

SEPs in der Liefer- und Verwertungskette



RA Dr. Wolfgang Kellenter, LL.M.

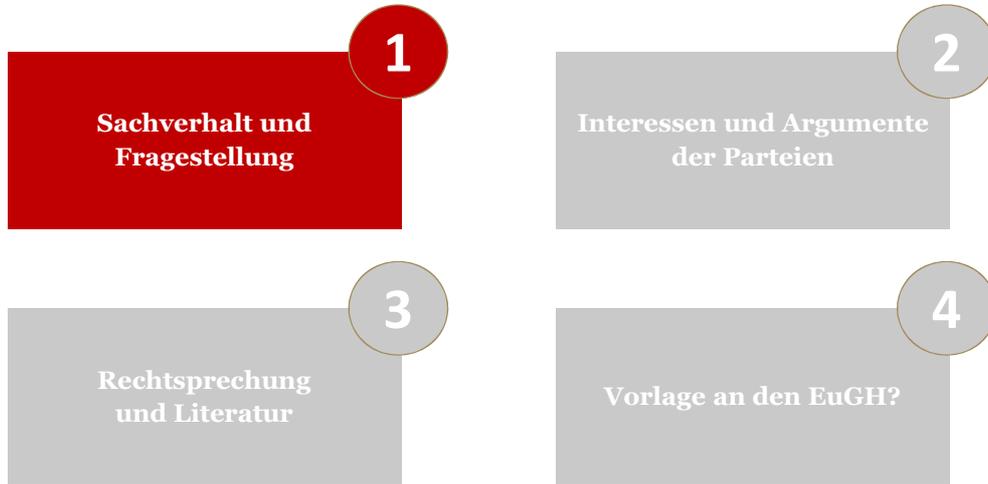
RA Axel Verhauwen

Online-Workshop am 15. Juli 2021
Universität Köln, Lehrstuhl Prof. Dr. Torsten Körber, LL.M.

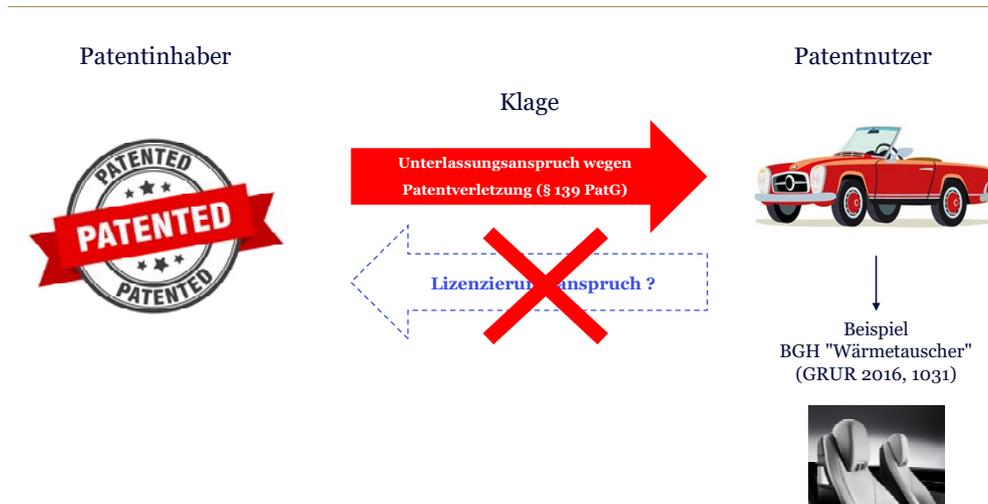
Übersicht



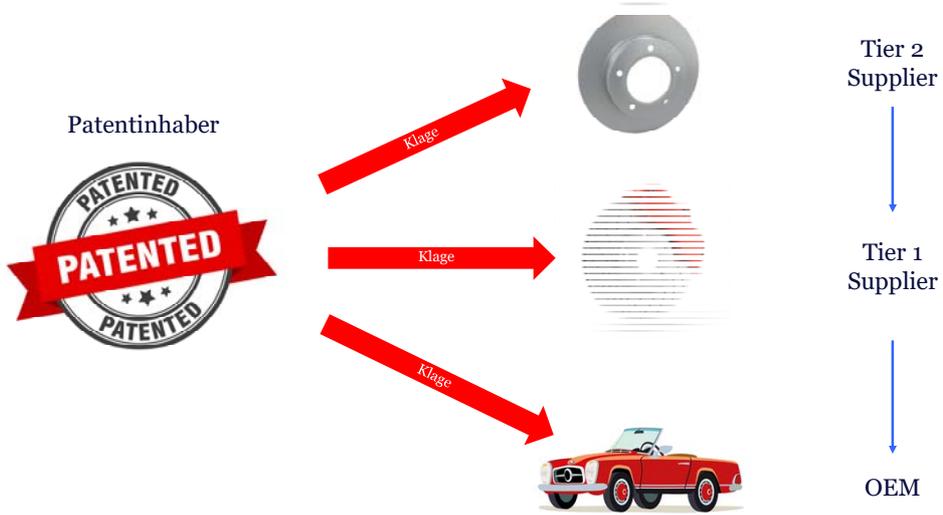
Übersicht



Prozesssituation bei Non-SEPs



Prozesssituation bei Non-SEPs in der Lieferkette



Prozesssituation bei SEPs (FRAND-Einwand)

SEP-Inhaber

Patentnutzer



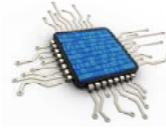
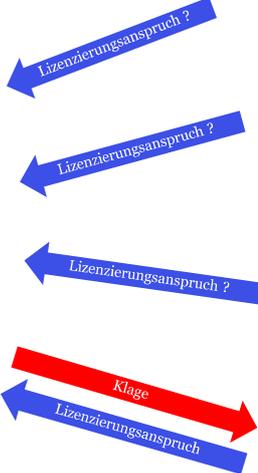
Klage



Quelle: VanderWolf Images - stock.adobe.com

Prozesssituation bei SEPs in der Lieferkette

Patentinhaber



Tier 3 Supplier Chip



Tier 2 Supplier Network Access Device (NAD)



Tier 1 Supplier Telematic Control Unit (TCU)



OEM (Auto)

Quelle: VanderWolf Images - stock.adobe.com

Mögliche Lizenzobjekte in der Wertschöpfungskette



Kaufpreis 10 EUR*

Lizenz 1%*



Kaufpreis 100 EUR*

Lizenz 1%*



Wert Connectivity 500 EUR*

Lizenz 1%*

Kaufpreis Auto 100.000 EUR*

Lizenz 1%*



Quelle: VanderWolf Images - stock.adobe.com

* Alle angegebenen Werte sind nur fiktive Beispiele zu Illustrationszwecken.

Die SEP-FRAND-Kernfragen

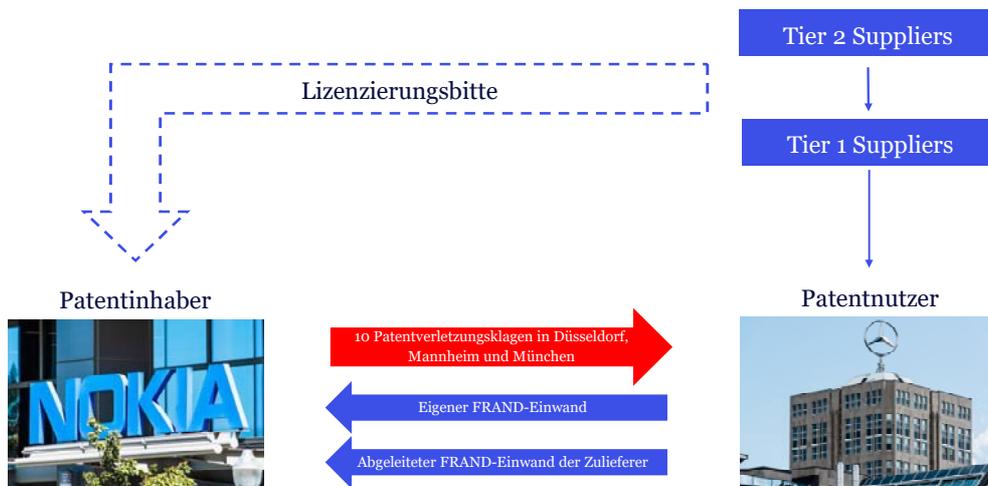
1

Kann der SEP-Inhaber ohne Verstoß gegen seine Verpflichtung zur Lizenzierung seiner SEPs zu fairen, vernünftigen und diskriminierungsfreien Bedingungen (FRAND) frei und alleine entscheiden, auf welcher Stufe der Produktions-, Liefer-, und Verwertungskette er eine Lizenz anbietet oder verweigert (Selektionsrecht)?

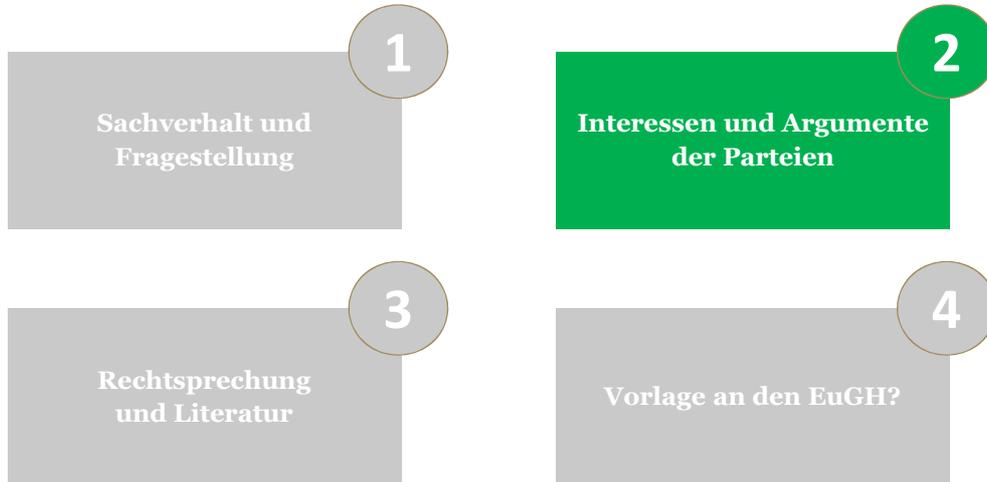
2

Kann der Patentnutzer auf der letzten Verwertungsstufe (OEM) den FRAND-Einwand darauf stützen, dass der Patentinhaber einem Vorlieferanten (Tier 1 oder Tier 2 Supplier) unter Verstoß gegen seine Lizenzierungsverpflichtung eine Lizenz verweigert hat?

Aktueller Fall: Nokia vs. Daimler



Übersicht



Interessen der SEP-Inhaber



Argumente der SEP-Inhaber

1

Lizenzangebot an den Endnutzer genügt den Anforderungen des **EuGH** aus *Huawei/ZTE* zur Vermeidung des FRAND-Einwands

2

Keine Verpflichtung zur Lizenzierung von Zulieferern aus Kartellrecht oder FRAND-Erklärung, sondern nur zur Gewährung von **Zugang** zu der Technologie

Zugangsgewährung an Zulieferer durch **Have Made**-Rechte im Lizenzvertrag mit OEMs reicht aus

Argumente der SEP-Inhaber

3

Lizenzierung der letzten Verwertungsebene (OEM), die ein Produkt an den Endverbraucher vertreibt, ist in der **Mobilfunkbranche üblich** und zu beachten, sobald der Bereich klassischen Automobilbaus verlassen wird

4

Lizenzierung einzelner Komponenten auf mehreren Ebenen der gleichen Verwertungskette ist rechtlich, wirtschaftlich und praktisch **nicht umsetzbar**

5

Lizenzierung auf mehreren Ebenen der gleichen Verwertungskette birgt die Gefahr überlappender Lizenzen (**Double Dipping**)

Interessen der OEMs

1

Lizenzvergabe in der Automobilindustrie erfolgt nach **ständiger Praxis auf Zuliefererebene**, OEMs erhalten Komponenten frei von Rechten Dritter

2

Lizenzvergabe auf OEM-Ebene ist **nicht effizient**, da OEMs die Schutzrechtslage schlechter beurteilen können als ihre Zulieferer, die die Teile entwickeln und herstellen

Komplexität des Produkts – Lizenzierung ausschließlich auf Zuliefererebene



Argumente der OEMs

1

Verpflichtung des SEP-Inhabers, **jedem** lizenzwilligen Nachfrager eine FRAND-Lizenz zu erteilen, folgt sowohl aus **Art. 102 AEUV**, **§§ 18, 19 GWB** als auch aus der **FRAND-Erklärung** des SEP-Inhabers

2

Lizenzverweigerung gegenüber Zulieferern eröffnet auch OEMs den **FRAND-Einwand** wegen Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung, da Klage gegen den OEM bei Erfüllung der Lizenzierungspflicht gegenüber einem Zulieferer wegen **Erschöpfung** der Patentrechte unbegründet wäre

Interessen der Zulieferer

1

Zulieferer werden ohne eigene, volle Lizenz kartellrechtswidrig an dem **selbstständigen Auftritt** auf dem Handelsmarkt für TCUs **gehindert**

2

Nur mit einer eigenen, vollen Lizenz können die Zulieferer ihre **Produkte** frei (**weiter-)**entwickeln

3

Bei **Have-Made**-Rechten hängt Lizenz des Zulieferers vom **Fortbestand der Hauptlizenz** des OEMs ab

Argumente der Zulieferer

1

Lizenzierungspflicht des SEP-Inhabers gegenüber Zulieferern folgt aus **Kartellrecht** und **FRAND-Erklärung** des SEP-Inhabers

2

Eine auf **Have Made**-Rechte beschränkte Lizenz führt zu einer **Einschränkung** der Erzeugung, des Absatzes und der technischen Entwicklung zum **Schaden der Verbraucher** im Sinne von Art. 102 Satz 2 lit. b) AEUV

3

Beschränkung der **unternehmerischen Freiheit** der Zulieferer entgegen Art. 16 der Grundrechts-Charta der EU

Übersicht

1

Sachverhalt und Fragestellung

2

Interessen und Argumente der Parteien

3

Rechtsprechung und Literatur

4

Vorlage an den EuGH?

Übersicht zur Akzeptanz eines abgeleiteten FRAND-Einwands in der Verwertungskette

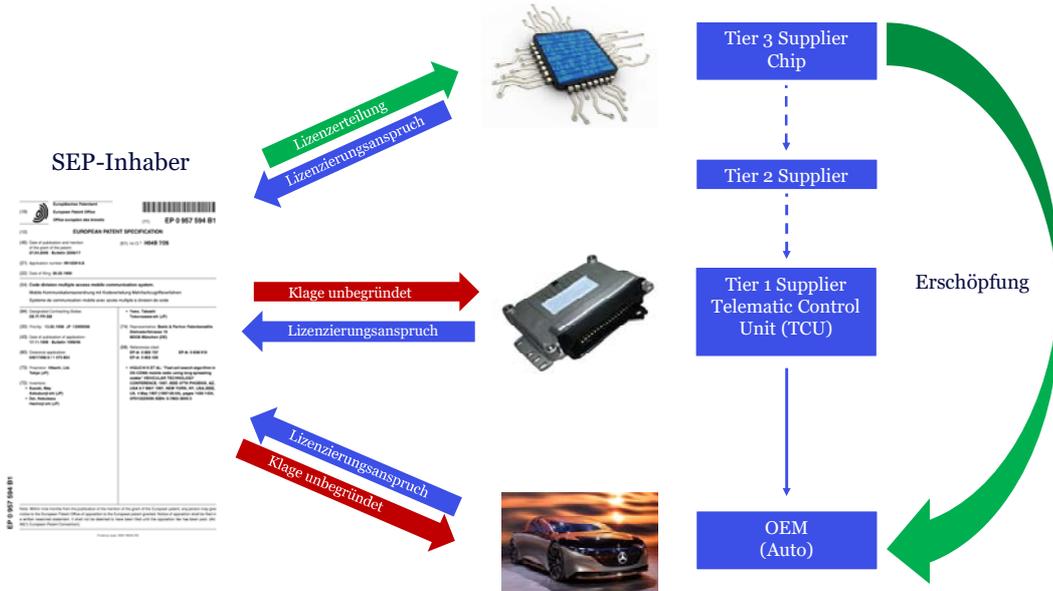
+

- Kühnen, GRUR 2019, 665 – FRAND-Lizenz in der Verwertungskette
- Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 13. Aufl. 2021, Kap. E, Rn. 299 und 491
- LG Düsseldorf, Urteil vom 31. März 2016 – 4a O 73/14, Rn. 269 ff. -, juris
- Vorlagebeschluss des LG Düsseldorf vom 26. November 2020, 4c O 17/19 -, juris
- Weitere, möglicherweise aber interessengeleitete, Literatur (aus den Urteilen ersichtlich)

-

- LG Mannheim, Urteil vom 18. August 2020 – 2 O 34/19 -, juris
- LG München I, Urteil vom 10. September 2020 – 7 O 8818/19 -, juris
- LG München I, Urteil vom 30. Oktober 2020 – 21 O 3891/19
- LG München I, Urteil vom 30. Oktober 2020 – 21 O 11384/19 -, juris
- Weitere, möglicherweise aber interessengeleitete, Literatur (aus den Urteilen ersichtlich)

License-to-All-Konzept



Kühen: *License-to-All*-Konzept, aber identische Lizenzgebühr



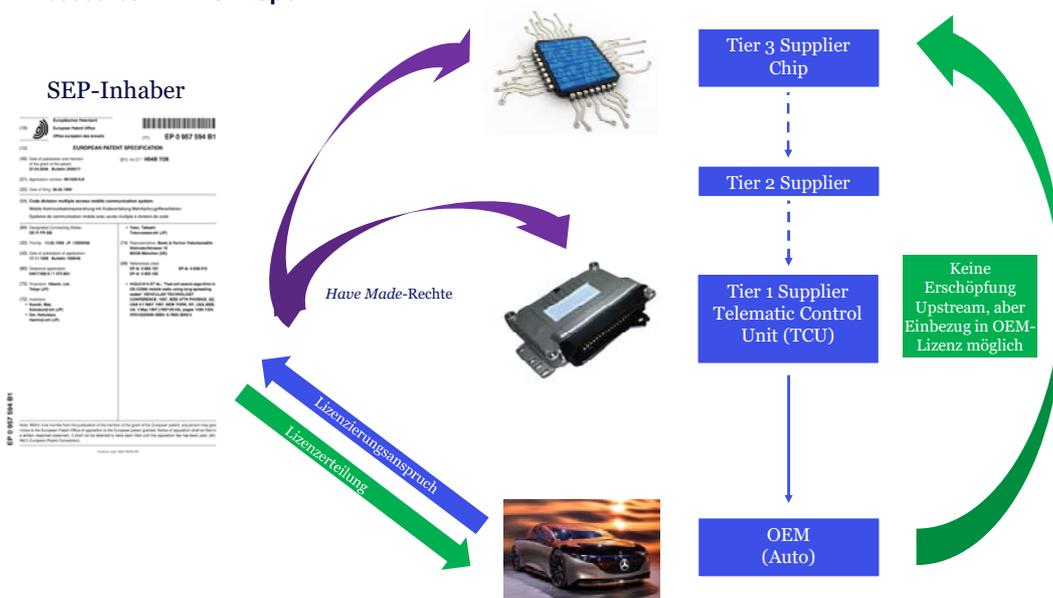
Lizenzanspruch jedes Zulieferers

- SEP-Inhaber sind aufgrund der FRAND-Zusage verpflichtet, **jedem** Interessenten eine Lizenz zu erteilen (**License-to-All-Konzept**)
- Die Lizenz deckt den gesamten Verwendungs- und Einsatzzweck des Lizenznehmers ab, also auch **nachfolgende Vertriebsstufen**
- Jeder Zulieferer kann auch deshalb eine eigene Lizenz verlangen, weil bei **Lizenzierung des OEM** auf höheren Vertriebsstufen **keine Erschöpfung** eintritt und die Zulieferer ansonsten von der Vertragstreue des OEM abhängig wären → Verweis auf *Have Made*-Rechte nicht ausreichend

Identische Lizenzgebühr auf allen Verwertungsstufen

- **Ziel:** **Angemessene Beteiligung des SEP-Inhabers** am wirtschaftlichen Wert seiner Erfindung
- **Problem:** Ausschluss des SEP-Inhabers von **Gewinnbeteiligung auf der letzten Verwertungsstufe** wegen Erschöpfung, wenn Gebühr sich nach der jeweiligen Verwertungsstufe richtet
- **Lösung:** Lizenzgebühr muss sich schon auf der ersten (und jeder weiteren) Verwertungsstufe nach dem **wirtschaftlichen Wert des SEPs für das Endprodukt** auf der letzten Verwertungsstufe richten

Access-to-All-Konzept



LG Mannheim v. 18.08.2020 (Az. 2 O 34/19)

Leitsätze

- Der Benutzer (OEM) ist i.d.R. **nicht lizenzwillig**, wenn er den SEP-Inhaber wegen des Abschlusses eines Lizenzvertrages auf seine Zulieferer verweist (Leitsatz 1)
- Im Grundsatz ist es dem SEP-Inhaber überlassen auszuwählen, auf **welcher Vertriebsstufe** er sein Schutzrecht durchsetzen will (Leitsatz 2)
- Unabhängig von der ausgewählten Vertriebsstufe ist die angemessene Beteiligung des SEP-Inhabers und damit letztlich die Höhe der Lizenz stets am **verkaufsfähigen Endprodukt** auszurichten (Leitsatz 3)

Update:

Einstellung der Zwangsvollstreckung durch OLG Karlsruhe gegen Sicherheitsleistung von EUR 75 Mio. wegen Beachtlichkeit von FRAND-Gegenangebot nach § 315 BGB (Orange-Book-Konzept)

Ablehnung des FRAND-Einwands im Einzelfall

- Grundsätzliche Zulässigkeit eines von der Lieferkette **abgeleiteten FRAND-Einwands** offengelassen (Rn. 233)
- Anspruch der Zulieferer auf bilaterale Lizenz (**License-to-all-Konzept**) oder nur Zugang zu der patentierten Technologie (**Access-to-all-Konzept**) offengelassen (Rn. 253)
- Im **konkreten Fall** abgeleiteter FRAND-Einwand **abgelehnt**, da Zulieferer **nicht bereit** waren, die Lizenzgebühr an dem wirtschaftlichen Nutzen der Technologie im **verkaufsfähigen** Endprodukt auszurichten (Rn. 234)

Update:

Rechtsstreit inzwischen verglichen

LG München I

Zivilkammer 7 (7 O 8818/19)

- Nach EU-Kartellrecht reicht Zugang zu der Technologie, z.B. durch **Have-Made-Rights (Access-to-all-Konzept)** (S. 49)
- Auch keine Lizenzpflicht aus **Patentrecht** oder **ETSI-Erklärung**
- Im **konkreten Fall FRAND-Einwand** wegen Lizenzunwilligkeit der Beklagten **abgelehnt**

Update:

Rechtsstreit inzwischen verglichen

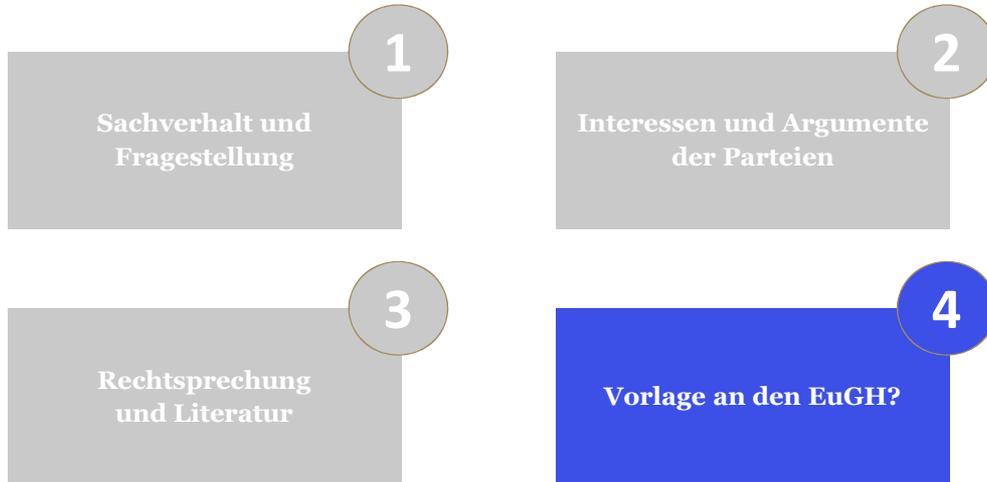
Zivilkammer 21 (21 O 3891/19)

- Entscheidung über **License-to-all-Konzept** oder **Access-to-all-Konzept** offengelassen
- **Lizenzwilligkeit** auch bei Wunsch einer Lizenzierung auf Zuliefererebene möglich, erfordert aber vollständige **Offenlegung** der Zulieferer und der von ihnen gelieferten Komponenten und befreit nicht von **Verhandlungspflicht** über eigene **Lizenz**
- Im **konkreten Fall FRAND-Einwand** wegen Lizenzunwilligkeit und Verhandlungverschleppung des Beklagten **abgelehnt**

Update:

Rechtsstreit inzwischen verglichen

Übersicht



Stellungnahme des Bundeskartellamts vom 18. Juni 2020

?

Hintergrund der Stellungnahme

- Stellungnahme des **Bundeskartellamts** vom 18. Juni 2020 (Az. P-66/20) in allen Rechtsstreiten zwischen Nokia und Daimler bei den LGs Düsseldorf, Mannheim und München
- Rechtsgrundlage **§ 90 Abs. 2 Satz 1 GWB** und **Art. 15 Abs. 3 VO 1/2003**
- **LG Mannheim** und **LG München** haben Anregung des Bundeskartellamts wegen Lizenzunwilligkeit im Einzelfall nicht aufgegriffen
- Aber Vorlagebeschluss des **LG Düsseldorf** vom 26. November 2020 (4c O 17/19)

Inhalt der Stellungnahme

- Relativ **neutrale Stellungnahme** unter Abwägung der Interessen aller Beteiligten und der Öffentlichkeit, allerdings mit **Tendenz zur Bejahung einer Lizenzierungspflicht** und eines abgeleiteten FRAND-Einwands
- Anregung der **Aussetzung des Verfahrens** analog § 148 ZPO sowie eines Vorabentscheidungsersuchens nach Art. 267 Abs. 2 AEUV an den EuGH
- Vorschlag von **vier konkreten Vorlagefragen**

Stellungnahme des Bundeskartellamts vom 18. Juni 2020

Interessen der SEP-Inhaber

- **Vergütung** für Investitionen in den Standard
- Bestätigung des **Geschäftsmodells** der Lizenzierung auf der letzten Verwertungsstufe
- Orientierung der Lizenzgebühr am **Endprodukt**

Interessen der OEMs

- **Wirtschaftliches Risiko** bei Erfolg der Patentverletzungsklage, insbesondere (zu) hohe Lizenzgebühren oder Einstellung der Produktion
- Sicherung des bisherigen **Geschäftsmodells**, Komponenten von Zulieferern frei von Rechten Dritter zu erwerben
- Risiko der **Nachahmung** durch weitere SEP-Inhaber

Interessen der Zulieferer

- Volle Lizenz notwendig für die **Entwicklung eines freien Markts** für TCUs sowie für Forschung und Entwicklung
- **Bindung einer Lizenz** an bestimmte Fahrzeughersteller und Abhängigkeit vom Fortbestand von deren Lizenz **unzumutbar**
- Nur volle Lizenz sichert **Nutzungsmöglichkeit der SEPs** auch über die Automobilbranche hinaus

Stellungnahme des Bundeskartellamts vom 18. Juni 2020

Öffentliches kartellrechtliches Interesse an der Erhaltung des freien Wettbewerbs

- **Intensivierung des Wettbewerbs** zwischen den Herstellern von TCUs und des Wettbewerbs zwischen Autoherstellern bei voller Lizenz von Zulieferern für Forschung, Entwicklung, Verwendung und Verwertung von Vernetzungsmodulen
- **Erschließung neuer Märkte** außerhalb der Autoindustrie für die Vernetzung weiterer Produkte, Maschinen und Einrichtungen
- Insbesondere Wettbewerb und Markterschließung in diversen Branchen unter den Stichworten "**Internet of Things (IoT)**" und "**Industrie 4.0**"
- Weiterentwicklung von Standardtechnologien ist Schlüsselfrage und bedarf einerseits **Anreize für die SEP-Inhaber** zur Entwicklung von Standards und andererseits Förderung von Entwicklung und Wettbewerbsintensität auf dem TCU- bzw. Automobilmarkt

Vorlagebeschluss des LG Düsseldorf vom 26.11.2020 (Az. 4c O 17/19)

Hintergrund der Vorlage

- **LG Düsseldorf**, Beschluss vom 26. November 2020 – 4c O 17/19 –, juris → Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH

Meinung des LG Düsseldorf

- **Lizenzierungsanspruch** jedes Zulieferers aufgrund der FRAND-Erklärung
- **Vergütungsanspruch des SEP-Inhabers** anhand des Vorteils für das Endprodukt
- **Missbrauch** marktbeherrschender Stellung bei **Verweigerung** der Lizenzierung von Zulieferern
- **Abgeleiteter FRAND-Einwand** des OEM bei kartellrechtswidriger Lizenzverweigerung gegenüber Zulieferern

Update:

- Vergleich zwischen Nokia und Daimler im Juni 2021
- → Vorlageverfahren nicht mehr anhängig

Vorlagebeschluss des LG Düsseldorf vom 26.11.2020 (Az. 4c O 17/19)

Lizenzpflicht des SEP-Inhabers

- Lizenzpflicht des SEP-Inhabers gegenüber jedermann aufgrund der uneingeschränkten FRAND-Erklärung (**License-to-All-Konzept**) (Rn. 19 ff.)
- Bloßer Zugang zu der Technik z.B. aufgrund von *Have-Made-Rights* nicht ausreichend (**Ablehnung des Access-to-All-Konzepts**) (Rn. 20)
- Öffentliches Interesse an der Erhaltung des **freien Wettbewerbs** sowohl auf dem bereits durch die Standardisierung geschwächten Markt für TCUs als auch auf anderen Märkten (Rn. 20)

Industrieüblichkeit

- Beachtung der gelebten **Praxis der Automobilindustrie** zur Lizenzierung von Zulieferern, da (Rn. 24)
 - die Zulieferer die Technik am besten kennen und
 - der Automobilhersteller die Rechtslage für bis zu 30.000 verbaute Komponenten nur schwer prüfen kann

Vorlagefragen des LG Düsseldorf (Zusammenfassung)

Besteht eine Pflicht zur vorrangigen Lizenzierung von Zulieferern?

1. Kann ein **OEM** der Unterlassungsklage eines SEP-Inhabers mit **FRAND-Erklärung** den **Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung** entgegenhalten, wenn der SEP-Inhaber Zulieferern eine unbeschränkte **FRAND-Lizenz verweigert**?
 - a) Gilt dies insbesondere dann, wenn **branchenüblich** die Schutzrechtslage vom **Zulieferer** geklärt wird?
 - b) Besteht ein Lizenzierungsvorrang gegenüber Zulieferern auf **jeder Stufe der Lieferkette** oder nur gegenüber dem letzten Zulieferer der Lieferkette? Entscheiden auch hier die **Branchengepflogenheiten**?
2. Muss die Lizenz so beschaffen sein, dass der Endvertreiber keine eigene separate Lizenz mehr benötigt? (**Erschöpfung?**)
3. Stellt (bei Verneinung der Vorlagefrage 1) Art. 102 AEUV besondere **qualitative, quantitative und/oder sonstige Anforderungen** an die Entscheidung des SEP-Inhabers, **auf welcher Ebene** der gleichen Produktions- und Verwertungskette er Patentverletzer auf Unterlassung in Anspruch nimmt?

Wie würde der EuGH bei erneuter Vorlage entscheiden?

Stellt die Lizenzverweigerung an einen Zulieferer immer den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung dar oder nur dann, wenn der Zulieferer konkret auf eine volle Lizenz angewiesen ist und der Wettbewerb konkret beeinträchtigt wird (Competitive Harm)?

Führt eine etwaig kartellrechtswidrige Lizenzverweigerung bzgl. des Zulieferers automatisch zu einem Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung, auch wenn der Zulieferer selbst (anders als im Fall *Huawei/ZTE*) gar nicht verklagt ist?

Ergibt sich aus der FRAND-Erklärung eines SEP-Inhabers eine *License-to-All*-Pflicht oder nur eine *Access-to-All*-Pflicht?

Kann sich der OEM auf einen abgeleiteten FRAND-Einwand berufen oder muss er sich trotzdem selbst um eine Lizenz kümmern?



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

