



**BUNDESRECHTSANWALTSKAMMER**

## **Stellungnahme Nr. 39 Juni 2021**

### **zum Bericht der Expertengruppe 'SEPs Expert Group' zur Lizenzierung und Bewertung von standardessentiellen Patenten**

#### **Mitglieder des Ausschusses Gewerblicher Rechtsschutz**

Rechtsanwältin Dr. Julia Blind

Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Götz

Rechtsanwalt und Notar Dr. Mirko Möller, LL.M.

Rechtsanwältin Dr. Anke Nordemann-Schiffel

Rechtsanwalt Prof. Dr. Christian Osterrieth, Vorsitzender (Berichterstatter)

Rechtsanwalt Pascal Tavanti

Rechtsanwalt Michael Then, Schatzmeister Bundesrechtsanwaltskammer

Rechtsanwältin Daniela Neumann, Bundesrechtsanwaltskammer

#### **Bundesrechtsanwaltskammer**

The German Federal Bar  
Barreau Fédéral Allemand  
[www.brak.de](http://www.brak.de)

#### **Büro Berlin – Hans Litten Haus**

Littenstraße 9    Tel. +49.30.28 49 39 - 0  
10179 Berlin    Fax +49.30.28 49 39 - 11  
Deutschland    Mail [zentrale@brak.de](mailto:zentrale@brak.de)

#### **Büro Brüssel**

Avenue des Nerviens 85/9    Tel. +32.2.743 86 46  
1040 Brüssel    Fax +32.2.743 86 56  
Belgien    Mail [brak.bxl@brak.eu](mailto:brak.bxl@brak.eu)

**Verteiler:** Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz  
Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages  
Arbeitskreise Recht der Bundestagsfraktionen  
Landesjustizminister/Justizsenatoren der Länder  
Rechtsanwaltskammern  
Bundesnotarkammer  
Bundessteuerberaterkammer  
Bundesverband der Freien Berufe  
Deutscher Anwaltverein  
Deutscher Juristinnenbund  
Deutscher Notarverein  
Deutscher Richterbund  
Neue Richtervereinigung e.V.  
Patentanwaltskammer  
Steuerberaterverband  
Wirtschaftsprüferkammer  
Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Redaktionen der NJW, ZAP, AnwBl, DRiZ, FamRZ, FAZ, Süddeutsche Zeitung, Die Welt, taz, Handelsblatt, dpa, Spiegel, Focus, Deubner Verlag Online Recht, Beck aktuell, Jurion Expertenbriefing, Juris Nachrichten, LexisNexis Rechtsnews, Otto Schmidt Verlag

Die Bundesrechtsanwaltskammer ist die Dachorganisation der anwaltlichen Selbstverwaltung. Sie vertritt die Interessen der 28 Rechtsanwaltskammern und damit der gesamten Anwaltschaft der Bundesrepublik Deutschland mit rund 166.000 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten gegenüber Behörden, Gerichten und Organisationen – auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene.

## Stellungnahme

Die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) nimmt zu dem vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) am 22. April 2021 übersandten Bericht der von der Europäischen Kommission im Juli 2018 eingesetzten Expertengruppe zur Lizenzierung und Bewertung von standardessentiellen Patenten (SEP) wie folgt Stellung:

### I. Einführung: Kontext der Fragestellung

Der Bericht der „SEP Expert Group“ zur Lizenzierung und Bewertung von standardessentiellen Patenten befasst sich mit einem der dringendsten Probleme der Rechtspraxis: Der Verschränkung des Problems der internationalen Lizenzierung von SEP Portfolien einschließlich des Problems der Prüfung der Essentialität und der Bewertung der Portfolien einerseits und der gerichtlichen Geltendmachung einzelner SEP-Schutzrechte im Rahmen nationaler Verletzungsverfahren andererseits. Auch wenn in vielen Fällen der Abschluss internationaler Lizenzverträge über SEPs vergleichsweise geräuschlos, vertraulich und ohne Inanspruchnahme gerichtlicher Hilfe gelingt, stehen doch die streitigen Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit dem Abschluss derartiger Verträge im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.

Im Einzelnen:

1. Das wirtschaftliche Interesse zielt auf den Abschluss internationaler Lizenzverträge über standardrelevante Patente: Zur Implementierung eines Standards müssen Inhaber von SEPs ihre standardrelevanten Patente an Implementierer lizenzieren – Implementierer wiederum benötigen Lizenzen an einer Vielzahl von SEPs, um, in welcher Form auch immer, SEP-geschützte Technologie im Rahmen des Standards nutzen zu können.
2. Wenn sich die Parteien über die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen einer internationalen Portfolio-Lizenz nicht einigen können, sieht sich der SEP-Inhaber zu der „fallback-Option“ veranlasst, durch Inanspruchnahme einer oder mehrerer nationaler Jurisdiktionen einzelne Patente gezielt mit der Option durchzusetzen, ggf. Unterlassungsansprüche durchzusetzen, um die unberechtigte Nutzung der geltend gemachten SEPs zu verhindern.

Das wirtschaftliche Ziel des SEP-Inhabers geht aber nicht in erster Linie auf Unterlassung, sondern auf Einräumung einer Lizenz, deren Umfang weit über das im Streitfall geltend gemachte nationale Patent hinausgeht. Das nationale Verletzungsverfahren dient daher de facto primär dem Zweck, den Abschluss eines internationalen Lizenzvertrages zu katalysieren, wenn sich die Parteien zunächst nicht außergerichtlich einigen können. Die fehlende Einigungsbereitschaft einer der beiden oder beider Parteien bzw. das zu weite Auseinanderliegen der Parteien bei den Verhandlungen soll überwunden werden.

3. Die Initiierung eines nationalen Patentverletzungsverfahrens als Mittel oder Hebel zum Abschluss eines internationalen Lizenzvertrages wirft insoweit Schwierigkeiten auf, als in dieser Situation zwei nicht deckungsgleiche Systeme und Verfahren aufeinanderstoßen:

In nationalen Verletzungsverfahren werden in der Regel nur einzelne Patente gezielt geltend gemacht. Einer mit der Feststellung der Patentverletzung verbundenen Verurteilung zur Unterlassung kann der Beklagte außerhalb von SEP-Kontexten grundsätzlich durch Entwicklung einer (innovativen) Abwandlung begegnen. Das Verfahren ist – jedenfalls in Deutschland – ferner durch das Trennungsprinzip gekennzeichnet, welches die Prüfung der Schutzfähigkeit und die Prüfung der Verletzung trennt. Schließlich haben die Entscheidungen der Verletzungsgerichte nur territoriale Bedeutung.

Dieser Charakteristika bei der Durchsetzung einzelner Schutzrechte im Rahmen nationaler Patentverletzungsprozesse stehen die rechtlichen und technischen Fragen bei der intendierten Verbreitung einer bestimmten Technologie als Standard und die rechtliche Lebenswirklichkeit des internationalen Lizenzverkehrs in Bezug auf SEPs gegenüber. Einigungsbedarf besteht in Bezug auf eine Vielzahl von Fragen, deren Klärung nicht im nationalen Patentverletzungsprozess entschieden werden kann. Diese Lebenswirklichkeit ist dadurch gekennzeichnet, dass Standards in der Regel durch große international aufgestellte Portfolien von SEPs beschrieben und definiert werden, innerhalb derer die technische und wirtschaftliche Bedeutung eines einzelnen Patents häufig nur schwer zu definieren ist. Die Komplexität des Standards erschwert auch die Feststellung der tatsächlichen Essentialität einzelner Schutzrechte sowie ihre angemessene Bewertung. Es geht nicht um die Lizenzierung eines nationalen Einzelpatents und dessen Bewertung, sondern um die Lizenzierung großer, internationaler Portfolien. Die Ermittlung der (internationalen) Schutzrechtslage ist aufgrund der Patentdichte bei den standardrelevanten Technologien und aufgrund häufig fehlender Transparenz extrem aufwendig, wenn nicht unmöglich. Häufig fehlt es nicht zuletzt an der gebotenen Transparenz in Bezug auf die benötigten Portfolien.

4. Es liegt in der Natur des FRAND-Einwandes, die rechtlichen, technischen und ökonomischen Rahmenbedingungen des internationalen Lizenzverkehrs mit dem nationalen Patentverletzungsprozess zu verschränken. Den nationalen Verletzungsgerichten kommt die Aufgabe zu, im Anschluss an eine Entscheidung zur Frage der Patentverletzung (in der Regel nach separater Klärung der Schutzfähigkeit) im Falle der Geltendmachung des FRAND-Einwandes zu prüfen, ob die im nationalen Recht vorgesehene Rechtsfolge, insbesondere die Rechtsfolge der Unterlassung unter Berücksichtigung kartellrechtlicher Gesichtspunkte gerechtfertigt ist.

In der Sache umfasst die den Verletzungsgerichten aufgegebenen Prüfung des FRAND-Einwandes eine Vielzahl verschiedener Problembereiche, die weit über den entscheidungserheblichen Sachverhalt traditioneller Patentverletzungsverfahren hinausgehen.

Beispielhaft seien genannt:

- (1) das Verhalten der Parteien im Rahmen vorprozessualer bzw. prozessbegleitender Verhandlungen (willing licensee/unwilling licensee, holding-out-strategies etc.);
- (2) Fragen des internationalen Lizenzvertragsrechts; Üblichkeit einzelner Regelungsinhalte;
- (3) Fragen der kommerziellen Bewertung der in Rede stehenden Portfolien insbesondere auch unter Berücksichtigung der Essentialität einzelner Patente in Bezug auf den Standard;

- (4) Prüfung, ob die Bedingungen im Einzelnen nicht nur angemessen, sondern darüber hinaus nicht-diskriminierend sind;
- (5) Prüfung der Frage, ob SEP-Inhaber verpflichtet sind, FRAND-Lizenzen auf jeder Ebene zu erteilen („licence to all“) oder ob sie berechtigt sind, frei wählen zu können, wem in der Wertschöpfungskette eine Lizenz gewährt wird („access to all“).

Während einige Fragenkomplexe als Rechtsfragen ohne Zweifel einer nationalen Jurisdiktion unterworfen werden können (so etwa die Punkte (1) und (5)), ist offensichtlich, dass dies bei anderen Fragenkomplexen nur eingeschränkt überzeugend und sinnvoll ist. Dies gilt insbesondere für den Bereich der Bewertung der Portfolien einschließlich der Fragen der Essentialität und des Umgangs mit dem Risiko partieller Schutzunfähigkeit einzelner Elemente eines Portfolios. Auch die Frage, ob einzelne Bedingungen diskriminierenden Charakter haben, hängt in hohem Maße letztlich von den Bewertungskriterien ab und kann daher durchaus als ein Element der Bewertungsproblematik betrachtet werden.

Im Mittelpunkt der rechtlichen Prüfung der Gerichte im Rahmen der von SEP-Inhabern initiierten Patentverletzungsprozesse stehen daher jedenfalls in der Regel nicht nur patentrechtliche Fragen, sondern – neben Fragen in Bezug auf das Verhalten der Parteien im Verhandlungsprozess – Rechtsfragen des internationalen Lizenzverkehrs bei SEPs.

## II. Bedeutung des Reports der „SEP Expert Group“

Dem Bericht der „SEP Expert Group“ zur Lizenzierung und Bewertung von standardessentiellen Patenten kommt das große Verdienst zu, die komplexe Fragestellung des eigentlichen Themas – die Lizenzierung von SEPs – zunächst zu strukturieren. Hierbei kommt in der Darstellung dem Thema der Rolle der nationalen Patentverletzungsverfahren in diesem Verhandlungsprozess zu Recht eine nur untergeordnete Bedeutung zu (Part 3.4 Ziff. 3).

Mit dem Ziel, den Verhandlungsprozess zwischen SEP-Inhabern und Nutzern zu optimieren, werden folgende Prüfungsgesichtspunkte hervorgehoben und zum Teil mit konkreten Vorschlägen unterlegt:

1. Transparenz durch die Schaffung von Datenbanken zur Erfassung der bestehenden SEPs und der relevanten Lizenzbereitschaftserklärungen.
2. Durchführung von Essentialitätsprüfungen der SEPs zum Zwecke der Abgrenzung relevanter Portfolien von nicht oder weniger relevanten Portfolien.
3. Optimierung der Validitätsprüfung von SEPs.
4. Festlegungen hinsichtlich der Frage, auf welcher Ebene in der Wertschöpfungskette Lizenzen angeboten werden müssen/dürfen.
5. Entwicklung von Grundsätzen zur ökonomischen Bewertung von SEP-Portfolien.
6. Entwicklung von Grundsätzen für die Beurteilung nicht-diskriminierender Lizenzbedingungen.
7. Grundsätze zur Bewertung des Verhaltens der Parteien im Verhandlungsprozess.
8. Gründung von Patentpools für die Verwertung von SEPs wie beschrieben.

Während die unter Ziff. 1 bis 6 erwähnten Kriterien primäre Bedeutung für die vorprozessualen bzw. prozessbegleitenden Verhandlungen zwischen den Parteien haben und die in diesem Zusammenhang von der Expertengruppe entwickelten Vorschläge dem Zweck dienen, den Verhandlungsprozess hinsichtlich seiner Effizienz zu steigern, betrifft der unter Ziff. 7 angesprochene Problemkreis die rückblickende Bewertung des Verhaltens der Parteien während der Verhandlungen durch die Verletzungsgerichte.

Da die Inanspruchnahme der nationalen Verletzungsgerichte nicht zuletzt unter Effizienzgründen nur die ultima ratio für den Fall des Scheiterns von Lizenzverhandlungen über komplexe SEP-Portfolien sein sollte, muss der Versuch der Optimierung in der Optimierung des Verhandlungsprozesses und in einer Hilfestellung für die Verhandlungsparteien liegen.

Der Report gibt hierzu wichtige Anregungen und macht im Einzelfall auch konkrete Vorschläge, deren vertiefte Evaluierung jedoch weiteren detaillierteren Stellungnahmen vorbehalten bleiben muss.

Generell kann jedoch festgehalten werden:

SEP-Datenbanken, Essentialitätsprüfungen, Validitätsprüfungen sowie allgemeine Bewertungsgrundsätze einschließlich der Festlegung der nicht-diskriminierenden Vertragsbestimmungen sollten, soweit möglich, objektiviert werden, um den Parteien eine Einigung zu erleichtern. Hierzu erscheint es sinnvoll, Hilfsmittel oder Institutionen zu schaffen, die die Parteien in ihrem Verhandlungsprozess unterstützen können, etwa durch

- gezielte Hinweise oder Informationen aus Datenbanken (Nr. 1),
- die Schaffung unabhängiger Expertengremien für Essentialitätsprüfungen (Nr. 7),
- die Einbeziehung von SDOs zur Optimierung der Recherche zum Stand der Technik (Nr. 19),
- die Verfassung von Hinweisen durch die EU-Kommission zu Lizenzierungsgrundsätzen (Nr. 28),
- die Schaffung einer Plattform zur Bekanntmachung von Bewertungsmaßstäben (Nr. 41),
- die Entwicklung von Leitlinien zur Anwendung von Diskriminierungsverboten (Nr. 64) bis hin zur
- Etablierung eines unabhängigen Expertengremiums zur Bewertung der wechselseitigen Vorschläge (Nr. 68).

Mit derartigen Maßnahmen/Institutionen könnten die Parteien in ihrem Verhandlungsprozess unterstützt werden. Ziel der Maßnahmen ist es, die Verhandlungspunkte so weit wie möglich – sinngemäß – zu standardisieren und zu objektivieren. Allerdings sollte die Berücksichtigung dieser Vorschläge nur auf freiwilliger Basis erfolgen, da ein zwingend einzuhaltendes Verhandlungsschema im internationalen Lizenzverkehr realistischlicherweise nicht implementiert werden kann.

Bei der Entwicklung von derartigen Hilfsmitteln/Institutionen sind komplexe Rechtsfragen, insbesondere auch die kartellrechtlichen Rahmenbedingungen, zu beachten.

Der Schaffung einer eigenen (Schieds-)Gerichtsbarkeit für derartige Fälle begegnet der Bericht zurecht mit Zurückhaltung – jedoch verdient der Vorschlag unter Ziff. 68 besondere Beachtung, der die Bildung einer Expertengruppe vorschlägt, die auf Wunsch und Initiative der Parteien die Einhaltung von FRAND-Bedingungen zunächst für den Verhandlungsprozess bewertet und diese Bewertung im Streitfall auch auf Anforderung eines Gerichts diesem etwa in Form eines Sachverständigengutachtens zur Verfügung stellt.

Die Zusammenstellung von Verhaltensregeln für die Vertragsverhandlungen, wie sie z. T. bereits von der Rechtsprechung im Anschluss an die Entscheidung des EuGH in Sachen Huawei/ZTE entwickelt wurden, deren sinnvolle Ergänzung sowie eine Zusammenstellung der Hilfsmittel (z. B. Datenbanken, Expertenempfehlungen etwa zu Essentialitätsprüfungen) etwa in Form der Entwicklung eines „internationalen Code of Conduct für Internationale Lizenzverträge über SEPs“ als rechtlich unverbindlicher Leitfaden, könnte in erster Linie für die Parteien, in zweiter Linie aber auch für die in unterschiedlichen Jurisdiktionen als ultima ratio angerufenen Zivilgerichte ein wichtiges Hilfsmittel sein, das Verhalten der Vertragsparteien in den Vertragsverhandlungen und die wechselseitigen Positionen zu bewerten.

Für die Entwicklung derartiger Hilfsmittel erweist sich der Report der „Group of Experts on Licensing and Valuation of Standard Essential Patents“ vom Januar 2021 als hervorragender Ausgangspunkt.

\* \* \*