

# Position

## FRAND-konforme Lizenzierung standardessentieller Patente (SEP) und Unterlassungsverfügungen aus SEP

### **Ansprechpartner zum Thema**

**Geschäftsführung**  
Klaus Bräunig

**Abteilungsleiter**  
Dr. Ralf Scheibach  
(Recht und Versicherungen)  
Tel: +49-30-897842-260  
E-Mail: [scheibach@vda.de](mailto:scheibach@vda.de)

**Referentin**  
Nicola von Holleben, LL.M.  
(Recht und Versicherungen)  
Tel: +49-30-897842-262  
E-Mail: [holleben@vda.de](mailto:holleben@vda.de)

### **1. Vorbemerkung**

Der Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA) vertritt auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene die Interessen der deutschen Automobilindustrie. Im VDA werden die Interessen der Hersteller von Personen- und Lastkraftwagen, Transportern und Bussen, der Zulieferer für Teile und Zubehör sowie der Hersteller von Anhängern und Aufbauten vereint.

Mit der zunehmenden Vernetzung von Produkten der Automobilindustrie wird die Nutzung von Telekommunikationsstandards ein wichtiges Thema für diese Industrie. Die für die Vernetzung der Produkte notwendigen Kommunikationstechnologien sind üblicherweise Gegenstand internationaler Standards. Sie sind häufig durch zahlreiche standardessenzielle Patente (SEP) geschützt. Für die Benutzung der Standards muss daher von den Inhabern dieser SEP eine Lizenz erworben werden. Die Inhaber der SEP verpflichten sich im Regelfall durch entsprechende Erklärungen im Zuge der Standardisierung, eine Lizenz zu FRAND („fair, reasonable, and non-discriminatory“) Bedingungen zu gewähren. Ein einheitliches Verständnis darüber, was konkret unter solchen FRAND-Bedingungen zu verstehen ist, existiert jedoch derzeit nicht.

Für die Automobilindustrie ist es unerlässlich, Zugang zu den für vernetzte Fahrzeuge erforderlichen Technologien unter vorhersehbaren Bedingungen zu erhalten und Lieferunterbrechungen aufgrund von Unterlassungsansprüchen zu vermeiden. Die Erfahrungen bei der Einführung der entsprechenden Standards in der Telekommunikationsbranche zeigen, dass die Bedingungen zur Lizenzierung dieser Technologien oftmals nicht vorhersehbar waren, sondern Gegenstand langwieriger und kostspieliger gerichtlicher Auseinandersetzungen wurden. Es kam zu Lieferunterbrechungen bei den Endprodukten aufgrund von Unterlassungsverfügungen in der Lieferkette.

### **2. Kriterien für die Lizenzierung unter FRAND-Bedingungen und Unterlassungsverfügungen aus SEP**

Um den Interessen von Lizenzgebern und Lizenznehmern gleichermaßen gerecht zu werden, müssen bei der Lizenzierung von SEP unter FRAND-Bedingungen und bei Unterlassungsverfügungen aus SEP folgende Punkte beachtet werden:

### **Verfügbarkeit und Umfang des Lizenzangebotes:**

- Die 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 implementierende Einheit für ein mit dem Standard konformes Produkt bereitstellt<sup>1</sup>. Dabei kann die Standardkonformität beispielsweise über eine Zertifizierung der Einheit oder einer in der Lieferkette nachfolgenden Einheit festgestellt werden, wobei mehrfache Zertifizierungen in der Lieferkette nicht erforderlich sind.
- Die Lizenz muss alle vorangehenden und nachfolgenden Stufen der jeweiligen Lieferkette und alle üblichen Nutzungsformen der Einheit in dem standardkonformen Endprodukt abdecken können, beispielsweise über eine Portfoliolizenz.

### **Transparentes Lizenzangebot:**

- Lizenzangebote und die Berechnungsgrundlagen für die Lizenzgebühr sind potenziellen Lizenznehmern in transparenter Form zur Verfügung zu stellen. Wesentliche Parameter des initialen Lizenzangebots sind vom Lizenzgeber dem potenziellen Lizenznehmer ohne Geheimhaltungsverpflichtung zugänglich zu machen.

### **Angemessenheit der Lizenzgebühr:**

Die Lizenzgebühr muss nach objektiven Vergleichskriterien angemessen sein. Solche objektiven Vergleichskriterien sind beispielsweise:

- Lizenzgebühren für den gleichen Standard betreffende Produkte oder Verfahren, die eine vergleichbare Funktion oder Eigenschaft in einem anderen technologischen Umfeld haben.
- Lizenzgebühren für den gleichen Standard betreffende Produkte oder Verfahren, die eine vergleichbare Funktion oder Eigenschaft an einer anderen Stelle der Lieferkette haben [Beispiel Lizenznahme durch Chiphersteller vs. Lizenznahme durch Hersteller eines Moduls].
- Lizenzgebühren für vergleichbare patentierte Technologien anderer Standards [Beispiel 4G im Vergleich zu 3G, 4G im Vergleich zu WiFi].

### **Berechnung der FRAND-Lizenzgebühr:**

Bei der Berechnung einer FRAND-Lizenzgebühr ist die Standardessentialität eines Patentportfolios oder eines Patents als solche nicht zu berücksichtigen, d.h. alleine der Umstand, dass Patentansprüche eines Portfolio oder eines Patents standardessentiell sind, führt nicht zu einer höheren Lizenzgebühr für das SEP-Portfolio oder das SEP. Mögliche Einflussfaktoren für die Berechnung einer FRAND-Lizenzgebühr sind:

- Mehrwert der lizenzierten Technologie gegenüber dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Erfindung.
- Beitrag der lizenzierten standardessentiellen Patente zum genutzten Umfang des Standards [Beitrag gemessen an Anzahl aller betroffenen (tatsächlich essentiellen und rechtsbeständigen) SEPs und am technischen Wert der geschützten Erfindung].

---

<sup>1</sup> „Bereitstellen“ umfasst die patentrechtlich relevanten Handlungen wie z.B. Herstellen, Anbieten, Verkaufen usw.

### **Unterlassungsverfügungen aus SEP:**

Der EuGH hat im Urteil Huawei ./. ZTE einen FRAND-konformen Ablauf für die Lizenzverhandlungen zwischen Lizenzgeber und Lizenznehmer vorgegeben. In diesem Rahmen muss den Interessen beider Parteien gleichermaßen Rechnung getragen werden. Dazu muss der lizenzwillige Implementierer motiviert sein, die Lizenzgebühr nicht erst auf richterlichen Beschluss hin zu bezahlen. Er soll nicht dem lizenzunwilligen Implementierer gleichgestellt werden. Der Lizenzgeber darf die Drohung mit einer Unterlassungsverfügung nicht als Druckmittel für überhöhte Lizenzgebühren missbrauchen können.

Folgende Regeln zum Erlass von Unterlassungsverfügungen werden vorgeschlagen:

- Eine Prüfung der Angemessenheit einer Unterlassungsverfügung muss unter Berücksichtigung aller relevanten Aspekte erfolgen. Ein solcher relevanter Aspekt liegt zum Beispiel vor, wenn sich der Implementierer bereit erklärt hat, einen Lizenzvertrag einzugehen, bei dem der Lizenzsatz durch einen unabhängigen Dritten (bspw. ein Gericht oder ein Schiedsgericht) festgelegt wird.
- Eine abschließende Abgeltung des Unterlassungsanspruches sollte durch eine durch das Gericht zu bestimmende Abfindung erfolgen können. Hierzu sind verbindliche Vorschriften zu schaffen, z.B. im Rahmen von Artikel 12 der IPR-Enforcement-Richtlinie<sup>2</sup> und/oder im nationalen Recht.
- Genereller Vollstreckungsschutz hinsichtlich Unterlassungsverfügungen wie in anderen Ländern ist auch in Deutschland z.B. nach §§ 712 oder 719 ZPO begründet und sollte in SEP-Fällen angewendet werden.
- Die notwendige Sicherheitsleistung, um einen Unterlassungsanspruch abzuwenden, darf nicht die Höhe der ursprünglichen Forderung des Patentinhabers betragen. Entsprechende Vorgaben durch den Gesetzgeber oder Gerichte sind erforderlich.
- Ein auf Unterlassung beklagter Kunde sollte sich zur Abwehr der Unterlassung auf ein im Zuge des vom EuGH vorgegebenen Ablaufs abgegebenes FRAND-Lizenzangebot eines Lieferanten in der Lieferkette an den Patentinhaber berufen können.

---

<sup>2</sup> Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums



**VDA**

Verband der Automobilindustrie e. V.  
Behrenstr. 35  
10117 Berlin  
Telefon +49 30 897842 - 0  
Fax +49 30 897842 - 600  
info@vda.de  
www.vda.de

