als missbräuchlich, weil nicht-FRAND, darstellt. Verhandlung und Abschluss einer Lizenz sind für deutsche Gerichte demgegenüber von nachrangiger Bedeutung. Anders als etwa die Patentgerichte in Großbritannien hat deshalb bislang kein deutsches Gericht in einem konkreten Fall FRAND-Bestimmungen festgesetzt.
- Ausgehend hiervon darf der SEP Inhaber in Deutschland mit einem vorläufig vollstreckbaren Unterlassungstitel innerhalb von 10 bis 15 Monaten ab Klageerhebung hoffen. Damit bietet ihm das deutsche Verfahren einen erheblichen Zeitvorteil gegenüber vergleichbaren Streitigkeiten in anderen Jurisdiktionen, beispielsweise in Großbritannien oder den USA.

STANDORTE

Deutschland

AMBERG

Marienstraße 3
92224 Amberg
T +49 9621 69 02 50
F +49 9621 69 02 57 0
E mail@amberg.mb.de

EGMATING

Keltenring 4
85658 Egming
T +49 8095 87 48 68 6
F +49 8095 87 48 68 7
E mail@mb.de

NÜRNBERG

Bankgasse 3
90402 Nürnberg
T +49 911 21 47 25 0
F +49 911 24 36 86
E mail@nuernberg.mb.de

AUGSBURG

Bahnhofstraße 18 ½
86150 Augsburg
T +49 821 99 17 80
F +49 821 99 21 64
E mail@augsburg.mb.de

GERA

Berliner Straße 1
07545 Gera
T +49 365 77 30 96 00
F +49 365 77 30 96 01
E mail@gera.mb.de

OSNABRÜCK

Rolandsmauer 9
49074 Osnabrück
T +49 541 35 06 10
F +49 541 35 06 11 0
E mail@meissnerbolte.de

BREMEN

Hollerallee 73
28209 Bremen
T +49 421 34 87 40
F +49 421 34 22 96
E mail@meissnerbolte.de

HAMBURG

Alter Wall 32
20457 Hamburg
T +49 40 89 06 36 00
F +49 40 89 06 36 01 0
E mail@meissnerbolte.de

UK

In co-operation with
Meissner Bolte (UK) Ltd.

DÜSSELDORF

Kaiserswerther Straße 183
40474 Düsseldorf
T +49 211 81 98 48 0
F +49 211 81 98 48 70
E mail@duesseldorf.mb.de

MÜNCHEN

Widenmayerstraße 47
80538 München
T +49 89 21 21 86 0
F +49 89 21 21 86 70
E mail@mb.de

HEBDEN BRIDGE

4a Top Land Country Business Park
Cragg Vale, Hebden Bridge
HX7 5RW, United Kingdom
T +44 1422 84 45 98
F +44 1422 84 52 89
E mail@meissnerbolte.co.uk

