

Position

Standardessentielle Patente (SEP)

Kommentierung zum SEP Verordnungsvorschlag und Änderung der Verordnung (EU) 2017/1001 der Europäischen Kommission



Vorbemerkung

Der Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA) vertritt auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene die Interessen der Automobilindustrie (Hersteller und Zulieferer).

Als Vertreter der Schlüsselbranche der deutschen Wirtschaft nimmt der VDA seine Verantwortung für mehr als 620 Mitgliedsunternehmen wahr.

Am 27. April 2023 hat die EU-Kommission den Entwurf einer Verordnung über standardessentielle Patente (SEP-VO) vorgelegt.

Das EU-Parlament hat am 28. Februar 2024 über den Entwurf abgestimmt.

Derzeit muss sich der Rat der EU noch auf seine allgemeine Ausrichtung verständigen, wobei die Bundesregierung den Vorschlag grundsätzlich befürwortet. Der VDA begrüßt die Positionierung der Bundesregierung, dass im Bereich der SEP-Lizenzierung regulatorischer Handlungsbedarf besteht.

Standardessentielle Patente sind entscheidend für die Entwicklung und Umsetzung technologischer Standards. Allerdings weist das aktuelle Lizenzierungssystem für diese Patente erhebliche Probleme auf. Besonders bei Standards der drahtlosen Kommunikation ist es häufig intransparent, ineffizient und von zahlreichen rechtlichen Auseinandersetzungen geprägt. Die Nutzung solcher Standards ist deshalb mit erheblichen wirtschaftlichen Risiken verbunden, was Innovationen und fairen Wettbewerb beeinträchtigt.

Die SEP-VO ist nicht nur von großer Relevanz für die technologische Souveränität Europas, sondern auch für die Innovationen und Wettbewerbsfähigkeit der gesamten deutschen Automobilindustrie von großer Bedeutung.

Die SEP-VO wird den technischen Fortschritt in Europa fördern, indem sie sicherstellt, dass europäische Unternehmen unter fairen Bedingungen Zugang zu essenziellen Technologien erhalten. Dies stärkt gleichzeitig die europäische Tech-Industrie und unterstützt die EU dabei, ihre Führungsrolle in zentralen Sektoren wie der Automobilindustrie zu bewahren. Darüber hinaus erleichtert die SEP-VO die grüne und digitale Transformation der EU, indem sie die Nutzung und Weiterentwicklung neuer standardisierter Technologien fördert, die auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz ausgerichtet sind.

Aufgrund der Neuwahl des EU-Parlaments gab zum Thema SEP eine Pause in den Beratungen. Durch den anstehenden Wechsel der Ratspräsidentschaft von Ungarn auf Polen ist dies der richtige Zeitpunkt, um dem Thema erneut die nötige Wahrnehmung zu verschaffen.

1 Management Summary

Einrichtung eines zentralen Registers

Registrierungspflicht

Der VDA begrüßt die Einführung einer Registrierungspflicht von SEPs. Bestehende Register von Standardisierungsorganisationen (SDOs) sind **nicht ausreichend, weil sie nicht die kommerziellen Aspekte** von SEPs adressieren.

Die Berücksichtigung dieser Aspekte ist jedoch für **faire Lizenzverhandlungen zwingend** notwendig. Außerdem werden bei vielen Standardisierungsorganisationen zur Registrierung auch Pauschaldeklarationen (sog. blanket declaration) anerkannt, so dass die tatsächliche Lage der SEPs im Einzelnen nicht transparent ist.

Registrierungsanreize

Der VDA spricht sich dafür aus, den **Anreiz für SEP-Inhaber zu einer vollständigen** Registrierung standardessentieller SEPs hochzuhalten. Die Registrierungsobliegenheit gem. Art. 24 Abs. 1 muss also nicht nur als Voraussetzung für die Durchsetzung von Patenten, sondern auch, wie von der EU-Kommission vorgeschlagen, für die Geltendmachung von Lizenzgebühren und Schadensersatz **zwingend** vorgesehen sein.

Eventuelle Bedenken zu einer bürokratischen Überlastung relativieren sich, da in der neuen EUIPO¹-Datenbank nur noch jene SEPs registriert sind, die vom Patentinhaber nach Verabschiedung des finalen Standards als tatsächlich standardessentiell eingeschätzt werden.

Essentialitätsprüfungen

Der VDA ist davon überzeugt, dass zur Umsetzung der VO **ausreichend viele unabhängige Gutachter** für amtlich veranlasste Essentialitätsprüfungen mit **hoher Qualität** zur Verfügung stehen.

Gesamtlizenzgebühr für SEP

Insbesondere das Verfahren gemäß Art. 18 Abs. 6 ff hält der VDA für wirkungsvoll, weil ein Vorschlag zur Bestimmung einer Gesamtlizenzgebühr durch mehrere neutrale **Schlichter** abgegeben wird und sowohl SEP-Inhaber als auch Nutzer des Standards beteiligt werden können. Dadurch kann für die Nutzer des Standards deutlich mehr Klarheit und Planungssicherheit zu den gesamten Lizenzkosten geschaffen werden als bisher. Der VDA schlägt zur **Vermeidung von unnötigem Bürokratieaufwand** vor, dass die in Art. 17 und 18 vorgesehenen **Schwellen**, die über die Besetzung mit einem einzelnen Schlichter oder mit einem Gremium von drei Schlichtern entscheiden, **gestrichen werden**. Stattdessen sollte immer ein Gremium eingesetzt werden.

¹ Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum.

FRAND-Bestimmungsverfahren

Anreize zur aktiven Beteiligung der Parteien

Aus Sicht des VDA ist die FRAND-Bestimmung gem. Art. 34 vor Einreichung einer Klage ein **zentrales Element, das nicht abgeschwächt** werden sollte. Um ausreichend **Transparenz** zu gewährleisten, sollen die Parteien verpflichtet werden, alle relevanten Dokumente und Informationen zur Verfügung zu stellen.

Art. 48 Abs. 1 der VO dient als Grundlage für die Durchsetzbarkeit, indem eine Partei oder das Gremium der Schlichter die Vorlage bestimmter Dokumente einfordert. Wenn eine Partei die Bereitstellung der Unterlagen verweigert, sollte dies als Behinderung des Verfahrens bewertet werden.

FRAND-Verpflichtung von Patentpools

Für Patentpools werden durch die VO in Art. 9 zusätzliche Informationspflichten aufgestellt und ein **Kontrollsystem** installiert. Aus Sicht des VDA kann durch das Zusammenspiel zwischen Registrierung, Essentialitätsprüfung, Bestimmung einer Gesamtlizenzgebühr, FRAND-Bestimmung und der Betrachtung von Pool-Lizenzangeboten besser sichergestellt werden, dass die Lizenzierung von SEPs durch einen **Patentpool den Grundsätzen der FRAND-Lizenzierung** entspricht.

Einschränkung patentrechtlicher Ansprüche

Die Durchsetzung sämtlicher patentrechtlicher Ansprüche sollte wie in der VO vorgeschlagen nur dann möglich sein, wenn der Durchsetzung ein FRAND-Bestimmungsverfahren vorangeht. Diese Voraussetzung sollte nicht auf lediglich solche patentrechtlichen Ansprüche beschränkt sein, die kartellrechtlich problematisch sind (wie der Unterlassungsanspruch, aber nicht die Geltendmachung von Schadensersatz- und Auskunftsansprüchen): Dies hätte zur Konsequenz, dass – parallel zum außergerichtlichen FRAND-Verfahren – **vollständige gerichtliche Verfahren** zur Verletzung und Rechtsbeständigkeit der SEPs durchgeführt werden könnten.

Eine zeitgleiche Durchführung von Gerichtsverfahren zu Fragen der Verletzung und Rechtsbeständigkeit würde **dem Sinn und Zweck** des durch die VO intendierten außergerichtlichen FRAND-Verfahrens **widersprechen** und wäre nicht ressourceneffizient. Das von der VO intendierte Ziel einer außergerichtlichen **FRAND-Bestimmung, die ohne Unterlassungsdruck** erfolgt, würde auf diese Weise nicht erreicht werden.

Anwendungsbereich des VO-Vorschlags

Standards, die vor dem Inkrafttreten der VO verabschiedet wurden, sind derzeit **ausgeschlossen, obwohl gerade diese oft von Streitigkeiten** in der SEP-Lizenzierung betroffen sind. Aus Sicht des VDA sollten daher zwingend diejenigen Standards erfasst und in den Anwendungsbereich der VO einbezogen werden, die ein maßgeblicher **Grund für die Notwendigkeit dieser VO** sind (Standards der drahtlosen Kommunikation wie bspw. 4G, 5G, Wi-Fi oder Standards zu Audio/Videocodecs wie beispielsweise H.264).

Die Kriterien "difficulties or inefficiencies" sind bisher nicht in der VO definiert und der VDA regt an, eine Definition aufzunehmen. Die VO sollte in jedem Fall **für Standards gelten, die in der Vergangenheit zu gerichtlichen Auseinandersetzungen geführt haben.**

Anspruch auf eine FRAND-Lizenz

Mit der derzeitigen Fassung besteht das **Risiko, dass Lieferanten keine Lizenz** erhalten. Der VDA regt an, in der VO folgende **konkrete Regelung vorzusehen**: „Eine Lizenz an einem SEP bzw. SEP-Portfolio muss vom Patentinhaber auf Anfrage jedem Teilnehmer in der Lieferkette angeboten werden, der eine das SEP bzw. SEP-Portfolio benutzende Einheit bereitstellt. Die angebotene Lizenz muss in jedem Fall die Nutzung des SEP bzw. SEP-Portfolios durch die vom Lizenzsucher bereitgestellte Einheit umfassen. Auf Antrag des Lizenzsuchers sollte eine, entsprechend angepasste, angebotene Lizenz aber auch die weiteren Nutzungshandlungen in der Lieferkette umfassen.“

2 Einleitung

Der VDA begrüßt eine Vereinfachung der Maßnahmen an denjenigen Stellen, an denen diese **unnötigen Bürokratieaufwand** verursachen, hält es jedoch für das **Erreichen der mit der Verordnung angestrebten Ziele** für entscheidend, dass die wesentlichen, tragenden **Säulen der VO nicht geschwächt werden** oder die **Maßnahmen wirkungslos bleiben**. Als wesentliche Säulen der VO werden seitens des VDA gesehen:

1. Verbesserung der Transparenz hinsichtlich der für einen jeweiligen Standard tatsächlich relevanten Patente, sowie Veröffentlichung entsprechender Informationen, um möglichst **ausgewogene Lizenzverhandlungen zwischen SEP-Inhabern und SEP-Nutzern** „auf Augenhöhe“ zu ermöglichen, insbesondere durch
 - a) Schaffung eines **zentralen Registers** und einer elektronischen Datenbank für die betreffenden Patente (Art. 4 bis 9 der VO) und
 - b) **unabhängige Essentialitätsprüfung** registrierter Patente (Art. 28 bis 33 der VO).
2. **Bestimmung und Veröffentlichung einer Gesamtlizenzgebühr** für die Nutzung eines Standards (Art. 15 bis 18 der VO), insbesondere durch ein **allen Marktteilnehmern zugängliches Verfahren**, das zu einer unverbindlichen Empfehlung für eine Gesamtlizenzgebühr seitens der Schlichter führt.
3. **Durch Schlichter** geführtes, einem **Gerichtsverfahren vorgeschaltetes Verfahren** („**FRAND-Bestimmungsverfahren**“), um zwei Verhandlungsparteien bei den Verhandlungen zum Abschluss eines Lizenzvertrags zu unterstützen und ggf. einen Einigungsvorschlag zu unterbreiten (Art. 34 bis 58 der VO).

Der VDA hat bereits seit Jahren drauf aufmerksam gemacht, dass es bei der **Lizenzierung von SEP erhebliche Marktstörungen** gibt, die insbesondere zu Lasten der Nutzer von Standards gehen. Ein Beispiel hierfür ist das **Informations-Ungleichgewicht** zwischen SEP-Lizenzgebern und Nutzern des Standards, durch das eine entsprechende **Unausgewogenheit beim Verhandeln von SEP-Lizenzverträgen** entsteht.² Das Risiko hierfür ist insbesondere dann hoch, wenn der potenzielle Lizenznehmer **aufgrund seiner Stellung in der Lieferkette** zur jeweiligen Technologie des Standards kaum über eigene Expertise verfügt. **Ziel des vorliegenden Dokumentes** ist eine tiefgehende Auseinandersetzung und Kommentierung aktueller Diskussionspunkte rund um den VO-Entwurf der Kommission unter Berücksichtigung der Position des Europäischen Parlamentes.

Eine Anwendung der VO würde gem. den vorgesehenen Übergangsbestimmungen erst 24 Monate nach Inkrafttreten erfolgen. Nachdem das EU-Parlament im Februar 2024 in seiner ersten Lesung der VO mit deutlicher Mehrheit zugestimmt hat, erachtet der VDA nun auch eine zügige Behandlung und Priorisierung der VO im Europäischen Rat für wichtig. Das **Inkrafttreten der Verordnung bis Ende des Jahres 2025** im Rahmen des EU-Gesetzgebungsverfahrens sollte aus Sicht des VDA das Ziel der beteiligten Institutionen sein, um weitere Verzögerungen zu vermeiden.

Mit Verweisen auf die VO ist in diesem Dokument der Vorschlag der EU-Kommission COM(2023) 232 final vom 27. April 2023 gemeint.

² Siehe VDA Positionspapier 2017 sowie VDA Positionspapier 2022.

3 Einrichtung eines zentralen Registers

Registrierungspflicht

Der VDA begrüßt die Einführung einer verpflichtenden Registrierung von SEPs im neuen EUIPO-Register.

Aus Sicht des VDA sind **bestehende Register nicht ausreichend**, weil sie nicht die kommerziellen Aspekte von SEPs adressieren, die jedoch zwingend zu berücksichtigen sind:

- Bei bestehenden Registern von Standardisierungsorganisationen (SDOs) wie bspw. ETSI dient die Deklaration der möglichen SEPs und die mit der Deklaration einhergehende Abgabe eines FRAND-Commitments lediglich dazu, dass die jeweilige **Lizenzbereitschaft der SDO-Mitglieder dokumentiert und der Öffentlichkeit zugänglich** gemacht wird: Somit kann ein Mitglied nicht im Nachhinein die Lizenz und damit den Zugang zur standardisierten Technologie verweigern. Hierzu werden in der ETSI-Datenbank Informationen über die deklarierten Patente und deren Patentfamilien gespeichert und zugänglich gemacht.
- Aus lizenzrechtlicher Sicht weisen die bestehenden SDO-Register weiterhin die folgenden **Einschränkungen** auf:
 - **Keine Verpflichtung zur Aktualisierung**: Da die Erklärungen vor und während der Ausarbeitung der Standards abgegeben werden, bezieht sich die Anzahl der Patente auf Technologien, die nicht zwingend in der endgültigen Norm enthalten sind. Da es zudem keine Verpflichtung zur Aktualisierung gibt, wird die Anzahl von SEPs bei der Aushandlung von SEP-Lizenzen **künstlich nach oben getrieben**, weil Lizenzgebühren für (noch) nicht relevante Schutzrechte veranschlagt werden.
 - **Verwendung von Pauschaldeklarationen**: Bei vielen SDOs wie bspw. IEEE für den WiFi-Standard (IEEE 802.11) ist keine Nennung von SEPs notwendig, es reicht eine allgemeingültige FRAND Lizenzbereitschafts-Erklärung (sog. blanket declaration) aus. Ein umfassendes SEP-Register, wie etwa bei ETSI, existiert daher nicht, wenngleich es sehr partielle einzelne SEP-Nennungen gibt. Die Deklaration kann große Teile der Portfolios abdecken, **ohne den für eine aussagekräftige Analyse erforderlichen Detaillierungsgrad** zu liefern.
 - **Keine Essentialitätsbewertung** durch Dritte: Der VDA hält die in der VO in Art. 29 vorgeschlagenen Maßnahmen zur Essentialitätsprüfung für erforderlich, insbesondere die regelmäßige, amtlich veranlasste und stichprobenhafte Prüfung der im Register des EUIPO registrierten Patente hinsichtlich ihrer Essentialität durch unabhängige Gutachter **ist** ein wichtiger Baustein.

Registrierungsanreize

Der VDA vertritt die Position, dass mit der VO starke Anreize gesetzt werden sollten, standardessentielle Patente zu registrieren. Art. 24 Abs. 2 der VO erreicht dieses Ziel, indem Ansprüche auf Lizenzgebühren und Schadensersatz nur nach Registrierung geltend gemacht werden können. Ein Aufweichen dieses Anreizes würde dazu führen, dass die **Motivation** von SEP-Inhabern zur möglichst **vollständigen Registrierung ihrer SEPs nicht mehr gegeben** und damit das übergeordnete Ziel eines aussagekräftigen, transparenten Registers gefährdet ist.

Eine **Intransparenz und Unvollständigkeit** im Register bzgl. der insgesamt tatsächlich standardessentiellen Patente pro Inhaber würde sich auch **negativ auswirken auf die Berechnung der Lizenzgebühr**, die dem jeweiligen Inhaber zustehen würde. Auch die verschiedentlich geäußerten Argumente, die Registrierung würde die SEP-Inhaber unverhältnismäßig belasten, überzeugen bei genauerer Betrachtung nicht. Spätestens mit der Entscheidung, ihre Patente durchzusetzen, analysieren Patentinhaber ihr Portfolio und die darin enthaltenen Patente.

Des Weiteren gibt der VDA zum Argument bürokratischer Überlastung im Falle der Registrierung sämtlicher SEPs zu bedenken, dass deren Anzahl sich im Vergleich zu den in bereits existierenden Datenbanken registrierten SEPs merklich reduzieren wird: Es sind nur noch jene Patente zu registrieren, die vom Patentinhaber nach der Verabschiedung des Standards auch **tatsächlich als standardessentiell eingeschätzt** werden. In Gerichtsverfahren hat sich in der Vergangenheit bereits gezeigt, dass die in SDO-Datenbanken registrierten Klagepatente nicht selten als nicht rechtsbeständig oder nicht standardessentiell befunden werden.³ Auch diverse Studien kommen zu dem Ergebnis, dass nur 20-30% aller deklarierten SEPs tatsächlich essentiell sind bzw. die Raten sogar noch geringer ausfallen können (10-20% im Falle von 5G).⁴

Vor diesem Hintergrund spricht sich der VDA dafür aus, den **Anreiz** an SEP-Inhaber für eine vollständige Registrierung standardessentieller SEPs **hochzuhalten**: die Registrierung wird vom VDA nicht nur als Voraussetzung für die Durchsetzung von Patenten gefordert, sondern auch, wie von der EU-Kommission vorgeschlagen, für die Geltendmachung von Lizenzgebühren und Schadensersatz.

4 Essentialitätsprüfungen

Die in der VO unter Art. 28 bis 33 vorgesehenen Überprüfungen der Essentialität der im Register eingetragenen Patente durch unabhängige Experten trägt wesentlich zu **verbesserter Transparenz** bei. Das gilt vor allem für die stichprobenhafte Überprüfung gemäß Art. 29 Abs. 1. Insbesondere wird dadurch dem **Problem der Überdeklarierungen wirkungsvoll begegnet**. Bei hinreichender Genauigkeit des Registers kann damit auch bestimmt werden, welchen Anteil ein Patentinhaber an allen SEPs eines Standards hat - diese Information ist wesentlich für Lizenzverhandlungen.

Für die Essentialitätsprüfungen gibt es bereits heute eine **Vielzahl qualifizierter technischer Experten**, die derartige Prüfungen für Lizenzverhandlungen oder gutachterlich für Gerichtsverfahren durchführen. Weiterhin sind einschlägige Prüfer am Europäischen Patentamt und an nationalen Patentämtern gut qualifiziert, um Essentialitätsprüfungen mit hoher Qualität durchzuführen. Eine Studie hat zudem gezeigt, dass technisch vorgebildete Wissenschaftler nach einer gewissen Trainingszeit Essentialitätsprüfungen mit signifikanter Zuverlässigkeit durchführen können.

Der VDA hält Einwände, Essentialitätsprüfungen entsprechend der VO seien unpraktikabel, für nicht nachvollziehbar.

³ *Conversant v LG*, Court of Appeal of Paris, judgement dated 16 April 2019, Case No. 15/17037, wobei jedes einzelne Klagepatent als nichtig oder nicht-essentiell bewertet wurde; siehe auch [Conversant v LG - French Court Decisions IP Case Law | 4iP Council](#).

⁴ Baron, J., Arque-Castells, P., Leonard, A., Pohlmann, T., Sergheraert, E., Empirical Assessment of Potential Challenges in SEP Licensing, European Commission, DG GROW, 2023 [Empirical-Assessment-of-Potential-Challenges-in-SEP-Licensing.pdf \(lexisnexisip.com\)](#).

Essentialitätsprüfungen von Patentpools

Patentpools bündeln die SEP-Portfolien mehrerer Patentinhaber zu einem gemeinsamen Lizenzangebot. Für die Registrierung der zur Lizenzierung angebotenen standardessentiellen Patente sind gemäß der Verordnung grundsätzlich die Patentinhaber verantwortlich. Ebenso obliegt die Essentialitätsprüfung gemäß der Verordnung dem Patentinhaber. Allerdings kann sich gemäß der VO ein Patentpool die Ergebnisse der Prüfung zu eigen machen, sofern diese bereits vorhanden sind (Art. 28 Abs. 6). Aus Sicht des VDA ist ein „**muss**“ **unerlässlich, um unnötige Doppelprüfungen** zu vermeiden.

Patentpools haben gemäß Art. 9 (c), (d) der VO die Pflicht, hinsichtlich der Vorgehensweise und der beauftragten Prüfer (Art. 9 (c), (d)) zu informieren. Es ist fraglich, ob die Ergebnisse dort vorhandener Essentialitätsprüfungen ins Register übernommen werden können, wie im Erwägungsgrund 27 vorgeschlagen. Eine entsprechende Adoption der vom Patentpool angestregten Essentialitätsprüfung durch die gemäß der VO etablierte Behörde würde unnötigen Zusatzaufwand vermeiden. Jedoch müssen Patentpools der Behörde **zweifelsfrei die Objektivität und fachliche Kompetenz** der Prüfer nachweisen können (siehe dazu auch die Ergänzungen zu Erwägungsgrund 27 und Artikel 29 (4a) in der verabschiedeten EU-Parlamentsposition vom 28.02.2024). Sofern das Kompetenzzentrum berechtigte Zweifel an der Richtigkeit der Prüfung oder der Objektivität der Prüfer hat, muss eine eigenständige Prüfung durch das Kompetenzzentrum erfolgen.

5 Gesamtlizenzgebühr für SEP

Bestimmung einer Gesamtlizenzgebühr (Art. 15 bis 18)

Eine der wesentlichen oben genannten Säulen des VO-Vorschlags, die **maßgeblich zur Verbesserung der Situation beiträgt**, ist die Bestimmung einer Gesamtlizenzgebühr gemäß der Art. 15 bis 18.

Für die **Bestimmung einer Gesamtlizenzgebühr** für einen Standard gibt es **unterschiedliche Modelle**. Im Anhang des **Berichts der von der EU-Kommission eingesetzten Expertengruppe** gibt es dazu eine ausführliche Darstellung und Übersicht.⁵

Die schwierige und häufig kontrovers diskutierte Aufgabe besteht dabei im Grunde nicht darin, die erforderlichen Informationen zu ermitteln, sondern sich unter den Beteiligten auf eine **Methode zur Bestimmung der Lizenzgebühr** zu einigen.

Die VO zielt nicht darauf ab, die für die Bestimmung einer Gesamtlizenzgebühr erforderlichen Informationen (Eingangsgrößen) zu ermitteln. Vielmehr konzentriert sie sich darauf, eine **unverbindliche Gesamtlizenzgebühr** zu **bestimmen** und zu **veröffentlichen**. Diese kann **einseitig durch jeweilige SEP-Inhaber** festgelegt werden (Art. 15-17) oder nach Art. 18 durch ein **offenes, durch Schlichter geführtes Verfahren**. Dieses ist **für beide Gruppen** von Marktteilnehmern, nämlich SEP-Inhaber/Lizenzgeber und Standardnutzer/Lizenznehmer **zugänglich**.

⁵ <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45217/attachments/1/translations/en/renditions/native>.

Abgrenzung Art. 15 bis 17 gegenüber Art. 18

Während an Verfahren gemäß Art. 15 bis 17 nur SEP-Lizenzgeber teilnehmen können, sieht Art. 18 vor, dass sowohl SEP-Lizenzgeber als auch Nutzer bzw. potentielle Nutzer des Standards beteiligt sind.

Betreffend die Art. 15 bis 17 gibt es nach Auffassung des VDA kaum einen Anreiz für SEP-Inhaber, eine Erklärung gemäß Art. 15 abzugeben bzw. ein Verfahren nach Art. 17 zu initiieren. Dazu tragen auch die **relativ kurzen Fristen** von 90 bzw. 120 Tagen gemäß Art. 15 Abs. 3 bzw. Art. 17 Abs. 2 bei.

Mangels eines Anreizes für SEP-Inhaber ist kaum zu erwarten, dass von den Möglichkeiten nach Art. 15 bis 17 regelmäßig Gebrauch gemacht wird. Insofern werden diese Regelungen nach Einschätzung des VDA **eher wenig Wirkung** entfalten. Wenn überhaupt, würden SEP-Inhaber über die vorgeschlagenen Regelungen **einseitig Maximalforderungen** abgeben, um ihre spätere Verhandlungsposition in Lizenzverhandlungen zu optimieren, zumal es **in der VO kein Regulativ** gibt, dies nicht zu tun.

Andererseits können Verfahren gemäß Art. 15 bis 17 nach Auffassung des VDA **im Grunde ähnlich** gesehen werden wie Verfahren bei der **Bildung von Patentpools**, bei denen der Pool-Administrator auf Basis der jeweiligen Angaben der SEP-Inhaber eine **Lizenzgebühr für die mit dem Pool auslizenzierten Patente** bestimmt. **Je mehr SEP-Inhaber an dem Pool teilnehmen und je höher der dadurch abgedeckte Anteil relevanter SEPs an allen SEPs des Standards ist, desto eher** kommt eine **Pool-Lizenzgebührenrate einer Gesamtlizenzgebühr für alle SEPs des Standards nahe**.

Da Patentpools im Rahmen der EU-Leitlinien zu Technologietransfer-Vereinbarungen (2014/C 89/03) gewisse Handlungsspielräume haben, sollte eine Bestimmung der Gesamtlizenzgebühr im Rahmen der Art. 15 bis 17 der VO **kartellrechtlich zulässig** sein.

Der VDA schlägt vor, die in **Art. 17 Abs. 1** vorgesehene **Schwelle von 20%** für den Anteil der von den Antragstellern gehaltenen SEPs an allen SEP des Standards zu streichen: Eine entsprechende Bestimmung des zu berücksichtigenden, kollektiven Anteils der entsprechenden SEPs kann in der Regel **erst zu einem deutlich späteren Zeitpunkt hinreichend gut erfolgen**, als es die relativ kurze Frist zur Abgabe der Meldung in Art. 17 Abs. 2 erlaubt. Die Schwelle ist damit im Sinne der möglichst frühzeitigen Bestimmung einer Gesamtlizenzgebühr **unpraktikabel**.

Außerdem schlägt der VDA vor, dass **die in den Art. 15 Abs. 3, Art. 17 Abs. 2 und Art. 18 Abs. 2 genannten Fristen gestrichen oder zumindest deutlich verlängert** werden. Dadurch könnte **späteren Entwicklungen seitens der Technologie und/oder des jeweiligen Marktes** durch entsprechende weitere Verfahren **flexibler Rechnung getragen** werden.

Art. 18 zur Ermittlung einer nicht bindenden Expertenschätzung für die Gesamtlizenzgebühr könnte hingegen zu einer zwar unverbindlichen, aber zumindest groben Richtgröße für die Gesamtlizenzgebühr führen. **Im Idealfall wäre diese für SEP-Inhaber und SEP-Nutzer akzeptabel** und erleichtert zumindest **Einigungen auf eine FRAND Lizenzgebühr im Rahmen von Lizenzverhandlungen** oder im Rahmen der FRAND-Bestimmung und Gerichtsverfahren.

Vorteile des Verfahrens gemäß Art. 18

Seitens des VDA ist das Verfahren gemäß Art. 18 im Vergleich zu den Verfahren gemäß Art. 15 bis 17 besser geeignet, um gegenüber dem Status quo faire Verhandlungen zwischen SEP-Lizenzgebern und Nutzern des Standards „auf Augenhöhe“ zu fördern. Dabei kommen insbesondere folgende Aspekte positiv zum Tragen:

- 1) Es werden die **Interessen beider Gruppen** von Marktteilnehmern (SEP-Lizenzgeber und Nutzer des Standards) **berücksichtigt**. Dies wird zu einer **hohen Akzeptanz** der so bestimmten Gesamtlizenzgebühr bei beiden Marktteilnehmer-Gruppen führen. Bei einem derart ausgewogenen Verfahren ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese **Gesamtlizenzgebühr fair und angemessen** ist, deutlich höher als im Fall einer nur einseitig durch SEP-Inhaber gemäß Art. 15 bis 17 der VO oder von einem Patentpool bestimmten Gebühr.
- 2) Die Gesamtlizenzgebühr wird durch (mehrere) unabhängige Schlichter bestimmt. Auch dies **begünstigt** das Ergebnis einer **wirklich** fairen und angemessenen (**FRAND**) **Lizenzgebühr**.
- 3) Der Wert ist **öffentlich verfügbar**. Dadurch kann von jedem, der ein mit dem Standard konformes Produkt entwickeln oder auf den Markt bringen will, **frühzeitig** eine **deutlich verlässlichere Produktkostenplanung** durchgeführt werden als im Status quo. Das gilt selbst für den Fall, dass die so bestimmte Gesamtlizenzgebühr unverbindlich ist. Diese **rechtliche und wirtschaftliche Planungssicherheit** bei der Erstellung entsprechender Geschäftspläne ist insbesondere für KMUs bei der Beschaffung von Kapital relevant.
- 4) Die verlässliche Produktkostenplanung fördert auch die Entwicklung und **Verfügbarkeit neuer, innovativer Produkte**. Dadurch wird eine **Vielfalt an standardkonformen Produkten bereitgestellt**, ohne dass der Standard als solcher wettbewerbsdifferenzierend ist. Mit der Menge an neuen Produkten steigen auch die Verwertungsmöglichkeiten, respektive das Potential für die jeweiligen SEP-Inhaber, zusätzliche Lizenzeinnahmen zu generieren.
- 5) Mit der **Veröffentlichung des Gesamtlizenzgebührenwertes** werden auch **faire Wettbewerbsbedingungen** gefördert im Hinblick auf Produkte, die den Standard nutzen, weil der Wert allen Wettbewerbern gleichermaßen als Referenz verfügbar ist. Damit können auch **gerichtliche Auseinandersetzungen vermieden** und stattdessen die **eingesparten Ressourcen für Investitionen in Forschung sowie in die Entwicklung und Herstellung neuer innovativer Produkte** genutzt werden.
- 6) Der so bestimmte Wert für eine Gesamtlizenzgebühr ist **unverbindlich**. Dadurch kann er sowohl in Gerichtsverfahren als auch in bilateralen Verfahren als gutachterliche Meinung verwendet werden. Falls das Gericht bzw. die Parteien z.B. zu der Auffassung kommen, dass im Verfahren gem. Art. 18 nicht alle relevanten Informationen angemessen berücksichtigt wurden, **kann** in diesen Verfahren durchaus ein **anderer Wert** verwendet werden.
- 7) Das Verfahren gemäß Art. 18 ist sämtlichen Marktteilnehmern zugänglich, also SEP-Lizenzgebern und (potentiellen) Nutzern des Standards. Insoweit dürften sich bei dieser Variante zur Bestimmung einer Gesamtlizenzgebühr **noch weniger kartellrechtliche Problemstellungen** ergeben als bei den Verfahren gemäß Art. 15 bis 17, die den bei Patentpools üblichen Verfahren ähnlich sind.

Aus Sicht des VDA hat die Planungssicherheit für SEP-Lizenzgebühren sehr hohe Priorität. Hinsichtlich Erwägungen, dass die Gesamtlizenzgebühr von **Entwicklungen des Marktes abhängig** sein müsste, bietet die VO durchaus **Flexibilität**: Die vorgesehene Regelung schließt nicht aus, dass Verfahren zur Gesamtlizenzgebührenbestimmung für einen Standard mehrfach durchgeführt werden. Vorstellbar ist in diesem Zusammenhang insbesondere, dass die Gesamtlizenzgebühr eines Standards im Laufe der Zeit angemessen reduziert wird, soweit zugehörige SEP abgelaufen sind.

Zusammenwirken von Gesamtlizenzgebühr und FRAND

Bestimmung

Ein veröffentlichter Wert für eine Gesamtlizenzgebühr, selbst wenn dieser nur unverbindlich ist, kann Parteien beim Zustandekommen von Lizenzverträgen **maßgeblich unterstützen**. Diese Transparenz kann insbesondere dazu führen, dass **Verträge zügiger geschlossen werden** als im Status quo, weil wirtschaftliche Betrachtungen für den Verhandlungserfolg eine maßgebliche Rolle spielen. Ein Wert für eine Gesamtlizenzgebühr kann zumindest einen ersten Anhaltspunkt für wirtschaftliche Bewertungen geben, an denen sich Parteien orientieren können. Das gilt insbesondere für den Fall, dass er in einem ausgewogenen Verfahren gemäß Art. 18 bestimmt worden ist.

Die Anzahl **aller Registrierungen** zu einem Standard **repräsentiert die Gesamtheit aller SEPs** des Standards relativ gut. Setzt man diese Anzahl zur Anzahl der **Registrierungen eines Inhabers** ins Verhältnis und berücksichtigt dabei die jeweiligen Ergebnisse der **Essentialitätsprüfungen** (insbesondere die zufallsgesteuerten, jährlichen Prüfungen gemäß Art. 29 Abs. 1 S. 1 der VO), so kann eine **vernünftige Abschätzung** erfolgen, wie hoch der Anteil der tatsächlich essentiellen („truly essential“) Patente des Inhabers an der Gesamtheit aller SEP des Standards ist. Dadurch kann in Verbindung mit dem veröffentlichten Wert der **Gesamtlizenzgebühr** mittels des sogenannten „top-down“ **Ansatzes** eine entsprechende, angemessene Lizenzgebühr für den einzelnen Inhaber bestimmt werden. Diese Werte können auch in einem **FRAND-Bestimmungsverfahren** von den jeweiligen Experten als objektive Informationsquellen verwendet werden.

Gleichermaßen ist die Ermittlung einer Gesamtlizenzgebühr (Art. 18) ein wichtiger Input, um eine Pool-Lizenzgebühr festzulegen: Für diese Gebühr ergibt sich ein angemessener Schätzwert aus dem (anhand der Essentialitätsprüfungen geschätzten) Anteil der SEPs, die vom Angebot des Patentpools umfasst sind, am Gesamt-SEP-Bestand des Standards („stack“).

Verfügbarkeit von Gutachtern und Schlichtern

Im Bereich der Lizenzierung von SEP wurden seit bereits ca. 20 Jahren eine Vielzahl von Lizenzverträgen geschlossen und Streitigkeiten vor Gericht ausgetragen, an denen Rechtsanwälte, Patentanwälte, Wissenschaftler, insbesondere Wirtschaftswissenschaftler, sowie andere Marktexperten beteiligt waren. Es gibt daher aus Sicht des VDA eine **ausreichend große Anzahl geeigneter Experten**, die für die Funktion als Schlichter/Gutachter bei der verantwortlichen Behörde (EUIPO) ausreichend qualifiziert sind. Langfristig erscheint es daher realistisch, dass auch innerhalb der Behörde entsprechendes Know-how aufgebaut wird, vergleichbar mit der am Deutschen Patent- und Markenamt eingerichteten Schiedsstelle für Arbeitnehmererfinder-Auseinandersetzungen (§§ 28 und 29 des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen).

Daher hält der VDA die **in den Art. 17, 18 und 34 ff. der VO vorgesehenen Maßnahmen für praktikabel und mit vertretbarem Aufwand umsetzbar.**

Vorschlag zum Gremium von drei Schlichtern

Art. 18 Abs. 6 sieht eine Regelung zur Anzahl hinzugezogener Schlichter vor: Wenn Nutzer des Standards das Verfahren zur Bestimmung der Gesamtlizenzgebühr in Gang setzen, muss eine **Marktanteilsschwelle** in Höhe von **10% in der EU** überschritten werden, damit ein Gremium von drei Schlichtern (conciliators) statt eines einzelnen Schlichters für das Verfahren eingesetzt werden kann.

Angesichts der erheblichen Tragweite, die eine veröffentlichte Gesamtlizenzgebühr haben kann, und der unter Umständen sehr divergenten Beiträge der jeweiligen Parteien, wäre das Einsetzen des dreiköpfigen **Gutachtergremiums unabhängig von Beteiligungsschwellen** angebracht. Aus Sicht des VDA würde ein solcher Schwellenwert darüber hinaus zu einem unnötigen bzw. **unverhältnismäßig hohen bürokratischen Aufwand seitens der Behörde (EUIPO) führen, jeweilige relevante Märkte und entsprechende Marktanteile von Antragstellern zu bestimmen.** Dieser Aufwand stünde nach Überzeugung des VDA in keinem angemessenen Verhältnis zu der erzielten Wirkung, nämlich **lediglich einer gewissen Einsparung bei den Gutachterkosten**, zumal das FRAND-Verfahren nur ca. neun Monate dauert. Außerdem dürfte ein Verfahren, das durch **drei Schlichter** geführt wurde, zu **deutlich mehr Akzeptanz bei Marktteilnehmern** führen als ein Verfahren, das nur von einem Schlichter geführt wurde.

Für den Fall, dass SEP-Inhaber das Verfahren zur Bestimmung der Gesamtlizenzgebühr anstoßen, sieht Art. **18 Abs. 6** auch vor, dass diese **mindestens 20% aller SEPs des Standards** halten müssen, damit ein Gremium von drei Schlichtern eingesetzt wird. Auch diese Vorschrift kann aus Sicht des VDA zu einem **unverhältnismäßig hohen bürokratischen Aufwand** seitens der Behörde (EUIPO) führen, aus denselben Gründen wie zuvor hinsichtlich der Bestimmung von Marktanteilen von Antragstellern beschrieben. Auch hier gilt, dass eine mittels eines einzigen Schlichters bestimmte Gesamtlizenzgebühr deutlich weniger Akzeptanz im Markt finden wird als eine durch drei Gutachter bestimmte. Diese **Abschwächung der Referenzwirkung** steht in keinem angemessenen Verhältnis zum Ergebnis einer dadurch möglicherweise erreichbaren, **relativ geringfügigen Einsparung von Gutachterkosten.**

Der VDA fordert daher, den **Art 18 Abs. 6** in der Weise **zu vereinfachen**, dass **sämtliche Bedingungen für das Einsetzen eines dreiköpfigen Expertengremiums gestrichen** werden.

6 FRAND-Bestimmungsverfahren

Das FRAND-Bestimmungsverfahren ist aus Sicht des VDA eine **wesentliche Säule der VO.** Mit der VO wird die Möglichkeit für eine kostengünstige und kompetente sowie unabhängige Stelle geschaffen, die einen Vorschlag für einen FRAND-Lizenzvertrag herausarbeiten kann. Dies eröffnet die Möglichkeit einer fundierten FRAND-Bestimmung im Sinne einer Drittbestimmung gemäß dem EuGH-Urteil im Fall Huawei v. ZTE.⁶

⁶ Siehe EuGH, 16.7.2015, C-170/13, WRP 2015, 1080 – Huawei/ZTE.

Anders als in Rechtsräumen wie z.B. USA, UK und China wird in Verfahren in Deutschland und der EU der Betrag einer angemessenen **Lizenzgebühr bislang von den Gerichten nicht festgelegt**. Vielmehr legen deutsche Gerichte im Zusammenhang mit einem Unterlassungsanspruch den Schwerpunkt auf die Lizenzwilligkeit des Nutzers. Eine solche wird selbst dann verneint, wenn der Nutzer oder Zulieferer bereits auf die Bestimmung einer angemessenen Lizenzgebühr geklagt, Gegenangebote abgegeben und Sicherheiten geleistet hat.⁷ Spätestens mit der **Einführung des neuen europäischen Einheitsgerichts (UPC)** haben sich die **Auswirkungen** eines Unterlassungsanspruchs für Nutzer **erheblich verschärft**, weil sie sich auch auf das Territorium der (derzeit) 17 Staaten erstrecken, die an dem neuen EU-Patentsystem teilnehmen.

Hinsichtlich des **vorgeschalteten FRAND-Bestimmungsprozesses** möchte der VDA auf die Ausführungen der drei Münchner Richter – Axel Walz, Sebastian Benz und Tobias Pichlmaier – hinweisen. Die drei Richter legen **Vorteile und Möglichkeiten** dar, die eine obligatorische Schlichtung in SEP-Streitigkeiten mit sich bringen könnte, und begrüßen dementsprechend eine außergerichtliche Bestimmung einer angemessenen Lizenzgebühr.⁸

Als **Methode zur Bestimmung einer angemessenen Lizenzgebühr** existieren bereits verschiedene Ansätze. Beispielhaft können die folgenden genannt werden (darüber hinaus existieren auch noch weitere):

- Festlegung aufgrund der zur Generierung der Erfindungen und SEP erforderlichen Aufwände (cost based),⁹
- Festlegung auf Basis des konkreten technischen Mehrwertes der den SEP zugrundeliegenden Erfindungen,¹⁰
- In USA greifen Gerichte zur Bestimmung der „Angemessenheit“ einer Lizenzrate auf die sog. Georgia-Pacific Factors zurück, wobei drei wesentliche Aspekte berücksichtigt werden (Bedeutung der patentierten Erfindung für das Produkt, branchenübliche Lizenzraten ähnlicher Erfindungen und sachverständige Einschätzung des Patentwertes).¹¹

In anderen Veröffentlichungen der EU-Kommission finden sich weitere Ansätze.¹²

Im Sinne der VO findet die FRAND-Bestimmungsphase **vorgerichtlich** statt, so dass **Verhandlungen auf Augenhöhe und ohne Unterlassungsdruck** ermöglicht werden. Vor dem

⁷ Siehe LG München I, Endurteil v. 30.09.2020 – 21 O 3891/19; LG Mannheim Urteil v. 18.08.2020 - 2 O 34/19; [FOSS Patents: Fourth patent injunction against Daimler in 11 weeks as Munich I Regional Court sides with Nokia in 3G SEP infringement case sowie 19-07-23 Amended Continental v. Avanci Complaint | PDF | High Speed Packet Access | 3 Gpp \(scribd.com\)](#).

⁸ Walz/Benz/Pichlmaier: Obligatorische Schlichtung bei FRAND-Streitigkeiten (Teil 1) GRUR 2022, 446 ff.; Walz/Benz/Pichlmaier: Obligatorische Schlichtung bei FRAND-Streitigkeiten (Teil 2) GRUR 2022, 513 ff.

⁹ Siehe IAS 38, veröffentlicht vom International Accounting Standards Board, übernommen durch die Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 der Kommission vom 3. November zur Übernahme bestimmter internationaler Rechnungslegungsstandards gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates, ABl.EU L320, S. 1 vom 29. November 2008.

¹⁰ Siehe 2017, COM(2017) 712 final eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0712, p. 6 "clear relationship to the economic value of the patented technology...".

¹¹ FINAL SUBMISSION FORMAT INSTRUCTIONS FOR PROCEEDINGS OF BUSINESS AND INFORMATION: PLEASE READ CAREFULLY (buscom-press.com)

¹² Siehe: Final report from the Expert Group on Intellectual Property Valuation - Publications Office of the EU (europa.eu); "Contribution to the Debate on SEPs" by Group of Experts on Licensing and Valuation of Standard Essential Patents: <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45217/attachments/1/translations/en/renditions/native>, Chapter 4. [Final report from the Expert Group on Intellectual Property Valuation - Publications Office of the EU \(europa.eu\)](#); sowie: Friedl/Ann Entgeltberechnung für FRAND-Lizenzen an standardessen-ziellen Patenten GRUR 2014, 948 ff., "A cost-based approach for calculating royalties for standard-essential patents (SEPs)", veröffentlicht am 29.06.2018. Downloadbar unter <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jwip.12104>; "Bemessungsgrundlagen für FRAND-konforme SEP-Lizenzentgelte – Warum der Blick auf Kosten wichtig ist!" Mitt. April 2021, 145 ff. Downloadbar unter <https://mediatum.ub.tum.de/doc/1609873/1609873.pdf>.

Hintergrund der hohen Anzahl an Verschwiegenheitsverpflichtungen im Zusammenhang mit der Lizenzierung von SEPs, erwartet der VDA, dass eine unparteiische dritte Stelle insbesondere die Möglichkeit haben wird, **Einblick in bereits existierende Lizenzverträge** zu erhalten und somit die Transparenz und Expertise zum Zwecke einer fundierten FRAND-Bestimmung zu erhöhen.

Im Zuge eines fundiert transparenten FRAND-Bestimmungsverfahrens, bei dem beide Parteien einen neutralen unparteiischen Schlichter mit den notwendigen Informationen unterstützen, kann eine **gerichtliche Auseinandersetzung im Idealfall komplett vermieden** werden. Anderenfalls kann der vorgerichtliche unparteiische Vorschlag eines Schlichters zur FRAND-Bestimmung auch der Strukturierung in einem möglichen späteren Gerichtsverfahren dienen und die Rechtsfindung erleichtern und beschleunigen.

Anreize zur aktiven Beteiligung der Parteien

Das **Ziel ausreichender Transparenz** kann nur erreicht werden, wenn die Parteien die erforderlichen Erklärungen abgeben und **Dokumente zur Verfügung stellen**, deren Kenntnis für die FRAND-Bestimmung nützlich ist und die einer der Parteien zugänglich sind. Die FRAND-Bestimmung sollte daher mit einer **Pflicht zur Verfahrensförderung** verbunden sein, beispielsweise in der VO oder mit einer Verfahrensordnung.

Die Pflicht zur Verfahrensförderung sollte **auch Informationen umfassen**, die die Argumentation einer der Parteien stützen, aber **nur der anderen Partei zugänglich** sind. Die Möglichkeit dazu bietet der derzeitige Art. 48 Abs. 1 VO, wonach eine Partei oder der Schlichter die andere Partei auffordern kann, Dokumente zur Verfügung zu stellen.

Darüber hinaus sollten **Anreize** dafür gesetzt werden, dieser Aufforderung nachzukommen und das Verfahren entsprechend **zu fördern**. Einen Anknüpfungspunkt bietet Erwägungsgrund 39 der VO. Für den Fall, dass sich eine Partei nach der Bestellung des Gremiums der drei Schlichter nicht an der FRAND-Bestimmung **beteiligt oder behindert** (siehe Erläuterungen zu Titel VI in Abschnitt 5 der vorangestellten Begründung der VO), kann die andere Partei die Beendigung des Verfahrens beantragen oder verlangen, dass der Schlichter eine Empfehlung für eine FRAND-Bestimmung auf der Grundlage der Informationen abgibt, die er bewerten kann.

Die Weigerung, Dokumente vorzulegen, sollte in Abhängigkeit von den Umständen des Einzelfalles als solche Behinderung des Verfahrens bewertet werden können. Dem Argument, dass z.B. bestehende Lizenzverträge nicht herausgegeben werden können, weil der Schlichter aufgrund von Geheimhaltungsklauseln in den Verträgen nicht explizit zur Einsichtnahme autorisiert ist, kann in der Praxis unkompliziert begegnet werden, indem bspw. die Zustimmung der Vertragsparteien eingeholt wird, zumal es sich beim Schlichter um einen neutralen Dritten handelt, der die Geheimhaltungsinteressen erfüllen kann. In jedem Fall sollte **dokumentiert werden, dass Dokumente nicht vorgelegt wurden** – trotz Aufforderung und angemessener Berücksichtigung von Geheimhaltungsinteressen (siehe Art. 54 Abs. 3 VO).

Das Verfahren wird mit der verbleibenden Partei fortgesetzt und zum Abschluss gebracht. Für den Fall, dass beide Parteien aus dem FRAND-Verfahren ausscheiden, sollte das Verfahren ohne Beteiligung der Parteien abgeschlossen werden.

FRAND-Verpflichtung von Patentpools

Für Patentpools werden durch die VO **zusätzliche Informationspflichten** aufgestellt (Art. 9 Abs. 1) und ein Kontrollsystem installiert (Art. 9 Abs. 1a und 1b). Die Auswirkungen dieser Regelungen und der VO insgesamt auf Patentpools bewertet der VDA wie folgt:

Zunächst ist zu bemerken, dass **Patentpools natürlich allen Pflichten zu folgen haben, die für Patentinhaber** durch die VO auferlegt werden. Im Folgenden werden nur die darüber hinaus gehenden Auswirkungen auf das Wirken von Patentpools besprochen. Der VDA fordert, in der VO eine **konkrete Regelung zur FRAND-Verpflichtung für Pools** vorzusehen, da ansonsten das Risiko besteht, dass Pools die FRAND-Verpflichtungen von SEP-Inhabern nicht erfüllen. Außerdem muss gewährleistet sein, dass Patent-Pools auf Antrag gem. Art. 34 VO eines Lizenzinteressierten ein FRAND-Bestimmungsverfahren durchlaufen.

(i) Transparenz:

Um **Transparenz** zu gewährleisten, sollen Patentpools gemäß Art. 9 der VO vollständige Informationen zu den standardessentiellen Patenten im Pool, den Nachweisen, den Lizenzgebühren für unterschiedliche Lizenzprodukte, den Lizenzgebern und Lizenznehmern etc. zur Verfügung stellen. Dies soll das Vertrauen der Lizenznehmer und Lizenzgeber in das Lizenzangebot des Pools stärken. Derzeit ist diese Transparenz nicht in allen Fällen gegeben.¹³ Der VDA begrüßt insofern die vorgesehene Regelung der VO hinsichtlich Transparenz und hält sie für ausgewogen.

(ii) Validierung der FRAND-Konformität eines Pool-Lizenzangebotes

Das Zusammenspiel von Gesamtlizenzgebühr und FRAND-Konformität wurde bereits oben behandelt. Weiterhin ist es hilfreich, das Ergebnis einer etwaigen **FRAND-Bestimmung**, die zum selben Standard durchgeführt wird, mit dem entsprechenden **Pool-Lizenzangebot zu vergleichen**, um die FRAND-Konformität des Pool-Lizenzangebotes zu validieren. Somit kann aus Sicht des VDA durch das Zusammenspiel zwischen Bestimmung einer Gesamtlizenzgebühr, FRAND-Bestimmung und der Betrachtung von Pool-Lizenzangeboten besser sichergestellt werden, dass die Lizenzierung von standardessentiellen Patenten für einen Standard durch einen Patentpool den Grundsätzen der FRAND-Lizenzierung entspricht.

Einschränkung patentrechtlicher Ansprüche

Die Durchsetzung sämtlicher patentrechtlicher Ansprüche sollte wie in der VO vorgeschlagen nur dann möglich sein, wenn der Durchsetzung ein FRAND-Bestimmungsverfahren vorangeht. Diese Voraussetzung sollte nicht auf lediglich solche patentrechtlichen Ansprüche beschränkt werden, die kartellrechtlich problematisch sind, wie der Unterlassungsanspruch, jedoch nicht die Geltendmachung von Schadensersatz- und Auskunftsansprüchen: Dies hätte zur Konsequenz, dass – parallel zum außergerichtlichen FRAND-Verfahren – vollständige gerichtliche Verfahren zur Verletzung und Rechtsbeständigkeit der SEPs durchgeführt werden könnten.

Im Folgenden wird ausgeführt, warum der VDA den Vorschlag der EU-Kommission für ein **dem Gerichtsverfahren vorgelagertes FRAND-Bestimmungsverfahren** (Art. 34 Abs. 1) und die Aussetzung nationaler Gerichtsverfahren bis zum Abschluss des FRAND-Bestimmungsverfahrens als **zielführend und angemessen** bewertet.

¹³ [Letter to Avanci signed by KAMA20240703 \(004\).pdf \(vda.de\)](#).

Basierend auf den Erfahrungen der VDA-Mitglieder initiieren SEP-Inhaber zunächst **außergerichtliche Verhandlungen**, die sich häufig ohnehin bereits länger als die durch die VO vorgeschriebene Dauer von neun Monaten erstrecken. Insoweit stellt der Vorschlag der VO **keinen wesentlichen zusätzlichen Zeitaufwand** oder nennenswerte Benachteiligung von SEP-Inhabern gegenüber dem Status quo dar. Zudem können in einem etwaigen nachgeschalteten Gerichtsverfahren Ergebnisse aus einem FRAND-Bestimmungsverfahren effizient wiederverwendet werden und damit im Gerichtsverfahren wiederum Zeit eingespart werden.

Die zeitgleiche Durchführung von Gerichtsverfahren zu Fragen der Verletzung und Rechtsbeständigkeit **würde dem Sinn und Zweck des durch die VO** intendierten außergerichtlichen FRAND-Bestimmungsverfahrens widersprechen. Mit dem FRAND-Bestimmungsverfahren sollen SEP-Gerichtsverfahren und die damit verbundenen erheblichen Kosten, die immerhin ein wesentlicher Auslöser für die VO waren, mindestens reduziert werden. **Parallele Gerichtsverfahren wären dem gegenüber nicht ressourceneffizient** und außerdem als Störfaktor zu betrachten, weil das außergerichtliche FRAND-Bestimmungsverfahren mit lediglich neun Monaten zeitlich sehr anspruchsvoll ist und volle Konzentration und aktive Beteiligung aller Parteien erfordert.

Im Ablauf des normalen Gerichtsverfahrens wird eine Unterlassung typischerweise nicht innerhalb der 9-Monatsfrist ausgesprochen (dies betrifft auch die schnellen Verfahren vor dem UPC). Andererseits kann der SEP-Inhaber den **Unterlassungsanspruch** im Zuge einer Klageerweiterung jederzeit (und damit auch zum Ende der 9-monatigen FRAND-Verhandlungsphase) **unmittelbar geltend machen**. Vom Ergebnis her betrachtet, ist es damit irrelevant, ob der Antrag auf Unterlassung zum Beginn des Verfahrens oder nach Ablauf der 9-monatigen FRAND-Bestimmungsphase gestellt wird. Mit einer Regelung, vorangehende FRAND-Bestimmungsverfahren nur für die Durchsetzung von Unterlassungsansprüchen vorauszusetzen, würde sich an der derzeitigen problematischen Situation nichts ändern, weil der **Unterlassungsdruck bereits im 9-monatigen FRAND-Prozess für den SEP-Nutzer allgegenwärtig** wäre.

Auch stellt sich die Analyse der FRAND-Argumente seitens des Gerichts zeitlich als sehr herausfordernd dar. Unter Berücksichtigung des normalen Ablaufs eines deutschen oder UPC-Patentverletzungsprozesses bleibt dem Gericht nach der Analyse der Nichtigkeits- und Verletzungsargumente nicht mehr **ausreichend Zeit, um sich mit den Argumenten bezüglich der FRAND-Gemäßheit auseinanderzusetzen**. Aus diesem Grund könnte eine Situation entstehen, in der sich der Nutzer gezwungen sieht, den Schlichterspruch zu akzeptieren, obwohl er berücksichtigungswürdige Einwände gegen die FRAND-Gemäßheit des Schlichtervorschlags hat. Aufgrund der bisher seitens einiger deutscher Gerichten gelebten Anforderungen an die Lizenzwilligkeit des Nutzers könnten diese **befürchten, bei Nichtannahme** des Schlichterspruchs vom Gericht als **nicht lizenzwillig** angesehen zu werden, wie es z.B. bei deutschen Gerichten ohne vollständige FRAND-Prüfung der Fall ist.¹⁴ Diese **Praxis wurde bereits von der Europäischen Kommission** in ihrem Amicus Curiae Brief im Verfahren HMD Global Oy gegen VoiceAge EVS GmbH & Co. KG am OLG München **kritisiert**.¹⁵

Der VDA ist daher zu der Überzeugung gekommen, dass das von der VO intendierte **Ziel, eine nicht unter Unterlassungsdruck stehende außergerichtliche FRAND-Bestimmung** zu ermöglichen, nur erreicht werden kann, wenn das FRAND-Bestimmungsverfahren zwingend einer gerichtlichen Durchsetzung sämtlicher Ansprüche vorausgeht. Die bestehende Regelung des VO-Vorschlags sollte nicht geändert werden.

¹⁴ Siehe [Neue Hinweise des Landgerichts München I zum FRAND-Einwand in Patentverletzungsverfahren | BAR-DEHLE PAGENBERG](#).

¹⁵ Stellungnahme der Europäischen Kommission, siehe [66e0bd63-36da-4b27-9eef-70602a8c7be2_en \(europa.eu\)](#).

7 Anwendungsbereich des VO-Vorschlags

Die Wirksamkeit der Maßnahmen hängt maßgeblich davon ab, dass der **Anwendungsbereich der VO angemessen** gestaltet ist. Zwei Aspekte sind nach der VO maßgeblich dafür, was in den Anwendungsbereich fällt: Zum einen sind es die Kriterien „**difficulties or inefficiencies**“, die mit der **Lizenzierung verbunden sind** und nachteilig auf das Funktionieren des gemeinsamen Marktes wirken können (Art. 1 Abs. 3, 4 VO). Zum anderen ist es der **Zeitpunkt, zu dem ein Standard veröffentlicht** wurde. Grundsätzlich werden Standards aus dem Anwendungsbereich ausgeschlossen, die bereits vor dem Inkrafttreten der VO verabschiedet wurden, Art. 1 Abs. 4 VO. Mit dieser Definition könnte die **Wirksamkeit der VO beeinträchtigt** werden: Es fallen nämlich auch solche Standards zunächst aus dem Anwendungsbereich, deren Lizenzierungspraxis seit geraumer Zeit **streitträchtig ist und wesentlich dazu beigetragen hat, den Bereich der SEP-Lizenzierung auf europäischer Ebene zu regeln**. Der VDA möchte zu diesen Aspekten folgendes anregen:

1) Definition von „difficulties or inefficiencies“: Beide Kriterien sind derzeit in der VO **nicht legaldefiniert**. Als Kriterium ungeeignet wäre eine Orientierung an der Anzahl abgeschlossener Lizenzverträge. Aus Sicht des VDA lässt sich daraus gerade nicht die Schlussfolgerung ziehen, die Lizenzierung in diesem Bereich erfolge unproblematisch. Lizenzverträge kommen in vielen Fällen erst unter dem Druck eines drohenden Unterlassungsanspruchs zustande, sodass daraus nicht automatisch auf allgemein vom Markt anerkannte Lizenzbedingungen geschlossen werden kann¹⁶. Allein die **Tatsache, dass es bereits zu gerichtlichen Auseinandersetzungen gekommen ist, zeigt die Streitbefangenheit eines Bereichs**. Eine dennoch gewährte Ausnahme derartiger Standards würde den Zweck der Verordnung aushebeln.

Die Verordnung sollte daher für den Fall mindestens einer gerichtlich anhängigen Klage eindeutig regeln, dass eine **Ausnahme bezüglich des betroffenen Standards gemäß Art. 3 Abs. 3 und 4 nicht erfolgen darf** oder eine bereits erteilte Ausnahme nachträglich zu entziehen ist. Es sollte jedenfalls sichergestellt werden, dass die VO für solche Standards angewandt wird, bei denen es in der Vergangenheit zu gerichtlichen Auseinandersetzungen gekommen ist oder bei denen Lizenzgeber und Lizenznehmer im Wesentlichen aus unterschiedlichen Branchen stammen; ein prominentes Beispiel dafür ist der Einsatz von „Wireless Communication“-Technologie (s. Erwägungsgrund 4 sowie Erwägungsgrund 4a wie vom Europäischen Parlament verabschiedet) in der Automobilindustrie.

2) Zeitpunkt, zu dem ein Standard veröffentlicht wird: Bestehende Standards fallen derzeit nicht in den Anwendungsbereich der VO. Mit dem Instrument eines delegierten Rechtsaktes soll zukünftig geprüft werden, welche dieser Standards in den Anwendungsbereich einbezogen werden. Für die Prüfung werden die o.g. Kriterien der „difficulties or inefficiencies“ herangezogen. Die erste Umsetzung eines **delegierten Rechtsaktes würde erst 18 Monate** nach Inkrafttreten der VO erfolgen, Art. 65 (c) VO. **Für Bereiche, die bereits heute offenkundig streitträchtig sind, wäre diese Verzögerung aus Sicht des VDA nicht akzeptabel**. Aus Sicht des VDA sollten daher zwingend diejenigen Standards erfasst und in den Anwendungsbereich der SEP-VO einbezogen werden, die ein maßgeblicher Grund für die Notwendigkeit dieser SEP-VO sind (Standards der drahtlosen Kommunikation wie bspw. 4G, 5G, Wi-Fi oder Standards zu Audio/Videocodecs wie bspw. H264).

¹⁶ [Letter to Avanci signed by KAMA20240703 \(004\).pdf \(vda.de\)](#).

8 Anspruch auf eine FRAND-Lizenz

Die aktuelle VO setzt sich das Ziel, auch die effiziente Vergabe von Lizenzen an SEP innerhalb von Lieferketten zu ermöglichen bzw. zu vereinfachen. Darauf wird an zahlreichen Stellen in den Erwägungsgründen hingewiesen.

Als konkrete Regelung enthält Art. 3 Abs. 2 (j) der VO den Auftrag an das Kompetenzzentrum, eine dedizierte Arbeitsgruppe für diese Thematik im Kompetenzzentrum einzusetzen. Weiterhin soll gem. Art. 18 Abs. 12 die **Expertenmeinung zur Gesamtlizenzgebühr eine Analyse der Lieferkette** und der Auswirkungen auf dieselbe beinhalten. Schließlich wird noch geregelt, dass Vorschläge zu FRAND-Bedingungen, die das Schlichtergremium im Rahmen der FRAND-Bestimmung vorlegt, auch eine Analyse des Einflusses auf die Lieferkette und die dortigen Anreize zur Innovation umfassen soll, Art. 50 Abs. 3.

Aus Sicht des VDA ist es **von besonderer Bedeutung, dass Klarheit** darüber besteht, ob ein **Teilnehmer der Lieferkette Zugang** zu einer SEP-Lizenz hat und welche Ausgestaltung (umfasste SEP, abgedeckte Nutzungsarten, etc.) die angebotene Lizenz zu welchen Konditionen haben wird. Diese Information ist wichtig, um dies z.B. in den Vertragsverhältnissen in der Lieferkette berücksichtigen zu können. Insofern begrüßt der VDA die oben genannten Vorschläge der VO, insoweit sie zu diesem Ziel beitragen. Die vorgeschlagene Analyse der Lieferkette dürfte in vielen Fällen nützlich sein, um ein Lizenzierungsmodell zu finden, das die berechtigten Interessen von Lizenzgeber und Lizenznehmer angemessen berücksichtigt. Der VDA regt an, in der VO eine **konkrete Regelung** bspw. in der nachfolgenden Form vorzusehen, da ansonsten das **Risiko besteht, dass Lieferanten keine Lizenz erhalten**: „Eine Lizenz an einem SEP bzw. SEP-Portfolio muss vom Patentinhaber auf Anfrage jedem Teilnehmer in der Lieferkette angeboten werden, der eine das SEP bzw. SEP-Portfolio benutzende Einheit bereitstellt. Die angebotene Lizenz muss in jedem Fall die Nutzung des SEP bzw. SEP-Portfolios durch die vom Lizenzsucher bereitgestellte Einheit umfassen. Auf Antrag des Lizenzsuchers sollte eine, entsprechend angepasste, angebotene Lizenz aber auch die weiteren Nutzungshandlungen in der Lieferkette umfassen.“

Ansprechpartner

Jürgen Mindel

Geschäftsführer
juergen.mindel@vda.de

Dr. Ricarda Leffler

Abteilungsleiterin
ricarda.leffler@vda.de

Hannah Siebmann

Referentin
hannah.siebmann@vda.de

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) vereint rund 620 Hersteller und Zulieferer unter einem Dach. Die Mitglieder entwickeln und produzieren Pkw und Lkw, Software, Anhänger, Aufbauten, Busse, Teile und Zubehör sowie immer neue Mobilitätsangebote.

Wir sind die Interessenvertretung der Automobilindustrie und stehen für eine moderne, zukunftsorientierte multimodale Mobilität auf dem Weg zur Klimaneutralität. Der VDA vertritt die Interessen seiner Mitglieder gegenüber Politik, Medien und gesellschaftlichen Gruppen.

Wir arbeiten für Elektromobilität, klimaneutrale Antriebe, die Umsetzung der Klimaziele, Rohstoffsicherung, Digitalisierung und Vernetzung sowie German Engineering. Wir setzen uns dabei für einen wettbewerbsfähigen Wirtschafts- und Innovationsstandort ein. Unsere Industrie sichert Wohlstand in Deutschland: Mehr als 780.000 Menschen sind direkt in der deutschen Automobilindustrie beschäftigt.

Der VDA ist Veranstalter der größten internationalen Mobilitätsplattform IAA MOBILITY und der IAA TRANSPORTATION, der weltweit wichtigsten Plattform für die Zukunft der Nutzfahrzeugindustrie.

Herausgeber Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA)
Behrenstraße 35, 10117 Berlin
www.vda.de

Deutscher Bundestag Lobbyregister-Nr.: R001243
EU-Transparenz-Register-Nr.: 9557 4664 768-90

Copyright Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA)

Nachdruck und jede sonstige Form der Vervielfältigung
ist nur mit Angabe der Quelle gestattet.

Version November 2024