

Webinar zum Thema „Standardessentielle Patente in der Lieferkette“, 15. Juli 2021, 16 – 18 Uhr

Am Donnerstag, 15. Juli 2021, 16 – 18 Uhr, veranstaltete der Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Kartell- und Regulierungsrecht, Recht der digitalen Wirtschaft unter der Leitung von Prof. Dr. *Torsten Körber*, LL.M. (Berkeley), einen **Online-Workshop zum Thema „Standardessentielle Patente in der Lieferkette“**. Die „Patentkriege“ haben vor zehn Jahren vor allem die Mobilfunkindustrie beschäftigt. Vorläufiger Höhepunkt war 2015 die EuGH-Entscheidung Huawei/ZTE.¹ Fünf Jahre später hat die Problematik nicht nur die Automobilindustrie, sondern die gesamte Industrie 4.0 erreicht. Autos sind heute zunehmend digital vernetzt. Jedes neue Fahrzeugmodell muss mit einer eCall-Funktionalität ausgestattet sein. Hierfür müssen gewisse Standards wie beispielsweise der LTE-Standard eingehalten werden, wofür standardessentielle Patente (SEP) verwendet werden müssen. Fehlen die notwendigen Lizenzen, kann der Vertrieb eines ganzen Automodells gerichtlich untersagt werden.² Das wirft eine Reihe von Fragen auf: Wer in der Lieferkette vom Chiphersteller, über den Hersteller der TCU, bis zum Autohersteller (OEM) kann eine Lizenz fordern, und wer muss sie nehmen? Kann sich ein Autohersteller auf die Lizenzierung seiner Lieferanten berufen? Oder umgekehrt die Lieferanten auf eine Lizenz des OEM? Auf welcher Basis soll die Lizenzgebühr berechnet werden? Sind z. B. ein Prozent des Preises des Mobilfunkchips, der TCU oder gar des Autopreises angemessen? Wie lassen sich diese Problematiken praxisnah und für beide Seiten fair lösen?

Zunächst führte der Lehrstuhlinhaber Prof. Dr. *Torsten Körber*, LL.M. (Berkeley), in das Thema ein. Standards seien im Bereich des Mobilfunks erforderlich, um die Interoperabilität der Geräte zu gewährleisten. Die **Standardisierung** erfolge daher in Europa **unter Regie der Standardisierungsorganisation ETSI**. Aus wettbewerblicher Sicht sei aber problematisch, dass Standardisierung den Innovationswettbewerb um die beste Technologie beschränke. Andererseits könne eine Standardisierung auf nachgelagerten Märkten Anschlussinnovationen, Produktvielfalt und Wettbewerb und damit die Konsumentenvielfalt fördern. Damit diese positiven Effekte eintreten und die Wettbewerbsbedenken ausbalancieren könnten, werde die Standardisierung durch ETSI mit der Selbstverpflichtung der SEP-Inhabers verbunden, **Lizenzen zu** fairen, angemessenen und diskriminierungsfreien (fair, reasonable and non-discriminatory), kurz: **FRAND-Bedingungen** zu erteilen. Eine parallele Pflicht könne auch aus Kartellrecht folgen. Der EuGH habe insoweit mit der Entscheidung Huawei/ZTE ein Verhandlungsprogramm für bilaterale Lizenzen geschaffen, das einige, aber nicht alle Probleme löse. In Lieferketten wie in der Automobilindustrie kämen weitere Fragen hinzu, denen dieser Workshop nachspüren wolle.

Im Anschluss erörterten **drei führende Experten** die angesprochenen und andere Fragen. Herr *Axel Verhauwen*, Krieger Mes & Graf v. der Groeben, und Herr Dr. *Wolfgang Kellenter*, HengelerMueller, sprachen zu SEPs in der Liefer- und Verwertungskette.

Zunächst erläuterte Herr *Verhauwen*, dass es für Standards eine Vielzahl von SEPs und SEP-Inhabern gibt, die den Nutzern häufig unbekannt seien. Es handele sich deshalb um eine doppelt-privilegierte Marktmacht der SEP-Inhaber, die auf einen Nutzungszwang der Nutzer trifft. Die Problematik werde noch relevanter im sog. „Internet of things“ (im Folgenden: „IoT“). Herr *Verhauwen* verdeutlichte die Problematik anfangs anhand von Sachverhalt und Fragestellung: Aus einer Patentverletzung resultiere ein verschuldensunabhängiger Unterlassungsanspruch aus § 139 PatG. Herr Dr. *Kellenter* knüpfte an die Einführung an und erläuterte die Besonderheiten, die mit einer SEP-Inhaberschaft einhergehen. Einem SEP-Inhaber käme regelmäßig auch eine marktbeherrschende Stellung auf den nachgelagerten Märkten zu. Das habe zwar keine direkten Auswirkungen auf den patentrechtlichen Unterlassungsanspruch. Der Nutzer habe aber sowohl einen kartellrechtlichen Anspruch auf die

¹ EuGH, Urt. v. 16.7.2015, C-170/13 – *Huawei/ZTE*.

² Dazu auch *T. Kühnen*, GRUR 2019, 665; *Körber*, NZKart 2020, 493.

Erteilung einer Lizenz als auch einen vertraglichen Lizenzierungsanspruch aus der FRAND-Erklärung. Diese Ansprüche könnten dem patentrechtlichen Unterlassungsanspruch entgegengesetzt werden. Herr Dr. *Kellenter* verdeutlichte, dass es sich anders als in den Smartphone-Fällen aufgrund der gestaffelten Zuliefererkette bei Automobilen nicht mehr nur um ein Zwei-Parteien-Verhältnis handelt, wodurch die Konstellation an Komplexität gewinne. Herr Dr. *Kellenter* erläuterte ferner, die Schwierigkeiten bei der Feststellung des konkreten Lizenzobjektes und der hierauf basierenden Lizenzgebühren.

Herr *Verhauwen* fasste im Anschluss die Kernfragen zusammen: 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)? 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? Die beiden Anwälte gingen im Anschluss auf die Interessen und Argumente der Parteien auch am Beispiel des Falles Nokia vs. Daimler ein.

Die Interessen der SEP-Inhaber seien insbesondere eine angemessene Vergütung für die Investitionen in die standardisierte Technologie, der Schutz des geistigen Eigentums an den SEPs nach Art. 17 Abs. 2 der Grundrechts-Charta der EU sowie das öffentliche Interesse an der Schaffung von Anreizen für die Weiterentwicklung der Standards durch angemessene Vergütung der an der Standardisierung beteiligten Unternehmen. In rechtlicher Hinsicht habe Nokia sich auf die Ausführungen des EuGHs in Huawei/ZTE gestützt. Dort habe der EuGH dargelegt, der SEP-Inhaber verhalte sich kartellrechtskonform, wenn er (auch nur einem Benutzer) eine Lizenz anbiete. Maßgebend sei es, dass überhaupt ein Zugang zur Technologie gewährt werde. Demnach solle die Lizenzierung an den OEM mit sog. Have-Made-Rechten an die Zulieferer ausreichend seien. Die Lizenzierung der letzten Verwertungsebene, die ein Produkt an den Endverbraucher vertreibt, sei in der Mobilfunkbranche üblich. So seien die Lizenzen an die Smartphone-Hersteller erteilt worden und beispielsweise nicht an die Chiphersteller. Schließlich sei die Lizenzierung einzelner Komponenten auf mehreren Ebenen der gleichen Verwertungskette mangels Kontrolle rechtlich, wirtschaftlich und praktisch nicht umsetzbar. Vielmehr bestehe auch für die OEMs die Gefahr sich überlappender Lizenzen (Double Dipping).

Die Interessen der OEMs seien demgegenüber andere. Nach gängiger Praxis erfolge die Lizenzvergabe in der Automobilindustrie auf Zuliefererebene und OEMs erhielten die Produkte frei von Rechten Dritter. Die Lizenzvergabe auf Zuliefererebene sei effizienter, da die Zulieferer besser überblicken könnten, welche Lizenzen für Technologien erforderlich seien. Entsprechend argumentierten die OEMs in rechtlicher Hinsicht, dass die Verpflichtung des SEP-Inhabers, jedem lizenzwilligen Nachfrager eine FRAND-Lizenz zu erteilen, sowohl aus Art. 102 AEUV, §§18, 19 GWB als auch aus der FRAND-Erklärung des SEP-Inhabers selbst folge. Die Lizenzverweigerung gegenüber Zulieferern eröffne auch OEMs den FRAND-Einwand wegen Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung, da eine Klage gegen den OEM bei Erfüllung der Lizenzierungspflicht gegenüber einem Zulieferer wegen der lizenzrechtlichen Erschöpfung unbegründet wäre.

Neben die Interessen der SEP-Inhaber und OEMs treten **die Interessen der Zulieferer**. Nur mit einer eigenen Lizenz könnten die Zulieferer ihre Produkte frei (weiter-)entwickeln. Außerdem würden sie ohne eigene Lizenz daran gehindert, selbstständig am Markt zu agieren und beispielsweise an andere OEMs zu liefern oder die Technologien in andere Produkte einzubauen. Wenn sie lediglich abgeleitete Have-Made-Rechte erhielten, seien sie vom Fortbestand der Hauptlizenz des OEMs abhängig. Die Lizenzierungspflicht des SEP-Inhabers gegenüber Zulieferern folge aus Kartellrecht und der FRAND-Erklärung des SEP-Inhabers. Ohne Erteilung einer eigenen Lizenz seien Zulieferer in ihrer unternehmerischen Freiheit aus Art. 16 der Grundrechts-Charta der EU beschränkt.

Im Anschluss an diese Darstellung der verschiedenen Interessen und Argumente der einzelnen Akteure, gingen die beiden Anwälte auf die bisherige Rechtsprechungs- und Literaturmeinungen ein. Es wurden die beiden gegensätzlichen Konzepte des **License-to-All**- und **Access-to-All** dargestellt. Nach dem License-to-All-Konzept müsse der SEP-Inhaber jedem Lizenzwilligen eine Lizenz erteilen. Danach sei bereits der Chip-Hersteller berechtigt, eine Lizenz in Anspruch zu nehmen. Dieses Konzept schaffe ein Ausgleich für die Privilegierung und Aufnahme des Patents in den Industriestandard und die damit verbundene Einschränkung des Nutzers, der auf die Nutzung des Patents angewiesen sei. Demgegenüber sehe das Access-to-All-Konzept ein Wahlrecht des SEP-Inhabers vor, welcher Wertschöpfungsstufe er die Lizenz erteilt. Werde auf der letzten Stufe lizenziert, so trete zwar keine Erschöpfung ein; die Zulieferer seien aber durch Have-Made-Rechte vor dem Unterlassungsanspruch des SEP-Inhabers geschützt.

Die in Mannheim und München ergangenen Entscheidungen hätten sich teilweise dem Access-to-All-Konzept angeschlossen, andererseits aber auch nur den konkreten Fall entschieden. Schließlich diskutieren die Referenten eine Vorlage an den EuGH. Dies regte das Bundeskartellamt in einer Stellungnahme, die es von Amts wegen abgab, an. Dabei habe das Bundeskartellamt die Problematik relativ neutral mit einer gewissen Tendenz zugunsten des License-to-All-Konzepts zusammengefasst. Grund für die Stellungnahme des Bundeskartellamts sei das öffentliche kartellrechtliche Interesse an der Thematik mit Blick auf das **Internet of Things** gewesen. Die Thematik betreffe schon bald nicht mehr nur die **Automobilindustrie**, sondern **alle vernetzten Betriebe, etwa auch die Pharmaindustrie**. Die Stellungnahme enthalte eine Anregung der Aussetzung des Verfahrens analog § 148 ZPO sowie eines Vorabentscheidungsersuchens nach Art. 267 Abs. 2 AEUV an den EuGH sowie den Vorschlag von vier konkreten Vorlagefragen. Dem Vorschlag, dem EuGH vorzulegen, habe sich das LG Düsseldorf mit dem Vorlagebeschluss vom 26.11.2020 (Az. 4c O 17/19) angeschlossen. In der Zwischenzeit hätten sich Nokia und Daimler allerdings verglichen, weswegen die Vorlagefrage nicht mehr anhängig sei.

Herr *Wiesner*, Leiter Corporate IP, Volkswagen AG, erläuterte die Problematik standardessentieller Patente in der Lieferkette aus der Sicht eines Automobilherstellers. Zunächst formulierte er drei Thesen: 1. Im IoT werde das Automobil zum komplexesten „Thing“. 2. Aufgrund der Komplexität der unterschiedlichen Komponenten könne eine Patentlizenzierung in der Automobil-Industrie nur bei konsequenter Lizenzierung durch Zulieferer erfolgen. 3. Wegen der hohen Komplexität im Produkt und in den Lieferbeziehungen seien im Automobilssektor effektive, effiziente und vorhersehbare Lösungen für die Lizenzierung standardessentieller Patente nur durch Pools auf der Anbieter- und Nachfrageseite realisierbar.

Darauffolgend erläuterte Herr *Wiesner* die **Herausforderungen für die Automobilindustrie**. Die zunehmende Elektrifizierung von Autos gehe damit einher, dass immer mehr Patente aus dem Elektronikbereich benötigt werden. Hier sehe sich ein OEM einem Transparenzproblem gegenübergestellt. Der OEM könne – anders als seine jeweiligen Zulieferer – nicht im Blick haben, welche Patente für die eingebauten Technologien erforderlich seien. Auch volkswirtschaftlich sei es sinnvoller, sich in dieser Frage auf das Know-How der Zulieferer zu verlassen und keine doppelte Überprüfung vorzunehmen. Herr *Wiesner* hob auch die eigene Leistung der OEMs hervor. Seit der Einführung der obligatorischen E-Call-Funktion sei Konnektivität zwingend und in jedem Auto eingebaut. Die Kunden zahlten daher nicht für die Konnektivität als solche, sondern vielmehr dafür, wie die Konnektivität umgesetzt wurde. Die Umsetzung der Konnektivität werde von den Automobilherstellern und ihren Tier-1-Zulieferern entwickelt. Herr *Wiesner* führte auch aus, dass die Höhe einer FRAND-Lizenzgebühr nicht von der Position des Lizenznehmers innerhalb der Lieferkette abhängen solle und plädiert für eine einheitliche Lizenzgebühr. Herr *Wiesner* machte deutlich, dass es für OEMs aufgrund von drohenden Unterlassungsansprüchen ein hohes Risiko darstelle, wenn sie die Produkte ihrer Zulieferer nicht frei von Rechten Dritter erwerben würden. Herr *Wiesner* unterstrich

auch die besondere Komplexität von IoT-Produkten. Eine Hold-Out-Strategie sei hier nicht denkbar, sondern frühe und weite Rechtssicherheit notwendig. Gleichzeitig sei es praktisch unmöglich, mit allen Patentinhabern Einzelverhandlungen zu führen. Um dieser problematischen Situation zu begegnen, sprach sich Herr *Wiesner* für eine Pool-Lösung aus. Danach würden **Patentpools** auf Seiten der SEP-Inhaber Lizenzverhandlungsgruppen (**Licensing Negotiation Groups, LNGs**) auf der Seite der SEP-Nutzer begegnen. Im Detail ging Herr *Wiesner* auf den AVANCI-Pool ein, der Lizenzen an OEMs zu einem festen Preis verbe. AVANCI sei allerdings nur ein guter Anfang gewesen und die Möglichkeit von Patentpools müsse weiterverfolgt werden. Eine andere Möglichkeit komme aus der SEP-Expertengruppe der Europäischen Kommission. So sollten LNGs (Licensing Negotiation Groups) vorzugsweise mit Patentpools verhandeln, aber auch mit einzelnen SEP-Inhabern, über SEP-Lizenzen für ganze Branchen. Die LNGs sollten sich sowohl aus Herstellern als auch aus Lieferanten zusammensetzen, damit ein einheitlicher Preis verhandelt werden kann, der von allen gemeinsam getragen werde. Um mit den Patentinhabern oder Pools zu verhandeln, sollten die LNGs von einem Repräsentant vertreten werden, der gegenüber den LNG-Mitgliedern neutral ist. Die Verhandlungen sollten zu einem gemeinsamen Verständnis über den Wert der relevanten SEPs und über den relativen Wert des Portfolios eines Patentpools und so zu einem fairen Preis führen. Am Ende solle eine **Rahmenvereinbarung** für Verträge zwischen dem Lizenzgeber (Pool) und einem einzelnen Lizenznehmer stehen. Die Vorteile seien aber auch, dass der Aufwand verringert und Transparenz geschaffen würde. Herr *Wiesner* verwies ausdrücklich darauf, dass die LNGs unter strikter Beachtung der kartellrechtlichen Regeln agieren müssten. Insgesamt habe sich der VW-Konzern in erheblichem Maße für die Belange der Patentinhaber eingesetzt und engagiert, um eine effektive Pool-Lösung für den gesamten Automobil-Lizenzierungssektor zu erreichen. Herr *Wiesner* unterstrich die besondere Bedeutung von Patentpools auch vor dem Hintergrund, dass die Probleme rund um die Konnektivität auch schon in andere Branchen übertrete und inzwischen auch den Mittelstand betreffe.

Herr Prof. *Körber* kommentierte die unterschiedlichen Ansätze der Akteure als „**Clash of Cultures**“: Während in der Mobilfunkindustrie eine Ausrichtung der Patent-Lizenzgebühren am Endgerätepreis üblich sei, gehe die Automobilindustrie traditionellerweise davon aus, dass Lizenzfragen bereits auf der Ebene der Lieferanten geklärt würden. Eine beiderseitige Poollösung klinge interessant und erinnere im ersten Zugriff an kollektive Verhandlungen im Arbeitsrecht, werfe aber auch spannende kartellrechtliche Fragen auf.

Die darauffolgende **Diskussion** erlaubte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Fragen zu stellen und mitzudiskutieren. Im Fokus stand auch hier das Spannungsfeld zwischen patentrechtlichem Unterlassungsanspruch und kartellrechtlichem Lizenzierungsanspruch, insbesondere die Frage, welches der Konzepte (Licence-to-All vs. Access-to-All) zu favorisieren sei. Intensiv diskutiert wurde ferner, wie eine faire Lizenzgebühr bestimmte werden könne. Eine gemittelte Lizenzgebühr in Verbindung mit einem License to all Ansatz, wie sie etwa *T. Kühnen* vorschläge, wurde als in der Praxis schwer umzusetzen bewertet, weil ein Mobilfunkchip in sehr unterschiedliche Geräte vom Billighandy bis zur Industrie 4.0-Fabrikanlage verbaut werden könne. Denkbar sei aber z.B. ein Markieren der Zulieferteile mit Seriennummern, so dass Teile mit bestimmten Seriennummern nur an bestimmte Abnehmer geliefert und differenzierte Preise ermöglicht würden. Gleichwohl bleibe es schwierig, einzelne Lizenzen in der Lieferkette zu verorten und so einen angemessenen Preis zu verhandeln. Als Alternative wurde neben einer Poollösung eine **Orientierung am Verkaufspreis der TCU**, die letztlich bereits die ganze Mobilfunktionalität verkörpere und auch preislich einem modernen Mobiltelefon nahekomme.