

1

2

Datum: Mai 2019

3

CWA 95000

4 Grundsätze und Konzepte für die Lizenzierung von standardessentiellen Patenten

5

6

7

Inhalt

	Seite
8	
9	Vorwort 3
10	Einleitung 6
11	1 Anwendungsbereich 8
12	2 Zusammenfassung des Dokuments und Grundsätze der SEP-Lizensierung 8
13	3 Zusammenfassung der Lizenzierungsprozesse und Best Practices 10
14	3.1 Die Parteien 11
15	3.2 Geheimhaltungsvereinbarungen (Non-Disclosure Agreements, NDAs) bei SEP-
16	Lizenzverhandlungen 14
17	3.3 Die Grundlagen eines FRAND-Lizenzvertrages 15
18	3.4 SEP-Bewertungsmethoden 15
19	3.5 Lizenzverweigerung 18
20	3.6 SEP-Portfolios und Portfolio-Lizensierung 18
21	3.7 Streitigkeiten 19
22	3.8 Einstweilige Verfügungen 19
23	3.9 SDOs und mögliche SDO-Verbesserungen 20
24	3.10 Lizensierung über Patentpools 20
25	4 Lizensierung zu FRAND-Bedingungen: Ein Markthintergrund 21
26	4.1 Markthintergrund 21
27	4.2 Zusammenhang, Wettbewerbsrecht und öffentliches Interesse an der FRAND-
28	Selbstverpflichtung 23
29	4.3 Berücksichtigung der KMU-Interessen 30
30	5 Grundprinzipien für die Lösung wichtiger FRAND- und SEP-Lizensfragen: Rechtlicher und
31	sachlicher Hintergrund 32
32	5.1 Nutzung und Missbrauch von einstweiligen Verfügungen und Androhung von einstweiligen
33	Verfügungen bei SEP-Verhandlungen 32
34	5.2 Lizenzen an jeden interessierten Lizenznehmer 37
35	5.3 FRAND Bewertungsmethoden 40
36	5.4 Portfoliolizensierung und Umgang mit strittigen Patenten 42
37	5.5 Transparenz und Berechenbarkeit 46
38	5.6 Patentübertragung und Disaggregation 49
39	6 Fazit 51
40	Anhang A- Häufig gestellte Fragen (FAQs) 52
41	Anhang B - Dokumentation zu den Lizenzverhandlungen 58
42	
43	
44	

Vorwort

45 Dieses CEN Workshop Agreement, einschließlich seiner Anhänge (CWA), wurde in einem Workshop
46 mit Vertretern interessierter Kreise am 16.01.2019 erarbeitet und beschlossen. Die Einrichtung dieses
47 Workshops wurde nach einem öffentlichen Aufruf zur Teilnahme am 12.02.2018 von CEN unterstützt.

48 Eine Liste der Personen und Organisationen, die den durch das CEN Workshop Agreement vertretenen
49 Konsens unterstützt haben, ist beim CEN-CENELEC Management-Zentrum erhältlich. Diese
50 Organisationen stammen aus den folgenden Industriezweigen: Halbleitertechnologie,
51 Automobilindustrie, Telekommunikation, IoT, Wireless Technologie, Anlagentechnik, Recht,
52 Software, KMU-Technologie, und Fertigung.

53 Der formelle Prozess, den der Workshop bei der Erarbeitung des CEN Workshop Agreements
54 verfolgte, wurde von den nationalen CEN-Mitgliedern befürwortet, aber weder die nationalen CEN-
55 Mitglieder noch das CEN-CENELEC Management-Zentrum können für den technischen Inhalt des
56 CWA Verantwortung übernehmen.

57 Die öffentliche Umfrage für dieses CWA begann am 28.02.2019 und endete am 28.03.2019.

58 Die letzte Überarbeitung dieses CWA wurde am 24.04.2019 begonnen und am 02.05.2019 erfolgreich
59 abgeschlossen. Der endgültige Text dieses CWA wurde CEN am 03.05.2019 zur Veröffentlichung
60 vorgelegt.

61 Nachfolgend finden Sie eine Liste von Unternehmen/Organisationen, die dieses CWA erarbeitet und
62 beschlossen haben:

63 — **ACT The App Association**

64 — **AirTies Wireless Network**

65 — **Apple Inc.**

66 — **Bayerische Motoren Werke AG**

67 — **Cisco Systems, Inc.**

68 — **Creo Group**

69 — **Denso International Europe**

70 — **Deutsche Telekom AG**

71 — **Fair Standards Alliance**

72 — **Groupe Renault**

73 — **Honda Motor Co., Ltd.**

74 — **Juniper Networks**

75 — **Multispectral Limited**

- 76 — **N&M Consultancy**
- 77 — **Nordic Semiconductor ASA**
- 78 — **Ponti & Partners SLP**
- 79 — **Sequans Communications**
- 80 — **SolidQ**
- 81 — **TapTap**
- 82 — **Telit Communications SpA**
- 83 — **Volkswagen AG**
- 84 — **Wyres SAS**

85
86

87 Darüber hinaus haben sich die folgenden Unternehmen/Organisationen zwar nicht an der Erarbeitung
88 dieses Dokuments beteiligt, bekunden aber ihre grundsätzliche Unterstützung für dessen Inhalt:

- 89 — **ACEA (Europäischer Verband der Automobilhersteller)**
- 90 — **Andaman7**
- 91 — **BadVR**
- 92 — **Barefoot & Co.**
- 93 — **Blue Badge Insights**
- 94 — **Bullitt Group**
- 95 — **Concentric Sky**
- 96 — **Crosscall**
- 97 — **Daimler Brand & IP Management GmbH & Co. KG**
- 98 — **EDMI Limited**
- 99 — **Egylis**
- 100 — **emporia**
- 101 — **Eucomreg**
- 102 — **Fairphone**
- 103 — **Ford**
- 104 — **High Tech inventors Alliance**
- 105 — **Hitachi ltd.**

- 106 — **HP Inc.**
- 107 — **IP2Innovate**
- 108 — **Kamstrup A/S**
- 109 — **Lenovo**
- 110 — **MotionMobs**
- 111 — **Nationsorg**
- 112 — **Nouss**
- 113 — **PSA Groupe**
- 114 — **Sagemcom**
- 115 — **Sierra Wireless**
- 116 — **Sigao Studios**
- 117 — **Sky**
- 118 — **Southern DNA**
- 119 — **Synesthesia**
- 120 — **Toyota Motor Corporation**
- 121 — **U-Blox**
- 122 — **Valeo**

123

124

125 Die an dem CWA Beteiligten bitten alle interessierten Kreise um Feedback und Kommentare und
126 hoffen, dass dieses Feedback sowie zukünftige gesetzliche und wirtschaftliche Entwicklungen zu
127 Aktualisierungen des CWA führen werden. Die Beteiligten empfehlen, dass alle Vorschläge für
128 zusätzliche oder aktualisierte Inhalte über das Sekretariat (DIN) des CWA eingereicht werden.

129 Dieses Workshop Agreement ist als Referenzdokument bei den nationalen CEN-Mitgliedern öffentlich
130 zugänglich: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, ehemalige jugoslawische
131 Republik Mazedonien, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen,
132 Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden,
133 Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn und
134 Vereinigtes Königreich.

135

Einleitung

136 Technische Normen tragen dazu bei, die moderne Weltwirtschaft voranzutreiben. Mit der
137 fortschreitenden industriellen Entwicklung in Europa und weltweit werden neue Normen über das
138 sogenannte „Internet der Dinge“ (Internet of Things; IoT), den „5G“-Mobilfunkstandard und andere
139 zukünftige Technologien erarbeitet. Es ist davon auszugehen, dass immer mehr Branchen diese Art
140 von genormten Technologien und die damit verbundene Interoperabilität integrieren werden.

141 Genormte Technologien werden üblicherweise von Normentwicklungsorganisationen (Standard
142 Development Organisations, SDOs) entwickelt,¹ wo Branchenvertreter und andere Interessengruppen
143 zusammenkommen, um technische Spezifikationen zu erarbeiten und zu verabschieden. Es gibt
144 Hunderte von bedeutenden SDOs, darunter einige bekannte europäische und internationale SDOs wie:

145 — das European Telecommunications Standards Institute (ETSI), das sich auf
146 Telekommunikationsnormen konzentriert;

147 — das Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), das die weltweit größte technische
148 Institution ist und sich auf drahtlose und drahtgebundene Kommunikation sowie andere
149 branchenspezifische Lösungen konzentriert;

150 — die International Telecommunication Union (ITU), eine Organisation der Vereinten Nationen
151 (UN), die sich auf Normung in den Bereichen Telekommunikation, Video- und Audiot Technologien
152 konzentriert und partnerschaftlich mit zwei anderen wichtigen SDOs zusammenarbeitet, und zwar
153 mit der International Organization for Standardization (ISO) und der International Electrotechnical
154 Commission (IEC);

155 — das Europäische Komitee für elektrotechnische Normung (CENELEC), das für die europäische
156 Normung im Bereich Elektrotechnik zuständig ist, und das Europäische Komitee für Normung
157 (CEN), das die europäische Normung in allen anderen Bereichen verantwortet, *und*

158 — verschiedene nationale Normungsorganisationen, wie das Deutsche Institut für Normung (DIN),
159 die deutsche nationale Normungsorganisation und Mitglied der ISO.

160 Bei der Erarbeitung technischer Normen können SDOs Spezifikationen über Technologien erstellen,
161 die in vielen Fällen Gegenstand von Patenten (oder anhängigen Patentanmeldungen) sein können,
162 welche entweder von Beteiligten oder von Dritten gehalten werden. Patente, die für die Umsetzung
163 einer Norm oder eines Standards erforderlich sind, werden als standardessentielle Patente (SEPs)
164 bezeichnet.² Bei den SDOs ist es üblich, dass sich Unternehmen beteiligen, die nicht nur Mitwirkende
165 bei der Erarbeitung von Normen sind, sondern auch Marktteilnehmer, die die Produkte zur Umsetzung

¹ SDOs können auch als „Standards Setting Organisations“, SSOs, bezeichnet werden. Die Begriffe werden in diesem Dokument synonym verwendet.

² Die SDO-Patentrichtlinien können bei der Definition von SEPs, die unter die jeweilige Richtlinie fallen, eine höhere Spezifität oder mehr Informationen bieten. Darüber hinaus ist es wichtig zu beachten, dass ein Patent kein SEP ist, nur weil der Patentinhaber dies behauptet. Bei Streitigkeiten über Wesentlichkeit, Verletzung, Gültigkeit oder dergleichen sind die nationalen Gerichte in der Regel das geeignete Gremium, um festzustellen, ob ein Patent ein SEP ist oder nicht.

166 der Norm auf den Markt bringen wollen, sobald diese fertiggestellt ist. Anstrengungen, scharfe
 167 Trennlinien zwischen sogenannten „Mitwirkenden“ und sogenannten „Umsetzern“ zu schaffen,
 168 misslingen grundsätzlich und tendieren dazu, die Interessen der SDO-Akteure bei der Erarbeitung
 169 stabiler, nutzbarer und erfolgreicher Normen zu missachten. Darüber hinaus gibt es viele
 170 Unternehmen, die sowohl „Mitwirkende“ als auch „Umsetzer“ von Normen sind.

171 Patente belohnen Innovationen, und es ist wichtig, dass SDOs die Möglichkeit haben, innovative neue
 172 Technologien zu integrieren. Die Herausforderung besteht darin, sich vor einem möglichen
 173 Missbrauch des „Lock-in“-Effekts zu schützen, wenn Wettbewerber patentierte Technologien als
 174 Normungsthema aufgreifen und dadurch dafür sorgen, dass andere diese Technologien nicht mehr
 175 nutzen können.

176 Um diese Normungsprobleme zu lösen, verabschieden SDOs wie die oben genannten häufig
 177 Patentrichtlinien, die eine Lizenzierung von SEPs zu bestimmten fairen, angemessenen und
 178 nichtdiskriminierenden (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory, FRAND) Bedingungen vorsehen.

179 SDOs unterscheiden sich in gewissem Maße in Bezug auf ihre Richtlinien für die SEP-Lizenzierung.
 180 Die Lizenzbedingungen können ein Faktor sein, der berücksichtigt wird, wenn Interessengruppen
 181 entscheiden, ob sie sich an bestimmten Normungsaktivitäten beteiligen. So stellen einige SDOs
 182 beispielsweise eine gebührenfreie FRAND-Lizenz (FRAND-RF oder FRAND-Zero) für SEPs bereit,
 183 die für ihre Normen gelten. Andere SDOs haben Richtlinien verabschiedet, die eine Lizenzierung zu
 184 FRAND-Bedingungen vorsehen, die auch Lizenzgebühren beinhalten können. Der Schwerpunkt
 185 dieses CWA wird auf den SDOs liegen, die im Rahmen von Richtlinien arbeiten, nach denen FRAND-
 186 Lizenzverpflichtungen auch Lizenzgebühren beinhalten können.³

187 Im Rahmen der FRAND-Richtlinien verpflichten sich die an der Normung Beteiligten freiwillig, ihre
 188 Patente zu fairen und angemessenen Bedingungen zu lizenzieren. Dies sichert den Patentinhabern die
 189 Möglichkeit, einen angemessenen und nichtdiskriminierenden Wert für Patente zu erhalten, die zur
 190 Arbeit der SDOs beigetragen haben, und richtet sich gleichzeitig an die Interessen der SDO und SDO-
 191 Akteure, Verzögerungen des SEP einzudämmen, sofern die FRAND-Selbstverpflichtung eingehalten
 192 wird.

193 In den letzten Jahren gab es eine ganze Reihe von Debatten, Streitfällen, Gerichtsverfahren und in
 194 jüngerer Zeit staatliche und regulatorische Untersuchungen, bei denen es zu
 195 Meinungsverschiedenheiten über Verpflichtungen kam, die sich aus der freiwilligen FRAND-
 196 Selbstverpflichtung ergeben. Diese Fragen werden immer wichtiger, da genormte Technologien,
 197 einschließlich drahtloser Kommunikationstechnologien, in neue Branchen wie Automobilindustrie,
 198 Energie, Finanzen, Transport, Lagerhaltung, Infrastruktur und Sicherheit vordringen.

³ Dieses CWA bezieht sich häufig allgemein auf „Normen“, aber es wird darauf hingewiesen, dass je nach Kontext verschiedene Begriffe verwendet werden können, um auf genormte Technologien zu verweisen. So definiert beispielsweise die Verordnung (EU) 1025/2012 über die europäische Normung die Bedeutung der Begriffe „Norm“ und „Technische Spezifikation“, die beide für dieses Dokument relevant sind. Ebenso können einige SDOs Begriffe wie „Leistungen“, „technisches Ergebnis“, „Empfehlung“ oder andere Begriffe verwenden. In diesem CWA wird der Begriff „Norm“ allgemein für verschiedene Arten von standardisierten Technologien verwendet, unabhängig von der formalen Bezeichnung, die im jeweiligen Kontext oder Unternehmen angewendet wird. Wie bereits erwähnt, liegt der Schwerpunkt dieses CWA auf SDOs und Normen, die FRAND-Lizenzverpflichtungen umfassen, welche auch Lizenzgebühren beinhalten können.

199 Dieses CWA soll (a) Aufklärungs- und Kontextinformationen über die SEP-Lizensierung und die
200 FRAND-Anwendung bereitstellen, (b) einige der Fragen, auf die Verhandlungsparteien stoßen
201 können, identifizieren und veranschaulichen und (c) einige der wichtigsten Verhaltensweisen und
202 „Best Practices“ darlegen, die die Parteien wählen können, um alle SEP-Lizenzprobleme gütlich und
203 im Einklang mit der FRAND-Selbstverpflichtung zu lösen. Wir hoffen, dass dieses CWA sowohl
204 erfahrenen als auch unerfahrenen SEP-Verhandlungsführern helfen und alle anderen
205 Interessengruppen darüber informieren kann, wie sie faire Vereinbarungen treffen und die Ziele und
206 Interessen der Industrie, der Normung und letztlich der Verbraucher besser unterstützen können.

207
208 Für die Erarbeitung dieses CWA, die unter der Schirmherrschaft von CEN-CENELEC und mit DIN
209 als Sekretariat organisiert wurde, hat CEN-CENELEC einen öffentlichen Aufruf zur Mitarbeit
210 gestartet. Mehr als fünfzig Akteure nahmen an einem „Kick-off“-Treffen bei DIN in Berlin teil, um
211 den Erarbeitungsprozess in die Wege zu leiten. Die Teilnehmer tauschten mehrere Entwürfe aus, die
212 jeweils von der gesamten Teilnehmergruppe kommentiert und bearbeitet wurden. Daraus entstand
213 letztendlich dieses CWA.

214
215 Während dieses CWA praktische Ansätze und politische Ansichten widerspiegelt, die von den
216 Unterzeichnern auf einer allgemeinen Konsensgrundlage gebilligt wurden, wird darauf hingewiesen,
217 dass sich die genauen Unternehmenspositionen jedes Teilnehmers möglicherweise nicht in jedem
218 Aspekt des Entwurfs widerspiegeln, und es wird anerkannt, dass solche Unternehmenspositionen
219 zusätzliche oder andere „Best Practices“ beinhalten können. Auch wenn das CWA Leitlinien und
220 Praktiken anbietet, die die Verhandlungsparteien bei ihren eigenen Geschäften unterstützen können,
221 wird hiermit betont, dass es den Beteiligten an diesem CWA und allen anderen freisteht, im
222 Einzelfall auch ihre eigenen individuellen Lizenzverhandlungen zu führen, unabhängig davon, ob die
223 hier dargelegten Konzepte angewendet werden oder nicht. Während Gerichte und andere
224 Entscheidungsträger die hier angesprochenen politischen Fragen, Konzepte und Praktiken
225 berücksichtigen könnten, und während das CWA eine Reihe von unterstützenden
226 Rechtsentscheidungen identifiziert, können die Rechtsansätze oft von Land zu Land unterschiedlich
227 sein, und nichts in diesem Dokument soll andeuten, dass ein bestimmtes Gericht oder ein anderer
228 Entscheidungsträger jede der dargelegten Fragen, Konzepte oder Praktiken unterstützen wird.

229
230 *Dieses CWA stellt keine Rechtsberatung dar.* Die Beteiligten sollten sich bei Bedarf stets mit ihren
231 Rechtsanwältinnen über ihre spezifischen Belange beraten.

232 **1 Anwendungsbereich**

233 Dieses CWA befasst sich mit einigen der wichtigsten Vorgehensweisen und „Best Practices“, die die
234 Beteiligten wählen können, um SEP-Lizenzprobleme einvernehmlich und im Einklang mit der
235 FRAND-Selbstverpflichtung und in einer Weise zu lösen, die für Innovation, Industrie, Normung
236 und letztlich für die Verbraucher von Vorteil sein kann. Das CWA befasst sich mit den SEP-
237 Lizenzverfahren in der 5G- und IoT-Branche sowie in anderen Bereichen, in denen SEPs anwendbar
238 sind. Das CWA bietet zudem Aufklärungs- und Kontextinformationen über die SEP-Lizensierung
239 und die FRAND-Anwendung.

240 **2 Zusammenfassung des Dokuments und Grundsätze der SEP-Lizensierung**

241 Dieses CWA beinhaltet eine Einleitung, sechs Abschnitte und zwei Anhänge:

- 242 — Die **Einleitung** gibt einen kurzen Überblick über die behandelten Branchenthemen und wichtige
 243 wirtschaftliche und geschäftliche Auswirkungen von Normen und SEPs auf die europäische und
 244 internationale Wirtschaft.
- 245 — **Abschnitt 1** erläutert den Umfang des Dokuments und identifiziert die Bereiche, die das CWA
 246 umfasst.
- 247 — **Abschnitt 2** fasst das CWA zusammen und listet die Grundsätze der SEP-Lizensierung auf, die
 248 von den am CWA Beteiligten identifiziert und vereinbart wurden.
- 249 — **Abschnitt 3** bietet eine praktische Zusammenfassung der „Best Practices“ für die SEP-
 250 Lizensierung, die die Grundsätze verkörpern und unterstützen, und die außerdem zur Erleichterung
 251 eines FRAND-Prozesses und zur Durchführung bilateraler Verhandlungen beitragen.
- 252 — **Abschnitt 4** bietet einen Markthintergrund sowie eine Zusammenfassung der relevanten
 253 wettbewerbsrechtlichen Aspekte, die für das Verständnis und die Anwendung der FRAND-
 254 Selbstverpflichtung wichtig sind.
- 255 — **Abschnitt 5** bietet eine detailliertere rechtliche Überprüfung und Analyse der FRAND-
 256 Selbstverpflichtung, einschließlich einer ausführlichen Zitierung des anwendbaren Rechts, als
 257 Erklärung und Unterstützung für die darin beschriebenen sechs Grundsätze der SEP-Lizensierung.
- 258 — **Abschnitt 6** bietet ein kurzes Fazit des CWA.
- 259 — **Anhang A** listet häufig gestellte Fragen (FAQ) auf und bietet Antworten, die für die an der SEP-
 260 Lizensierung beteiligten Parteien hilfreich sein können.
- 261 — **Anhang B** enthält eine Liste von Materialien, die den Verhandlungsparteien im Interesse der
 262 Transparenz und zur Erleichterung der SEP-Lizensierung auf der Grundlage einer gemeinsamen
 263 Informations- und Faktenbasis problemlos zugänglich sein sollten.
- 264 Auch wenn sich die Verhandlungsparteien in einigen Fällen auf die in der Zusammenfassung der „Best
 265 Practices“ in Abschnitt 3 behandelten praktischen Fragen konzentrieren können, sollte klargestellt
 266 werden, dass die sechs nachstehend zusammengefassten Grundsätze – und die entsprechenden
 267 Rechtsgrundlagen, wie sie in Abschnitt 5 dargelegt sind – dazu beitragen, die FRAND-Lizenzpraktiken
 268 voranzutreiben und sie in Prozessen und Konzepten zu verankern, die FRAND-Ergebnisse erleichtern.
 269 Die sechs Grundsätze sind:
- 270 **Grundsatz 1:** *Ein FRAND SEP-Inhaber darf eine einstweilige Verfügung (oder ähnliches De-facto-*
 271 *Ausschlussverfahren) nicht androhen, erwirken oder erzwingen, es sei denn es liegen*
 272 *außergewöhnliche Umstände vor oder der FRAND-Ausgleich kann nicht per Gerichtsbeschluss*
 273 *herbeigeführt werden kann, z.B. aufgrund fehlender Zuständigkeit oder Insolvenz. Die*
 274 *Vertragsparteien sollten sich darum bemühen, die FRAND-Bedingungen auszuhandeln, ohne dass es*
 275 *zu unfairen Verzögerungstaktiken wie einstweilige Anordnungen oder andere De-facto-*
 276 *Ausschlussverfahren kommt.*
- 277 **Grundsatz 2:** *Eine FRAND-Lizenz sollte jedem zugänglich gemacht werden, der sie für Umsetzung*
 278 *der entsprechenden Norm benötigt. Die Lizenzverweigerung bei einigen Implementoren steht nicht im*
 279 *Einklang mit dem FRAND-Versprechen. In vielen Fällen kann vorgelagerte Lizensierung zu*
 280 *erheblichen Effizienzsteigerungen führen, von denen Patentinhaber, Lizenznehmer und Industrie*
 281 *profitieren.*

282 **Grundsatz 3:** SEPs sollten nach ihrem technischen Nutzen und Anwendungsbereich bewertet werden,
 283 nicht nach der nachgelagerten Wertschöpfung oder Nutzung. In vielen Fällen geht es darum, sich auf
 284 die kleinste Komponente zu fokussieren, die direkt oder indirekt gegen das SEP verstößt, und nicht auf
 285 das fertige Produkt, welches zusätzliche Technologien enthält. Nach den Vorgaben der Europäischen
 286 Kommission sollten SEP-Bewertungen „keinerlei Angaben hinsichtlich der Entscheidung über die
 287 Aufnahme der Technologie in die Norm enthalten“. Darüber hinaus haben Vertragsparteien „bei der
 288 Bestimmung eines FRAND-Wertes einen angemessenen Gesamtpreis für die Norm zu
 289 berücksichtigen“.

290 **Grundsatz 4:** Während Vertragsparteien in einigen Fällen einvernehmlich und freiwillig eine
 291 Portfolio-Lizensierung vereinbaren können (auch wenn einige der enthaltenen Patente umstritten
 292 sind), sollte keine der Parteien eine FRAND-Lizenz für Patente verweigern, die bei Uneinigkeiten im
 293 Hinblick auf andere Patente innerhalb eines Portfolios als unerlässlich angesehen werden. Dieser
 294 Ansatz erlaubt es den Vertragsparteien, Übereinstimmungen innerhalb eines Patentportfolios trotz
 295 ebenso vorhandener Uneinheitlichkeiten zu identifizieren. Für Patente, für die es keine Vereinbarung
 296 gibt, sollte keine Vertragspartei gedrängt werden, eine Portfolio-Lizenz zu erwerben, und im Streitfall
 297 hat ein SEP-Inhaber den Beweis für den Nutzen dieser Patente zu erbringen (z.B. Identifizierung von
 298 Patentverletzungen, für die Schadenersatz fällig wird, und Bestimmung der FRAND-Lizenzgebühr).

299 **Grundsatz 5:** Keine der an einer FRAND-Verhandlung beteiligte Vertragspartei sollte die jeweils
 300 andere Vertragspartei zu weitreichenden Geheimhaltungsvereinbarungen drängen. Einige
 301 Informationen, wie Patentlisten, Anspruchslisten zu den betreffenden Produkten, FRAND-
 302 Lizenzbedingungen, Details zur Historie der Lizenzvergabe usw. sind wichtig für die Bewertung
 303 potenzieller FRAND-Bedingungen, und die Verfügbarkeit dieser Materialien kann das öffentliche
 304 Interesse an einer einheitlichen und fairen Anwendung von FRAND stärken. Ein Patent-Inhaber sollte
 305 seinen Informationsvorteil bezüglich der Patente oder früheren Lizenzen nicht dafür nutzen, den
 306 Verhandlungsspielraum von potenziellen Lizenznehmern einzuschränken.

307 **Grundsatz 6:** FRAND-Selbstverpflichtungen bleiben von Patentübertragungen unberührt, und in
 308 Patent-Verkaufstransaktionen sollte hierauf ausdrücklich hingewiesen werden. Ebenso sollten
 309 Patentübertragungen nicht die angestrebte oder erzielte Wertschöpfung für bestimmte Patente
 310 verändern. Werden SEP-Portfolios aufgelöst, sollten die auf die einzelnen Teile (und den
 311 verbleibenden Teil des Portfolios) entfallenden Lizenzgebühren nicht höher sein, als die
 312 Lizenzgebühren, die nach FRAND erhoben worden wären, wenn das Portfolio noch in der Hand eines
 313 einzelnen Inhabers wäre. Auch sollten diese Gebühren den vom ursprünglichen Inhaber verlangten
 314 Betrag nicht überschreiten. Und schließlich sollten Patentübertragungen nicht dafür genutzt werden,
 315 die „Aufrechnung“ von Lizenzgebühren durch den Lizenznehmer oder ähnliche gegenseitige Rechte
 316 abzulehnen.

317 Durch die Einhaltung dieser sechs Grundsätze können sowohl Lizenzgeber als auch Lizenznehmer die
 318 Vorteile der Normung maximieren, einen angemessenen Ausgleich für patentierte Beiträge erzielen
 319 und öffentliche und private Interessen an einem gesunden, fairen und erfolgreichen Normungssystem
 320 unterstützen.

321 **3 Zusammenfassung der Lizenzierungsprozesse und Best Practices**

322 Dieser Abschnitt 3 soll den Lesern, einschließlich derjenigen, die nur begrenzte Erfahrung mit SEP-
 323 Lizenzverhandlungen haben, einige praktische Hinweise zur Vorbereitung und Durchführung von
 324 SEP-Verhandlungen geben (z.B. „Best Practices“). Dieser Abschnitt steht in Zusammenhang mit einer
 325 bilateralen Verhandlung über eine SEP-Lizenz für eine genormte Technologie, die einer FRAND-

326 Selbstverpflichtung unterliegt und bei der diese FRAND-Selbstverpflichtung nicht einer
 327 gebührenfreien Beschränkung unterliegt. Es wird darauf hingewiesen, dass das FRAND-
 328 Lizenzunternehmen die Annahme zusätzlicher Voraussetzungen und Verpflichtungen durch den
 329 Lizenzgeber einschließt. Daher ist es wichtig zu beachten, dass diese Praxistipps möglicherweise nicht
 330 auf den allgemeineren (oder umfassenderen) Teil einer allgemeinen Patentlizenzierung zutreffen, wenn
 331 keine FRAND-Lizenzverpflichtung besteht.

332 In den Abschnitten 4-5 stellt dieses CWA den geschäftlichen, rechtlichen und öffentlichen Hintergrund
 333 für die in diesem Abschnitt 3 dargestellten Praktiken und Prozesse dar. In diesen Abschnitten werden
 334 Marktfragen, Fälle, Agentur- und Grundsatzklärungen, die die im Folgenden beschriebenen
 335 Praktiken und Prozesse unterstützen, ausführlicher behandelt und erörtert.

336 **Hinweis:** Dieses Dokument und dieser Abschnitt dienen nicht als Rechtsberatung und stellen keinen
 337 Ersatz für einen kompetenten Rechtsbeistand dar. Dieser Abschnitt soll lediglich dazu beitragen, den
 338 Leser über die Fragen aufzuklären, die im Rahmen einer FRAND-Lizenzverhandlung zu
 339 berücksichtigen sind – es versteht sich von selbst, dass beide Vertragsparteien einer solchen
 340 Transaktion unter Hinzuziehung eines kompetenten Rechtsbeistands zusammenarbeiten. Dies ist keine
 341 vollständige Liste der „Best Practices“; es gibt auch andere, hier nicht beschriebene Vorgehensweisen,
 342 die unter „Best Practices“ fallen.

343 **3.1 Die Parteien**

344 a) Die Vertragsparteien bei Lizenzverhandlungen werden als Lizenzgeber und Lizenznehmer
 345 bezeichnet. Der Lizenzgeber ist Inhaber (oder dessen Vertreter) der zu lizensierenden Patente, die
 346 in diesem Fall insbesondere SEPs sind, die einer FRAND-Selbstverpflichtung unterliegen. Der
 347 potenzielle Lizenznehmer (kurz „Lizenznehmer“) ist die Vertragspartei, die eine Lizenz beantragt
 348 oder von der der Lizenzgeber glaubt, dass sie eine Lizenz für die SEPs des Lizenzgebers benötigt,
 349 um die Norm bezüglich des Produkts oder der Dienstleistung des Lizenznehmers umzusetzen, da
 350 er sonst möglicherweise gegen die SEPs des Lizenzgebers verstößt. Im Rahmen der FRAND-
 351 Lizenzverhandlungen sollte jede Vertragspartei vernünftig, d.h. als williger Lizenzgeber und
 352 williger Lizenznehmer auftreten. Dieser Unterabschnitt 3.1 beschreibt, wie diese Bereitschaft bei
 353 Verhandlungen zum Ausdruck gebracht werden kann.

354 b) Willige Lizenzgeber von durch FRAND belasteten SEPs:

355 1) Ein Lizenzgeber sollte in den SEP-Lizenzverhandlungen vernünftig handeln und in seinen
 356 Interaktionen mit dem Lizenznehmer fair und offen sein. Nur mit einem willigen Lizenzgeber
 357 gibt es auch einen „willigen Lizenznehmer“.

358 i) Lizenzgeber sollten eine klare, einfache und unmissverständliche Sprache verwenden.
 359 Jede Verzögerung beim Abschluss von Verhandlungen aufgrund schlecht ausgearbeiteter,
 360 mehrdeutiger Vereinbarungen des Lizenzgebers sollte dem Lizenzgeber angelastet
 361 werden, und nicht dem Lizenznehmer, der um Klarheit bemüht ist.

362 ii) Es ist nicht vernünftig, wenn ein Lizenzgeber zum Beispiel (a) Ansprüche geltend macht,
 363 von denen er weiß oder glaubt, dass sie für die Norm nicht mehr relevant sind, (b)
 364 bekannte Informationen über die Ungültigkeit oder Unwesentlichkeit geltend gemachter
 365 Patente zurückhält, (c) Informationen zurückhält, die der Lizenznehmer nach
 366 vernünftigem Ermessen benötigt, um beurteilen zu können, ob die vorgeschlagenen
 367 Lizenzbedingungen FRAND entsprechen, oder (d) die Lizenzierung eines SEP an die

- 368 Bedingung knüpft, dass der Lizenznehmer auch eine Lizenz für Patente erwirbt, die für
369 die Norm möglicherweise nicht relevant sind.
- 370 2) Lizenzgeber sollten auf Wunsch des Lizenznehmers bereit sein, eine Lizenz auszuhandeln, die
371 alle nach FRAND verpflichteten SEPs abdeckt, die für die Implementierung einer bestimmten
372 Norm durch den Lizenznehmer benötigt werden. Daher sind alle SEPs, die für die Norm
373 unerlässlich sind, die während der Laufzeit des Lizenzvertrags im Besitz oder unter der
374 Kontrolle des Patentinhabers sind, und die für die Einführung des Produkt oder der
375 Dienstleistung des Lizenznehmers benötigt werden, in das Angebot des Lizenzgebers
376 aufzunehmen.
- 377 i) Lizenzgeber sollten auf Wunsch des Lizenznehmers bereit sein, eine Lizenz
378 auszuhandeln, die ausschließlich die SEPs abdeckt, die für die Implementierung einer
379 bestimmten Norm durch den Lizenznehmer und dessen Produkt oder Dienstleistung
380 relevant sind.
- 381 ii) Nicht-SEPs: Während die Parteien freiwillig und einvernehmlich eine Lizenz vereinbaren
382 können, die sowohl SEPs als auch Nicht-SEPs abdeckt, ist es für einen Lizenzgeber
383 unangemessen, eine Lizenz an SEPs zu „binden“ oder die Lizenzerteilung an andere
384 Bedingungen zu knüpfen, durch die der Lizenznehmer eine Lizenz an einem anderen Teil
385 des Patent-Portfolios des Lizenzgebers (Nicht-SEPs) erwirbt und bezahlt, selbst wenn
386 diese anderen Patente als für das Produkt des Lizenznehmers oder die Umsetzung der
387 Norm anwendbar angesehen werden.
- 388 iii) SEPs, die auf andere Normen anwendbar sind: Während die Parteien freiwillig und
389 einvernehmlich eine Lizenz für SEPs nach unterschiedlichen Normen vereinbaren
390 können, ist es für einen Lizenzgeber unangemessen, eine Lizenzerteilung an sein SEP-
391 Portfolio zu „binden“ oder anderweitig an eine Bedingung zu knüpfen, durch die der
392 Lizenznehmer eine Lizenz an SEPs erwirbt und bezahlt, die für andere Normen gelten.
- 393 iv) Umstrittene SEPs innerhalb einer Norm: Wenn der potenzielle Lizenznehmer die
394 Unerlässlichkeit und Gültigkeit von Patenten eines zur Lizenzierung angebotenen SEP-
395 Portfolios bestreitet, ist es für den Lizenzgeber unangemessen, die Lizenzerteilung für
396 bestimmte Patente seines SEP-Portfolios daran zu „binden“, dass der Lizenznehmer auch
397 die Lizenz für die übrigen Patente des SEP-Portfolios erwirbt und bezahlt. Wenn sich die
398 Parteien beispielsweise darüber streiten, ob Patente des in Rede stehenden SEP-Portfolios
399 tatsächlich gültige SEPs sind, sollte der Lizenznehmer die Möglichkeit haben, FRAND-
400 Lizenzbedingungen für die übrigen SEPs des Portfolios zu erhalten. Dabei behalten beide
401 Vertragsparteien das Recht, Ansprüche und Einwände bezüglich der übrigen Patente
402 geltend zu machen, die der Patentinhaber als SEPs bezeichnet.
- 403 3) Wesentlichkeit: Wenn das Argument des Lizenzgebers für eine Patentverletzung
404 ausschließlich darauf beruht, dass seine Patente SEPs sind und das fragliche Produkt die
405 entsprechende Norm umsetzt, dann hat der Lizenzgeber nachzuweisen, dass seine Patente
406 tatsächlich für die Anwendung der Norm wesentlich sind und das Produkt gegen die SEPs
407 verstößt. Es wird darauf hingewiesen, dass sich einige SEPs auch auf beliebige Teile einer
408 Norm beziehen können, die für den Lizenznehmer nicht relevant sind.
- 409 4) Offenlegungspflichten: Lizenzgeber sollten alle vom Lizenznehmer angeforderten
410 Informationen offenlegen, die benötigt werden, um zu beurteilen, ob die vom Lizenzgeber

411 vorgeschlagenen SEP-Lizenzbedingungen mit seiner FRAND-Selbstverpflichtung vereinbar
 412 sind. Diese Informationen können Folgendes umfassen: (a) Einzelheiten zu den geltend
 413 gemachten Patenten; (b) Klarheit über die fraglichen Produkte; (c) Anspruchslisten, die die
 414 relevanten Teile der Norm und eine Zuordnung der geltend gemachten Ansprüche auf die
 415 Norm identifizieren; (d) Anspruchslisten, die relevante Teile der jeweiligen Produkte
 416 identifizieren; (e) historische Informationen (Vergleichbares) über relevante frühere SEP-
 417 Lizenzen; und (f) alle anderen Informationen, die vom Lizenzgeber bei seiner Bewertung einer
 418 FRAND-Lizenzgebühr für die relevanten Patente verwendet oder auch vom Lizenznehmer
 419 benötigt werden.

420 **5)** Bewertung: Ein Lizenzgeber sollte ausführliche Angaben machen, um seine vorgeschlagenen
 421 Lizenzbedingungen zu erläutern, insbesondere die Bewertungsmethode zur Bestimmung der
 422 angebotenen FRAND-Lizenzgebühr und die Übereinstimmung der Gebühr mit geltender
 423 Rechtsprechung und den Richtlinien der zuständigen Wettbewerbsbehörden.

424 **6)** Lizenzierungsaufwand: Es liegt in der Verantwortung des Lizenzgebers, nachzuweisen, dass
 425 es sich bei seinen Patenten tatsächlich um SEPs handelt und dass das fragliche Produkt die
 426 SEPs so verletzt, dass Schadenersatz geltend gemacht werden kann. Ein Lizenzgeber sollte
 427 diese Informationen zur Verfügung stellen, um darzulegen, dass er ein williger Lizenzgeber
 428 ist.

429 **c) Willige Lizenznehmer von FRAND-belasteten SEPs:**

430 1) Ein potenzieller Lizenznehmer sollte einen angemessenen, fairen und offenen Umgang mit
 431 dem Lizenzgeber pflegen.

432 2) Bereitschaft: Wenn ein potenzieller Lizenznehmer aufgefordert wird, eine Lizenz für SEPs zu
 433 erwerben, sollte er seine Bereitschaft zum Ausdruck bringen, eine Lizenz für die betreffenden
 434 SEPs zu FRAND-Bedingungen zu erwerben, wenn der Lizenzgeber feststellt, dass eine Lizenz
 435 tatsächlich benötigt wird.

436 3) Einbindung in die Lieferkette: Ein potenzieller Lizenznehmer, für den die Implementierung
 437 einer genormten Technologie erst durch die Komponenten entsteht, die er aus seiner
 438 Lieferkette bezieht, sollte in der Lage sein, seine Lieferkette zur Unterstützung der
 439 Verhandlungen einzubeziehen und/oder zwischen dem Lieferanten und dem Lizenzgeber
 440 einen Kontakt herzustellen, damit der Lizenzgeber eine Lizenz direkt an den Lieferanten
 441 vergeben kann.

442 i) Die Aufforderung an die Lieferanten, FRAND-Verhandlungen über die Produkte des
 443 Lieferanten zu führen, sollte auf einer vernünftigen und richtungsweisenden Grundlage
 444 erfolgen. Eine solche Einbindung der Lieferkette macht den potenziellen Lizenznehmer
 445 oder seine(n) Lieferanten nicht zu einem unwilligen Lizenznehmer.

446 ii) Wenn der Lieferant eines potenziellen Lizenznehmers ein williger Lizenznehmer ist, kann
 447 es angebracht sein, jeden Käufer von Produkten des Lieferanten als willigen
 448 Lizenznehmer anzusehen. Andererseits sollte das Vorgehen des Lieferanten und dessen
 449 mangelnde Bereitschaft (falls vorhanden) nicht dem potenziellen Lizenznehmer
 450 zugeschrieben werden.

451 4) Lizenzierungsreaktion: Für einen Lizenznehmer ist es schwierig oder gar unmöglich, ein
 452 FRAND-Gegenangebot zu unterbreiten, es sei denn, der Lizenzgeber hat: (a) die

453 Unerlässlichkeit seiner SEPs festgestellt und dargelegt, dass der Lizenznehmer tatsächlich
454 gegen die SEPs des Lizenzgebers verstoßen hat; (b) ein FRAND-Angebot gemacht; (c) dem
455 Lizenznehmer ausreichende Informationen zur Verfügung gestellt, damit dieser die „FRAND-
456 Konformität“ des Angebots und die Berechnungsgrundlage bewerten kann; und (d) dem
457 Lizenznehmer genügend Zeit eingeräumt, um alle oben genannten Punkte auszuwerten.

- 458 5) Das Anfechten des Nutzens eines SEP, das Einfordern unterstützender Informationen über das
459 FRAND-Lizenzangebot und/oder die Abgabe eines FRAND-Gegenangebots sollte eine Partei
460 nicht zu einem unwilligen Lizenznehmer machen.

461 **3.2 Geheimhaltungsvereinbarungen (Non-Disclosure Agreements, NDAs) bei SEP-** 462 **Lizenzverhandlungen**

- 463 a) Die Vertragsparteien können freiwillig und einvernehmlich eine weitgehende Vertraulichkeit der
464 Lizenzverhandlungen vereinbaren und so die Inhalte ihrer Gespräche oder Teile davon schützen.
465 Generell ist jedoch keine Vertragspartei verpflichtet, eine NDA zum Zwecke der
466 Patentlizenzverhandlungen einzugehen, und es sollte auch keine Sanktionen gegen eine
467 Vertragspartei geben, die sich gegen eine NDA entscheidet. Die Entscheidung einer Vertragspartei
468 gegen eine NDA macht sie nicht zu einer „unwilligen“ Vertragspartei.
- 469 b) Transparenz bei den FRAND-Lizenzverhandlung ist von Vorteil, da die FRAND-Konformität
470 sowohl öffentlichen als auch privaten Interessen dient. Die Geheimhaltung sollte nicht dazu
471 missbraucht werden, nicht-FRAND-konformes Verhalten zu verbergen, und die Geheimhaltung
472 sollte nicht einseitig von einem Lizenzgeber verlangt werden.
- 473 c) Wenn ein Lizenzgeber Verhandlungen aufnehmen möchte, sollte er den anfragenden
474 Lizenznehmern grundlegende Informationen über die SEPs ohne eine NDA zur Verfügung stellen.
475 Zu diesen grundlegenden Informationen gehören Angaben zur Verständlichkeit der SEPs, eine
476 genaue Beschreibung (z.B. in Form von Anspruchslisten) darüber, wie die Patente durch die
477 Umsetzung der Norm verletzt werden können, und andere Informationen, die der Lizenznehmer
478 benötigt, um Ansprüche wegen der Verletzung der Regeln, Gültigkeit und Unerlässlichkeit
479 bewerten zu können. Weitere Beispiele für Informationsmaterial, das ohne NDA-Verpflichtungen
480 verfügbar sein muss, sind in Anhang B zu diesem CWA aufgeführt.
- 481 d) Um sicherzustellen, dass die Lizenzgebühren für SEP-Lizenzen nicht mehrfach für denselben
482 Gegenstand gezahlt werden, wenn die SEPs bereits innerhalb einer Lieferkette lizenziert sind (sog.
483 „Double-Dipping“), sollte ein Lizenzgeber einem potenziellen Lizenznehmer das Vorhandensein
484 bereits bestehender Lizenzen und die entsprechenden Bedingungen mitteilen.
- 485 e) Wenn Informationen ausgetauscht werden, die als vertrauliche geschäftliche oder technische
486 Informationen oder als Informationen von Dritten gelten, die der Geheimhaltungspflicht
487 unterliegen, können die Parteien eine kurze NDA vereinbaren, um diese Informationen zu schützen
488 (z.B. Verkaufsdaten, vertrauliche Produktdesigns oder bestimmte Lizenzbedingungen von
489 Dritten). Eine solche NDA sollte es einem potenziellen Lizenznehmer ermöglichen, die
490 vertraulichen Informationen eines Lizenzgebers innerhalb seiner Lieferkette weiterzugeben.
491 Ebenso können die Parteien wählen, ob sie vertrauliche Informationen Dritter (z.B. frühere
492 Lizenzvereinbarungen oder Lieferanteninformationen) anonymisieren oder anderweitig
493 Vertraulichkeit herstellen wollen, um die legitimen Vertraulichkeitsinteressen dieser Dritten zu
494 schützen.

495 3.3 Die Grundlagen eines FRAND-Lizenzvertrages

- 496 a) Die während der Verhandlungen abgegebenen Erklärungen sollten wahrheitsgemäß und
497 überprüfbar sein.
- 498 b) Die Lizenzvereinbarung sollte einen Lizenznehmer nicht daran hindern, ein Verfahren gegen ein
499 lizenziertes Patent einzuleiten, das keine Patentverletzung, Verletzung der Unerlässlichkeit oder
500 der Gültigkeit beinhaltet. Um solchen nachträglichen Entwicklungen entgegenzuwirken, können
501 die Vertragsparteien eine „Anpassungsklausel“ einfügen, die eine angemessene Minderung des
502 Patent-Portfoliowerts des Lizenzgebers vorsieht, z.B. aufgrund von nachträglichen
503 Nichtigkeitsverfahren, Nichtverletzungsfeststellungen, Ablauffristen, Wiederholungsprüfungen
504 oder ähnlichen Entwicklungen.
- 505 c) Ein Lizenznehmer darf nicht gedrängt werden, ein „Portfolio“ von Patenten zu erwerben (und zu
506 bezahlen), das er für nicht anwendbar hält.
- 507 d) Die Aufnahme von SEP-Lizenzverhandlungen sollte nicht von der Zahlung bestimmter
508 Verwaltungs- oder anderer Gebühren abhängig gemacht werden. Jede Seite sollte ihre eigenen
509 Kosten im Zusammenhang mit den Verhandlungen tragen.
- 510 e) Ein formales Garantie- oder Treuhandverfahren im Rahmen der SEP-Verhandlungen sollte nicht
511 erforderlich sein, es sei denn, ein Lizenznehmer hat Liquiditätsprobleme.
- 512 f) FRAND-Verhandlungen brauchen Zeit, und es gibt keinen für alle Situationen geltenden
513 Zeitrahmen für die Lizenzierung. Die Verhandlungsparteien sollten bei den Verhandlungen einen
514 angemessenen Zeitrahmen einhalten. Solange die Parteien vernünftig vorgehen, sollte der
515 Zeitplan für die Verhandlungen kein Streitpunkt sein.

516 3.4 SEP-Bewertungsmethoden

- 517 a) Angemessene Lizenzgebühren: Dieser Abschnitt befasst sich mit den Lizenzmethoden, wie sie in
518 Abschnitt 5.3 des CWA dargelegt und von den verschiedenen dort genannten nationalen Behörden
519 unterstützt werden. Unabhängig davon können sich die Parteien auf alternative Ansätze oder
520 Methoden oder auch auf abweichende Lizenzbedingungen einigen. Dennoch wurden bei der
521 Bewertung von FRAND-Lizenzbedingungen durch die Justizbehörden die folgenden
522 methodischen Ansätze verwendet und unterstützt. Es wird jedoch betont, dass sich die
523 Vertragsparteien bei Bewertungsfragen immer ihr eigenes unabhängiges Urteil bilden müssen (in
524 Absprache mit ihren Rechtsbeiständen und anderen Beratern). Die in diesem CWA genannten
525 Ansätze sind informativ, gestützt durch die in Abschnitt 5.3 genannten Rechts- und
526 Verwaltungsbehörden.
- 527 1) Die Vertragsparteien können Ansätze für Lizenzgebühren oder alternative Methoden der
528 Einfachheit halber vereinbaren, oder auch aufgrund mangelnder Erfahrung, unlauterer
529 Hebelwirkung (z.B. aufgrund von Bedenken hinsichtlich des möglichen Einsatzes von
530 Unterlassungsklagen) oder aus anderen Gründen. Die Tatsache, dass die Parteien in einer
531 bestimmten Situation bestimmte Bedingungen vereinbaren, bedeutet jedoch nicht, dass diese
532 Bedingungen zwangsläufig FRAND-konform sind. Einige Gerichte haben festgestellt, dass
533 bereits bestehende SEP-Lizenzen tatsächlich nicht FRAND-konform sind.
- 534 2) Als allgemeiner Grundsatz der zuständigen Behörden gilt, dass die FRAND-Lizenzgebühren
535 ausschließlich den Wert der patentierten Erfindung widerspiegeln sollen.

- 536 3) Als weiterer allgemeiner Grundsatz der zuständigen Behörden gilt, dass eine FRAND-
537 Lizenzgebühr auf der Grundlage des anteiligen Wertes berechnet werden soll, den die
538 fragliche patentierte Erfindung für die kleinste in den Handel eintretende Komponente bringt,
539 die die Norm im Wesentlichen umsetzt. Normalerweise wäre die kleinste Komponente, die
540 in den Handel eintritt, eine Komponente, die später in höherwertige Produkte integriert werden
541 kann. Dieser Wert sollte unabhängig von der Komplexität des Endprodukts (z.B. durch
542 Hinzufügen weiterer Erfindungen und Technologien) konstant bleiben – denn der
543 Patentinhaber hat keinen Anspruch auf den durch die Erfindungen oder Technologien anderer
544 geschaffenen Wert. In der Rechtsprechung der Vereinigten Staaten wird dieses Prinzip zur
545 Berechnung der Lizenzgebühr umgangssprachlich als „kleinste verkaufbare patentrelevante
546 Einheit“ bezeichnet. Wie im CWA-Dokument (Grundsatz 2) dargelegt, werden SEPs in
547 ähnlicher Weise auch in anderen internationalen Rechtsordnungen bewertet.
- 548 i) Dies bedeutet, dass die FRAND-Lizenzen nicht darauf abzielen sollten, einen Ausgleich
549 für Innovationen oder Merkmale zu schaffen, die nicht mit dem zugrunde liegenden
550 Patentanspruch in Verbindung stehen. Mit anderen Worten, die Lizenzgebühr für ein SEP
551 sollte auf dem Wert der kleinsten Komponente basieren, die im Wesentlichen die
552 patentierte Erfindung begründet, wobei eine weitere Aufteilung erfolgen sollte, wenn sie
553 überkomplett ist. Durch die Konzentration auf den Wert der kleinsten Komponente, die
554 das SEP im Wesentlichen begründet, können die Vertragsparteien sicherstellen, dass die
555 Lizenzgebühren den Wert des SEP widerspiegeln und nicht den Wert anderer
556 Innovationen oder den Wert der Norm selbst.
- 557 I) Die Abweichung von der Wertschöpfung durch den Patentanspruch ist ein
558 grundsätzliches Problem der so genannten anwendungsfallbasierten Lizenzierung von
559 SEPs. Solche Praktiken zielen darauf ab, eine Lizenzgebühr zu berechnen, die nicht
560 nur auf dem Wert der patentierten Erfindung basiert, sondern auch auf allen anderen
561 Innovationen, die in ein Endverbraucherprodukt eingehen.
- 562 II) Auf diese Weise zielt die anwendungsbezogene Lizenzierung zwangsläufig darauf ab,
563 eine Lizenzgebühr nicht nur auf die genormte Innovation, sondern auch auf andere
564 Mehrwertmerkmale zu erheben, die sich im Produktpreis widerspiegeln. Solche
565 Ansätze können die Marktmacht eines SEP ungerechtfertigterweise nutzen, um eine
566 Lizenzgebühr auf die Innovation anderer zu erheben.
- 567 ii) Als weiterer allgemeiner Grundsatz der zuständigen Behörden gilt, dass eine FRAND-
568 Lizenzgebühr die Ex-ante-Kosten für die Gestaltung um die jeweilige Erfindung herum
569 nicht überschreiten soll. Diese Überlegung ist ein „Werkzeug“, mit dem einige die fairen
570 und angemessenen Kosten der jeweiligen Erfindung ermittelt haben.
- 571 iii) Als weiterer allgemeiner Grundsatz der zuständigen Behörden gilt, dass eine FRAND-
572 Lizenzgebühr den Mehrwert der Normung nicht beinhalten sollte, sondern dass dieser auf
573 ex-ante-Basis (vor der Aufnahme in die Norm) festzulegen ist. Auf diese Weise kann
574 ausgeschlossen werden, dass in FRAND-Lizenzgebühren der mit dem „Lock-in“ der
575 patentierten Technologie verbundene Mehrwert der Normung enthalten ist.
- 576 4) Proportionaler Anteil der SEPs: Die FRAND-Lizenzgebühren sollten die Beteiligung des
577 SEP-Inhabers an allen Patenten widerspiegeln, die für eine bestimmte genormte Technologie
578 unerlässlich sind. Dies bedeutet nicht, dass die Gebührensätze immer eine strenge
579 Verhältnismäßigkeit bei der Patentzählung widerspiegeln müssen, obwohl dies oft eine gute

580 erste Annäherung ist. Der Satz kann nach oben oder unten angepasst werden, wenn der
 581 Lizenzgeber andere legitime Faktoren ermittelt, die bei der Festlegung der Lizenzgebühr
 582 berücksichtigt werden sollten.

583 i) Die Verhandlungsparteien sollten anerkennen und berücksichtigen, dass auf der
 584 Grundlage von Studien, die von der Europäischen Kommission veröffentlicht wurden
 585 (wie unten in Abschnitt 5.3 des CWA zitiert), 50 % bis 90 % aller deklarierten SEPs keine
 586 gültigen SEPs sind.

587 ii) Kein potenzieller Lizenznehmer ist verpflichtet, für jedes Patent, das von einem
 588 Patentinhaber als SEP deklariert wird, eine Lizenz zu erwerben, wenn es Streitigkeiten
 589 darüber gibt, ob das Patent unerlässlich, gültig oder verletzt ist. Ein Unternehmen, das
 590 sich dafür entscheidet, keine Portfolio-Lizenz zu erwerben, weil es sich nicht sicher ist,
 591 ob es bestimmte Patente tatsächlich anwendet, ist dabei nicht als „unwillig“ anzusehen.

592 5) Kumulativer, aggregierter Lizenzsatz für die Norm: Um festzustellen, ob ein Angebot für
 593 einen Lizenzsatz mit den FRAND-Grundsätzen übereinstimmt, sollte der Gebührensatz im
 594 Zusammenhang mit einem kumulativen, aggregierten Lizenzsatz für die Norm betrachtet
 595 werden (einschließlich Abwärtskompatibilität für frühere Versionen der Norm, soweit solche
 596 früheren Versionen implementiert sind).

597 6) Anwendungsfallbasierte Lizenzierung von SEPs: Die Anwendungsfallbasierte Lizenzierung
 598 von SEPs steht im Allgemeinen im Widerspruch zu diesen FRAND-Lizenzgrundsätzen.
 599 Anwendungsfallbasierte Lizenzierung verbindet den Wert der genormten Technologie
 600 untrennbar mit der weiteren Technologie/Innovation, die sich in einem
 601 Endverbraucherprodukt widerspiegelt, auch wenn diese Technologie/Innovation außerhalb
 602 des Anwendungsbereichs der relevanten SEPs liegt. Folglich steht das anwendungsbezogene
 603 Lizenzierungsmodell im Widerspruch zum FRAND-Ansatz für die Berechnung einer
 604 Lizenzgebühr, die ausschließlich mit dem Wert der genormten Technologie verbunden ist.

605 b) Diskriminierungsfreies Verhalten

606 1) Ein Hauptzweck des FRAND-Lizenzkonzeptes kann es sein, dazu beizutragen, „gleiche
 607 Wettbewerbsbedingungen“ für den Wettbewerb zwischen verschiedenen Umsetzern der Norm
 608 zu schaffen. Die Erhebung diskriminierender Lizenzgebühren für einige Unternehmen (oder
 609 Unternehmensarten) kann ihre Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen. Obwohl bei einer
 610 bilateralen Lizenzverhandlung mehrere Faktoren berücksichtigt werden können, sollte der
 611 Ansatz zur Bestimmung der FRAND-Gebühr nicht unterschiedliche Ansätze verwenden, die
 612 zu Diskriminierung bei einigen SEP-Lizenzverträgen führen.

613 2) Jedes Unternehmen, das eine SEP-Lizenz zur Umsetzung der genormten Technologie in
 614 seinem Produkt beantragt, sollte Anspruch auf eine solche Lizenz haben. Die Verweigerung
 615 einer SEP-Lizenz hat diskriminierenden Charakter und steht daher im Widerspruch zu den
 616 FRAND-Lizenzgrundsätzen.

617 3) Die Diskriminierung von Lizenznehmern untereinander stellt einen Verstoß gegen die
 618 FRAND-Lizenzgrundsätze dar. Das bedeutet nicht, dass alle Lizenzen identisch sein müssen.
 619 Ob ein Unternehmen „ähnlich“ zu einem anderen Unternehmen steht, kann möglicherweise
 620 hilfreich sein, um zu beurteilen, ob eine Diskriminierung vorliegt, aber es ist falsch zu
 621 behaupten, dass Diskriminierung zulässig ist, solange ein Unternehmen nicht „ähnlich“ zu

622 einem anderen steht. So wäre es beispielsweise nicht angemessen, wenn ein kleiner neuer
623 Marktteilnehmer im Vergleich zu größeren, etablierten Wettbewerbern diskriminierenden
624 Lizenzanforderungen ausgesetzt wäre, da solche Ansätze den Wettbewerb und den
625 Marktzugang einschränken würden.

626 **3.5 Lizenzverweigerung**

- 627 a) Jedes Unternehmen, das eine Norm implementiert, hat Anspruch auf eine Lizenz von den SEP-
628 Inhabern, die eine FRAND-Lizenz zugesagt haben.
- 629 b) Es ist unangemessen, wenn mehrere SEP-Inhaber innerhalb eines bestimmten Normökosystems
630 zusammenarbeiten und festlegen, dass jeder von ihnen nur Unternehmen einer bestimmten Stufe
631 der Lieferkette lizenziert.

632 **3.6 SEP-Portfolios und Portfolio-Lizensierung**

- 633 a) Ein Lizenznehmer sollte auf Anfrage berechtigt sein, eine Lizenz für alle Patente des betreffenden
634 SEP-Portfolios zu erhalten.
- 635 b) In Verhandlungen sollte kein Lizenznehmer gedrängt werden, eine Lizenzgebühr für Patente zu
636 zahlen, die aus seiner Sicht nicht relevant für seine Produkte sind (z.B. weil das Patent für ungültig
637 oder nicht verletzt gehalten wird). Die fehlende Bereitschaft eines Lizenznehmers, für eine Lizenz
638 an Patenten zu zahlen, die er nicht für aktuell hält, bedeutet nicht, dass er als „unwilliger
639 Lizenznehmer“ anzusehen ist.
- 640 c) Wenn die Verhandlungsparteien darüber streiten, ob ein bestimmter Teil des angebotenen
641 Portfolios gültige SEP umfasst, haben sie verschiedene Möglichkeiten, die Streitigkeiten
642 beizulegen. So können die Vertragsparteien beispielsweise vereinbaren, eine Portfolio-Lizenz
643 auszuhandeln, bei der die Preisgestaltung für die strittigen Patente entsprechend angepasst wird.
644 In einigen Fällen können sich die Parteien auch auf Annahmen oder Schätzungen zur
645 Portfolioqualität einigen und die Preise an diese Annahmen anpassen, ohne eine detailliertere
646 technische Überprüfung vorzunehmen. Die Vertragsparteien können auch einvernehmlich und
647 freiwillig eine alternative Streitbeilegung (ADR) vereinbaren oder sich stattdessen das Recht
648 vorbehalten, die üblichen Ansprüche und Einwendungen vor den nationalen Gerichten geltend zu
649 machen. Dies sind jedoch nur Beispiele und keine vollständige Aufzählung der Möglichkeiten.
650 In jedem Fall sollte es dem Lizenznehmer möglich sein, FRAND-Lizenzbedingungen für den
651 vereinbarten Teil des Portfolios anzufordern und zu erhalten, bei denen beide Vertragsparteien das
652 Recht behalten, Ansprüche und Einreden gegen alle anderen Patente geltend zu machen, die der
653 Patentinhaber als SEPs bezeichnet.
- 654 d) Keine besonderen Privilegien: SEP-Inhaber haben keinen Anspruch auf besondere gesetzliche
655 Privilegien, die sich von denen anderer Patentinhaber ohne FRAND-Selbstverpflichtung
656 unterscheiden. So müssen SEP-Inhaber als Voraussetzung für die Erlangung eines Ausgleichs für
657 ein SEP immer die üblichen gesetzlichen Regeln und Auflagen einhalten, wie z.B. darlegen, dass
658 sie Patente, die sie lizensieren wollen, nutzen und welchen Wert diese Patente haben, und auch
659 nachweisen, dass es mit der Gültigkeit, Durchsetzbarkeit, Lizenzierung und Ausschöpfung von
660 Rechten keine Probleme gibt.
- 661 e) Disaggregation: FRAND-Patentbewertungen ändern sich nicht mit einem Wechsel des
662 Patentinhabers. Wenn ein Teil eines Patent-Portfolios übertragen wird, reduziert sich der Wert
663 des Patent-Portfolios des Veräußerers um den Wert der übertragenen Patente, und der Wert der

664 SEPs des Erwerbers entspricht dem Anteil an dem ursprünglichen Portfolio. Patentinhaber, die
 665 Patente übertragen, sollten dies durch Überprüfung ihrer Lizenzbedingungen berücksichtigen, um
 666 den verminderten Wert des Portfolios widerzuspiegeln.

667 **3.7 Streitigkeiten**

668 a) Alternative Streitbeilegung (z.B. Schlichtungs- oder Schiedsverfahren) vor einem Rechtsstreit ist
 669 eine freiwillige Option, die in SEP-Lizenzverträgen berücksichtigt werden kann, vorbehaltlich der
 670 folgenden Überlegungen:

671 1) Außer in sehr seltenen Fällen (z.B. gerichtliche Mediation) ist das ADR nicht zwingend
 672 vorgeschrieben und sollte nicht Vertragsparteien auferlegt werden, die nicht teilnehmen
 673 wollen.

674 2) Eine Vertragspartei, die sich gegen die Teilnahme am ADR entscheidet, sollte deswegen nicht
 675 als „unwillige“ Vertragspartei betrachtet werden.

676 3) Wenn ADR gewählt wird, haben die Parteien einen großen Spielraum, um ein geeignetes
 677 Verfahren zu gestalten. Ohne einen ausdrücklichen und freiwilligen Verzicht auf bestimmte
 678 Regeln oder Rechte müssen jedoch auch bei der ADR die üblichen Sach- und
 679 Verfahrensregeln sowie Beweislastregeln eingehalten werden.

680 4) Bei ADR-Verfahren für FRAND-belastete SEPs sollten die FRAND-Prinzipien angewendet
 681 werden, und die Verfahren sollten so strukturiert sein, dass ein FRAND-Ergebnis erzielt wird.

682 b) Rechtsprechung und Recht auf Zugang zu den Gerichten

683 1) Jedes Unternehmen hat das Recht auf Zugang zu den Gerichten.

684 2) Wie bei allen anderen Streitigkeiten, bei denen sich die Parteien nicht auf die FRAND-
 685 Bedingungen einigen können, kann jede Partei eine gerichtliche Einigung anstreben.

686 3) FRAND-Verfahren, einschließlich ADR, können Vertrags-, Patent-, Wettbewerbs- und/oder
 687 andere Rechtsansprüche beinhalten.

688 c) Wettbewerbsklagen

689 1) Ein Verstoß gegen FRAND kann ein Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht sein.

690 2) Wettbewerbsverstöße können nicht nur von Gerichten, sondern auch von den nationalen
 691 Wettbewerbsbehörden verfolgt werden. Unternehmen, die mit Verstößen gegen FRAND
 692 konfrontiert sind, können entsprechende Fragen mit diesen Behörden klären.

693 **3.8 Einstweilige Verfügungen**

694 a) Einstweilige Verfügungen (einschließlich De-facto-Verfahren wie Beschlagnahmen durch die
 695 Zollbehörden oder Strafverfahren) sollten bei FRAND-Verhandlungen nicht angedroht werden.

696 b) Ein Lizenzgeber sollte keine einstweilige, dauerhafte oder de-facto- Verfügung für ein FRAND-
 697 belastetes SEP anstreben, es sei denn, es handelt sich um außergewöhnliche Umstände, wie z.B.

698 dass der Umsetzer in die Insolvenz geht oder sich außerhalb der Zuständigkeit des Gerichts
699 befindet.

700 c) SEP-Inhaber sollten keine de-facto-Verfügungen ohne gerichtliche Prüfung von Verletzungs- und
701 Validitätsfragen anstreben (z.B. eine vorherige rechtskräftige Gerichtsentscheidung über
702 Unerlässlichkeit, Gültigkeit und Rechtsverletzungen).

703 d) Einstweilige Verfügungen (einschließlich de-facto-Verfügungen) für FRAND-belastete SEPs
704 sollten den Lizenzgebern nicht zugänglich sein, insbesondere dann nicht, wenn sie durch andere
705 Stellen für die Nutzung ihrer Patente entschädigt werden.

706 e) Wenn ein Lizenznehmer von einem Gericht als „unwillig“ angesehen wird, kann es angemessen
707 sein, wenn der Patentinhaber eine finanzielle Entschädigung für den durch das Fehlverhalten des
708 Lizenznehmers entstandenen Schaden, wie z. B. Rückerstattungen, Zinsen und andere Kosten,
709 beim Gericht beantragt. Diese monetären Ansätze sind besser auf die FRAND-Prinzipien und
710 Konzepte abgestimmt, als wenn der Lizenzgeber per einstweiliger Verfügung den
711 Marktausschluss anstreben würde. Angesichts des FRAND-Versprechens zur Lizenzierung ist ein
712 finanzieller Ausgleich im Allgemeinen ein angemessenes Mittel für SEPs.

713 **3.9 SDOs und mögliche SDO-Verbesserungen**

714 a) Die FRAND-Anforderungen sollten nicht zu vage sein. Es ist zulässig und hilfreich, dass SDOs
715 den Parteien ausdrücklichere Hinweise zu bestimmten Praktiken geben.

716 b) SDOs sollten ihre FRAND-Richtlinien aktualisieren, um mehr Klarheit zu schaffen. So hat das
717 IEEE beispielsweise seinen Text zur Patentstrategie erfolgreich aktualisiert, und damit Klarheit
718 für Patentinhaber und potenzielle Lizenznehmer geschaffen.

719 **3.10 Lizenzierung über Patentpools**

720 a) Die Lizenzierung über einen Patentpool kann sowohl SEP-Inhabern als auch SEP-Lizenznehmern
721 zugutekommen. Jedoch können sowohl Lizenzgeber als auch Lizenznehmer weiterhin frei
722 entscheiden, ob sie eine Lizenz über einen Patentpool oder durch bilaterale Verhandlungen
723 erwerben wollen. Die Weigerung einer Vertragspartei, einem Pool beizutreten oder eine Lizenz
724 von einem Pool zu erwerben, sollte nicht als Hinweis auf mangelnde Bereitschaft angesehen
725 werden, eine SEP-Lizenz zu erteilen oder zu erwerben.

726 b) Wenn ein SEP-Inhaber sich dafür entscheidet, FRAND-Lizenzen über einen Patentpool
727 anzubieten, sollte dieses Angebot nur eine zusätzliche Option zur Aushandlung und Erteilung einer
728 bilateralen SEP FRAND-Lizenz an jeden Lizenznehmer sein, der eine solche Lizenz beantragt.

729 c) Für Patentpools, die FRAND-belastete SEPs lizensieren, unterliegt der Pool den gleichen
730 Anforderungen und Verpflichtungen für die Lizenzierung unter FRAND-Bedingungen wie für die
731 direkte Lizenzierung durch SEP-Lizenzgeber. Ein SEP-Eigentümer sollte seine Verpflichtungen
732 zur Lizenzierung nach FRAND-Bedingungen nicht durch Lizenzierung über einen Pool umgehen
733 oder versuchen, diese zu umgehen.

734 d) Wenn ein Patentpool-Administrator als Unterlizenzgeber oder Lizenzvertreter für mehrere SEP-
735 Lizenzgeber tätig ist, sollten der Pool-Administrator und die SEP-Lizenzgeber des Pools
736 gemeinsam mit dem vermeintlichen Pool-Lizenznehmer ermitteln, welche Lizenzen bereits bei
737 den direkten oder indirekten Lieferanten des vermeintlichen Pool-Lizenznehmers und seinen

738 Kunden vorhanden sind, und dann die Lizenzgebühren entsprechend anpassen. Um ein Double
 739 Dipping zu vermeiden, sollte zwischen dem Patentpool-Administrator und den am Pool beteiligten
 740 SEP-Lizenzgebern Transparenz über alle Lizenzen herrschen, die den Lieferanten oder Kunden in
 741 der Lieferkette eines Mehrkomponentenprodukts gewährt wurden, und bei der Preisgestaltung für
 742 den Pool sollten angemessene Ermäßigungen für bereits gewährte Lizenzen berücksichtigt
 743 werden.

744 e) Aus Gründen der Transparenz und des öffentlichen Interesses wird empfohlen, alle
 745 Lizenzbedingungen für den Patentpool, einschließlich der Lizenzsätze zu veröffentlichen.

746 **4 Lizenzierung zu FRAND-Bedingungen: Ein Markthintergrund**

747 Nachdem dieses CWA nun eine Zusammenfassung der Lizenzierungsprozesse und Best Practices
 748 vorgelegt hat, werden in den folgenden Abschnitten die Hintergründe, Gesetzgebung, Anforderungen
 749 und Grundsätze, die diesen Prozessen und Praktiken zugrunde liegen, identifiziert und diskutiert.
 750 Dieser Abschnitt 4 gibt einen Überblick über den Kontext und den Hintergrund der FRAND-
 751 Selbstverpflichtungen und behandelt verschiedene Interessengruppen und rechtlichen Belange.
 752 Abschnitt 5 bietet dann sechs Grundsätze für die FRAND-Lizenzierung, aus denen sich die oben
 753 genannten Praktiken automatisch ergeben, und benennt einschlägige Behörden und Mittel, die diese
 754 Grundsätze belegen.

755 **4.1 Markthintergrund**

756 Mobilfunknormen vernetzen seit vielen Jahren Geräte.⁴ Mobilfunknormen wurden in erster Linie von
 757 Unternehmen erarbeitet, die sie für ihre Produkte nutzen und umsetzen wollen, wie Chipunternehmen,
 758 Telekommunikationsunternehmen und Mobilfunkanbieter. Die erfolgreiche Arbeit dieser
 759 Unternehmen – sowohl bei der Mitwirkung an den Normen als auch bei der Entwicklung und
 760 Vermarktung von Produkten, um die Vorteile dieser Zusammenarbeit zu nutzen – hat zu der starken
 761 Verbreitung von Mobilfunktechnologien beigetragen.

762 Eine neue Generation technologischer Entwicklungen im Zusammenhang mit Industrie 4.0 (4IR),⁵
 763 5G⁶ und dem IoT⁷ wächst heran. Nach jüngsten Schätzungen des Europäischen Patentamts werden

4 Der erste 2G (GSM)-Anruf erfolgte vor 28 Jahren im Jahr 1991, 2.5G (GPRS) wurde im Jahr 2000 und 3G (UMTS/WCDMA) im Jahr 2001 gestartet. Viele der Schlüsselpatente im Zusammenhang mit diesen Standards sind vor vielen Jahren abgelaufen und/oder stehen kurz vor dem Ablauf.

5 Cornelius Baur und Dominik Wee, Manufacturing's next act, McKinsey & Co. (June 2015), <https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/manufacturings-next-act>.

6 Obwohl es keine allgemeingültige Definition für ein 5G-Mobilfunknetz gibt, umfasst der Begriff die zukünftige Welle interoperabler Mobilfunknetze, die schon heute in verschiedenen Normungsgremien beraten werden. Von 5G-Netzwerken wird erwartet, dass sie ein breites Spektrum an Frequenzbändern, sowohl lizenzierte als auch nicht lizenzierte, durch neue und innovative Frequenzeffizienzen und Frequenzteilungsvereinbarungen nutzen. Normungsgremien wie unter anderem das 3rd Generation Partnership Project (3GPP) und das Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) entwickeln 5G weiter. *Siehe z.B.* Release 15, 3GPP (July 16, 2018), <http://www.3gpp.org/release-15>; *siehe außerdem* IEEE 5g and Beyond Standards Database, IEEE, <https://futurenetworks.ieee.org/standards/standards-database>.

7 Während viele Definitionen des IoT seit der Prägung des Begriffs in den späten 1990er Jahren vorgeschlagen wurden, hat sich bisher noch keine allgemeingültige Definition herausgebildet. Jedoch wird "IoT" als ein alles umfassender Begriff dafür angesehen, im Internet Alltagsgegenstände zu vernetzen, damit sie über Sensoren miteinander kommunizieren können.

764 etwa 25-30 Milliarden Geräte zu Hause und am Arbeitsplatz mit Sensoren, Prozessoren und integrierter
765 Software ausgestattet.⁸ Die Verbindung dieser Geräte untereinander auf Basis von Datentransfers und
766 die Zusammenführung mit anderen Technologien wie Cloud Computing und Künstlicher Intelligenz
767 werden die Automatisierung von Geschäftsprozessen voranbringen.

768 Teil dieser Entwicklung ist die erstmalige Nutzung genormter Technologien in neuen
769 Marktsegmenten, auch außerhalb der traditionellen Telekommunikations- und Mobilfunkbranche. In
770 Schlüsselsegmenten der Weltwirtschaft, von der Landwirtschaft über den Einzelhandel bis hin zum
771 Gesundheitswesen, zeigt die rasante Entwicklung im Bereich des IoT erhebliche Effizienzgewinne.

772 In diesem Zusammenhang, und obwohl die SEP-Lizensierung in vielen verschiedenen Branchen und
773 Märkten wichtig ist, hat die Lizenzierung von SEPs zu FRAND-Bedingungen für Patente im
774 Zusammenhang mit Mobilfunk- und Telekommunikationsnormen besonders viel Aufmerksamkeit
775 erregt. Sowohl diejenigen, die in den sich wandelnden vertikalen Märkten (Märkten) konkurrieren, als
776 auch Neueinsteiger werden zunehmend mit Problemen bei SEPs konfrontiert, da sich neue
777 Anwendungsbereiche für Mobilfunk- und Telekommunikationsnormen eröffnen und weitere Normen
778 und Standards erarbeitet werden, um den Marktanforderungen innerhalb und zwischen vertikalen
779 Märkten gerecht zu werden.

780 Der Bedarf an Interoperabilität steigt, damit das Ziel der Normung, die Technologie so weit wie
781 möglich zu verbreiten, erreicht werden kann. Hersteller, die interoperable Geräte entwickeln wollen,
782 können Normen nicht umgehen, da diese die Schnittstelle für die Kommunikation mit anderen
783 Produkten und Plattformen bilden. Um das volle Potenzial des IoT auszuschöpfen, müssen Konzepte,
784 die einen grundlegenden Rahmen für die Interoperabilität bieten, aufeinander abgestimmt werden,
785 damit Konsistenz gewährleistet ist und ein effizienter und zuverlässiger Datenaustausch ermöglicht
786 wird.

787 Bei der Bewertung des vollen Potenzials und der indirekten Netzwerkeffekte im Zusammenhang mit
788 dem IoT müssen von nachgelagerten Stellen entwickelte Technologien berücksichtigt werden. Die
789 Weiterentwicklung und Innovation von Produkten finden zunehmend in der virtuellen Ebene der
790 Software in konsumentennahen Geschäftsmodellen statt und nicht in Hardwarekomponenten
791 branchenspezifischer Geschäftsmodelle. Einigen Schätzungen zufolge machen Softwareproduktion
792 und -dienstleistungen 80 % der gesamten Wertschöpfung der Informations- und
793 Kommunikationstechnologie (IKT) aus.⁹ Dieser Trend hat sich in anderen Branchen fortgesetzt und
794 wird auch in Zukunft anhalten. Bei der Lizenzierung sollte berücksichtigt werden, dass sich die
795 Wertschöpfung durch nachgelagerte Innovationen von der durch vorgelagerte Technologien wie
796 Telekommunikationsnormen unterscheidet, und Inhabern vorgelagerter SEPs sollte es nicht gestattet
797 sein, Lizenzgebühren auf der Grundlage der Wertschöpfung durch nachgelagerte Innovationen zu
798 verlangen.

799 Genormte Sensorlösungen ermöglichen es Unternehmen, eine Vielzahl von Sensoren zu integrieren
800 und ihre Lösungen vertikal beliebig zu implementieren. Die Erfassung, Speicherung und Verarbeitung
801 von Datenmengen aus mit Sensoren ausgestatteten Anlagen ermöglicht es, Kapazitäten virtuell zu

⁸ Ménière Yann, Ilja Rudyk, and Javier Valdes, (2018), Patents and the Fourth Industrial Revolution (European Patent Office, 2018), bei 10, epo.org/4IR.

⁹ Yann, Rudyk und Valdes, *oben* Anmerkung 7, bei 20.

802 konsolidieren, zu teilen und skalierbare Datenservices für eine Vielzahl von Unternehmen und
803 Organisationen zu schaffen, die gemeinsame Ressourcen nutzen, um Skaleneffekte zu erzielen.

804 Für ein reibungsloses Funktionieren des Marktes im Zuge der Entwicklung der vernetzten Wirtschaft
805 wird es für alle Marktteilnehmer von entscheidender Bedeutung sein, dass die FRAND-
806 Lizenzpraktiken eingehalten und missbräuchliches Verhalten verhindert werden. Die Verbreitung
807 genormter Technologien außerhalb des bekannten IKT-Sektors gewährleistet ein faires und
808 ausgewogenes Konzept für die Lizenzierung genormter Technologien unter Berücksichtigung der
809 dynamischen Marktinteressen, die das IoT und andere hochentwickelte Kommunikationsprotokolle
810 begründen. Wie nachstehend dargelegt, berühren die Auswirkungen der Lizenzierung verschiedene
811 Aspekte der Wirtschaft, einschließlich des Wettbewerbs und des öffentlichen Interesses.

812 **4.2 Zusammenhang, Wettbewerbsrecht und öffentliches Interesse an der FRAND-** 813 **Selbstverpflichtung**

814 Grundsätzlich bedeutet eine freiwillige FRAND-Selbstverpflichtung eines Teilnehmers einer SDO die
815 Verpflichtung, seine standardessentiellen Patentrechte zu FRAND-Bedingungen (die auch eine
816 Lizenzgebühr beinhalten können) an jede Vertragspartei zu lizenzieren, die die entsprechende Norm
817 umsetzen möchte.

818 Um den breiteren Kontext und Zweck der FRAND-Selbstverpflichtung zu verstehen, müssen die
819 folgenden Aspekte berücksichtigt werden:

820 — (a) Die Interessen der Normenentwickler am Erfolg ihrer Arbeit;

821 — (b) Wettbewerbsrecht und politische Beschränkungen; *und*

822 — c) Öffentliche Ordnung und Verbraucherinteressen.

823 Diese Aspekte werden nachstehend diskutiert, um Zusammenhänge herzustellen sowie Informationen
824 und Grundlagen für die in diesem CWA dargelegten Grundsätze und Praktiken zu liefern.

825 a) Die Interessen der Normenentwickler am Erfolg ihrer Arbeitsergebnisse

826 Unabhängig davon, ob eine Norm erarbeitet wird, um Regulierung zu unterstützen, oder ob sie neue
827 oder erweiterte Märkte durch die Interoperabilität zwischen verschiedenen Produkten oder
828 Dienstleistungen aktivieren soll, hängt der Erfolg aller Anstrengungen oft von ihrer Eignung zur
829 Einführung in der Branche ab, für die sie bestimmt ist.

830 Im Interesse einer breiten Akzeptanz sollten mindestens die folgenden beiden Bedingungen gelten:¹⁰

831 — *Lizenzen sollten zu FRAND-Bedingungen für jeden verfügbar sein, der sie für die Umsetzung der*
832 *entsprechenden Norm benötigt.* SEPs und die Nichtverfügbarkeit von SEP-Lizenzen für

¹⁰ Es gibt sicherlich noch weitere wichtige Voraussetzungen für erfolgreiche Normung. So ist es in der Regel von Vorteil, wenn eine Norm von den Marktbedürfnissen getragen wird und branchenorientiert bleibt. Es ist nicht verwunderlich, dass Unternehmen, die sich für bestimmte technische Bereiche und Märkte interessieren, motiviert sind, ihre Zeit und Energie in die technische Normung zu investieren. Fehlt das Marktinteresse an einem bestimmten technischen Bereich, so kann die Erarbeitung von Normen keine nennenswerte Aufmerksamkeit wecken oder, sobald sie fertiggestellt sind, zu Investitionen und Aktivitäten führen, die für eine weite Verbreitung erforderlich sind.

833 Anwender der Norm können der weiteren Verbreitung einer Norm im Wege stehen (z.B. wenn ein
 834 SEP-Inhaber solche Lizenzen beschränkt oder ablehnt). Aber auch wenn SEP-Lizenzen nicht
 835 generell abgelehnt werden, kann die breite Anwendung einer Norm immer noch stark
 836 beeinträchtigt sein, wenn Lizenzen selektiv erteilt werden oder wenn die vom SEP-Inhaber
 837 geforderten Lizenzbedingungen unangemessen oder diskriminierend sind. Es liegt daher im
 838 Interesse derjenigen, die Zeit und Ressourcen in die Erarbeitung einer Norm investieren, die SEP-
 839 Inhaber zu motivieren, Lizenzen an jeden Umsetzer der Norm zu vergeben, der eine Lizenz zu
 840 FRAND-Bedingungen beantragt.

841 — Die *Umsetzung der Norm muss für die Marktteilnehmer attraktiv sein, um eine breite Akzeptanz*
 842 *zu erreichen*: Es gibt viele Gründe, warum es sich lohnen kann, eine Norm zu implementieren.
 843 Wenn beispielsweise eine Norm die Möglichkeit bietet, an einem Marktökosystem für
 844 interoperable Produkte und Dienstleistungen teilzunehmen, kann die Einführung so genannte
 845 „Netzwerkeffekte“ auslösen. Das heißt, je mehr Produkte und Dienstleistungen der Norm bereits
 846 entsprechen, desto attraktiver kann es für andere Unternehmen werden, die Norm auch für ihre
 847 Produkte oder Dienstleistungen umzusetzen.

848 In einigen Bereichen wurden beide Bedingungen erfolgreich erfüllt, indem die SEP-Inhaber ermutigt
 849 und verpflichtet wurden, gebührenfreie FRAND-Lizenzen anzubieten. So ist beispielsweise der
 850 Bluetooth-Standard ein bekannter und sehr erfolgreicher lizenzfreier Standard. Solche Fälle könnten
 851 Patentinhaber dazu motivieren, ihre patentierten Technologien einzubringen und auf die Möglichkeit
 852 zu verzichten, ihre Patente durch Lizenzvereinbarungen zu monetarisieren, um so die Norm zu
 853 verbessern, was wiederum den Absatz normgerechter Produkte steigert; je „besser“ die Norm, desto
 854 größer die Akzeptanz und desto erfolgreicher Industrie und Ökosystem.

855 In anderen Fällen möchten Patentinhaber ihre patentierten Technologien nicht einbringen, ohne das
 856 Recht auf einen Ausgleich nach FRAND für die Nutzung dieser Technologien zu behalten. Dies kann
 857 beispielsweise bei Unternehmen der Fall sein, die nicht auf breiter Front genormte Produkte herstellen
 858 oder verkaufen, oder denen die Monetarisierung ihrer Patentrechte durch Lizenzierung wichtig ist. In
 859 diesen Fällen hat der Patentinhaber die Möglichkeit, Beiträge über patentierte Merkmale zusammen
 860 mit einer FRAND-Selbstverpflichtung vorzulegen, welche die Erhebung von Lizenzgebühren vorsieht.
 861 Damit stimmt der Patentinhaber freiwillig einer Einschränkung seiner Rechte zu (d.h. seiner
 862 "normalen" Patentrechte), während er dennoch FRAND-Lizenzgebühren erheben kann¹¹

863 Aber *warum* sollte sich ein Patentinhaber (z.B. einer, der seine SEPs durch Lizenzierung
 864 monetarisieren will) freiwillig für die Einschränkung seiner Patentrechte entscheiden? Es muss für
 865 ihn auch Vorteile haben. Und in der Tat gibt es sie. Durch die Aufnahme ihrer patentierten Merkmale
 866 als für die Einhaltung der Norm „unerlässlich“ haben SEP-Inhaber die Möglichkeit, Lizenzgebühren
 867 von einer großen Gruppe von Normnutzern zu erhalten – auch für Patente, für die es ohne die Norm
 868 keinen kommerziellen Markt gegeben hätte.

869 Mit anderen Worten, der SEP-Inhaber kann den Pool der Nutzer, von denen er eine Lizenzgebühr
 870 verlangen könnte, erheblich erweitern. Im Gegenzug verpflichten sich die SEP-Inhaber, auf die
 871 Ausübung bestimmter Rechte zu verzichten – zum Beispiel das Recht, andere von der Nutzung der

¹¹ SEP-Inhaber, die sich zur FRAND-Lizensierung verpflichten, schränken somit die Ausübung einiger Eigentumsrechte ein – wie das Recht, andere von der Nutzung der patentierten Technologie auszuschließen, und das Recht, jede Lizenzgebühr zu erheben, die am Markt vertretbar ist (z.B. eine Lizenzgebühr, die das Fehlen wettbewerbsfähiger Alternativen zum SEP nach Annahme der Norm widerspiegelt).

872 patentierten Technologie auszuschließen, und das Recht, eine Lizenzgebühr zu erheben, die das Fehlen
873 wettbewerbsfähiger Alternativen zum SEP nach Annahme der Norm widerspiegelt. Dieser
874 Kompromiss kann sich auch dann lohnen, wenn die Lizenzgebühren von jedem Umsetzer niedriger als
875 ohne die FRAND-Selbstverpflichtung sein können. Tatsächlich entscheiden sich die meisten
876 Patentinhaber freiwillig für FRAND-Selbstverpflichtungen, weil sie weitaus mehr gewinnen als sie
877 verlieren.

878 In der Folge trägt das FRAND-Versprechen dazu bei, die Marktakzeptanz einer Norm zu ermöglichen,
879 indem es den Marktteilnehmern die Sicherheit bietet, dass Lizenzen zu angemessenen und
880 nichtdiskriminierenden Bedingungen verfügbar sind. Die notwendigen Investitionen für die
881 Entwicklung und Vermarktung normgerechter Produkte (z.B. Bluetooth, Wi-Fi oder LTE-Chip oder
882 ein nachgeschaltetes Gerät mit solchen Chips), können enorm sein. Es müssen Fabriken errichtet,
883 Absatzmärkte geschaffen, Ausrüstung und Infrastruktur angeschafft werden. Ohne eine hinreichende
884 Sicherheit, dass Lizenzen zu angemessenen Bedingungen erworben werden können, haben die
885 Marktteilnehmer die Möglichkeit (vielleicht zu Recht), nicht in ein potenziell riskantes Unternehmen
886 zu investieren. Durch die Verringerung dieses Risikos und die Zusicherung für Marktteilnehmer, dass
887 ihre Investitionen nicht durch übermäßige und unlautere SEP-Praktiken untergraben werden, kann das
888 FRAND-Versprechen – bei ordnungsgemäßer Anwendung und Einhaltung – Investitionen anregen
889 und weitere Innovationen und Marktentwicklungen unterstützen. Wie im Folgenden erläutert und
890 ebenso, wenn gegen FRAND verstoßen wird, ist der faire Wettbewerb gefährdet und Innovationen
891 werden gedämpft.

892 b) Wettbewerbsrecht und politische Rahmenbedingungen

893 Wettbewerbsrecht und -politik sind entscheidende Aspekte für das Verständnis des Zwecks freiwilliger
894 FRAND-Selbstverpflichtungen. Die Erarbeitung von Normen umfasst in der Regel mehrere Parteien,
895 vielleicht Wettbewerber, die bei einer SDO zusammenkommen, um sich auf eine gemeinsame
896 Technologiespezifikation zu einigen. Dieser Erarbeitungsprozess beinhaltet notwendigerweise die
897 Annahme bestimmter technischer Beiträge zur Spezifikation und die Ablehnung anderer Vorschläge.
898 Daher kann diese Normungsarbeit wettbewerbsrechtliche Probleme aufwerfen. Diskussionen bei der
899 Normlegung können beispielsweise eine Gelegenheit für Absprachen bieten, um den Wettbewerb
900 zwischen ansonsten konkurrierenden Technologien zu verringern oder zu beseitigen.

901 Dennoch ist es allgemein anerkannt, auch von der Europäischen Kommission und anderen
902 internationalen Wettbewerbsbehörden, dass Normen erhebliche positive wirtschaftliche und
903 wettbewerbsfördernde Effekte haben können, z.B. durch die Förderung der Entwicklung neuer und
904 verbesserter Produkte oder Märkte oder die Schaffung verbesserter Lieferbedingungen. Aus diesem
905 Grund fördern die politischen Entscheidungsträger die Normung generell unter der Bedingung, dass
906 die Prozesse und Ergebnisse der Normungsarbeit nicht dazu missbraucht werden,
907 wettbewerbsbeschränkende Effekte zu erzielen.

908 Um einen solchen Missbrauch zu verhindern, haben die Wettbewerbsbehörden Leitlinien aufgestellt,
909 in denen die Maßnahmen für Normentwickler und –anwender beschrieben sind, wie sie sich aus
910 wettbewerbsrechtlichen Angelegenheiten raushalten. Diese Leitlinien enthalten insbesondere
911 Maßnahmen, die sicherstellen, dass SEPs nicht wettbewerbswidrig eingesetzt werden, indem die
912 Hebelwirkung aus der Beseitigung von Technologiealternativen durch eine Norm missbraucht wird.
913 Und in einigen Fällen haben die Wettbewerbsbehörden Maßnahmen ergriffen, um den Verstoß gegen
914 das FRAND-Versprechen und die daraus resultierenden wettbewerbswidrigen Auswirkungen zu
915 bekämpfen, und es wurde ausdrücklich festgestellt, dass ein SEP dem Inhaber eine einmalige Macht
916 verleihen kann. Diese Macht entsteht dadurch, dass die Teilnehmer des Normlegungsprozesses eine

917 einzige technische Lösung als Standard wählen. Durch diese Auswahl kann zwar sichergestellt
918 werden, dass Produkte und Dienstleistungen das entsprechende Maß an Kompatibilität und
919 Interoperabilität zum Nutzen von Unternehmen und Verbrauchern erreichen, gleichzeitig jedoch wird
920 dadurch der Wettbewerb, der ansonsten zwischen verschiedenen Technologien entstehen könnte,
921 beseitigt.

922 Unternehmen, die normgerechte Produkte herstellen oder verwenden, müssen die SEPs verwenden,
923 die für diese Produkte gelten. Da potenzielle Lizenznehmer keine kommerzielle Alternative zur
924 Implementierung der genormten Technologie haben, nimmt die Verhandlungsstärke eines SEP-
925 Inhabers im Rahmen einer Lizenzverhandlung stark zu. Dieses Phänomen, bei dem der Wechsel zu
926 einer alternativen Technologie unmöglich oder unverhältnismäßig teuer ist, wird als „Lock-in“
927 bezeichnet. Wie die Europäische Kommission feststellte, „können die Inhaber dieser Rechte¹² durch
928 die FRAND-Selbstverpflichtungen insbesondere davon abgehalten werden, die Anwendung einer
929 Norm zu erschweren, indem sie die Lizenzerteilung ablehnen oder unfaire bzw. unangemessene (d. h.
930 überhöhte) Gebühren verlangen, nachdem die Industrie die Norm angenommen hat, und/oder indem
931 sie diskriminierende Lizenzgebühren verlangen.“¹³

932 Die Herausforderung besteht nun darin, zu verhindern, dass die fehlenden Möglichkeiten, alternative
933 Technologien zu entwickeln, missbraucht werden ("Lock-in"). Die Marktstärke und
934 Verhandlungsmacht, die mit dem „Lock-in“ verbunden sind, können dazu führen, dass Rechteinhaber
935 hohe Lizenzgebühren oder andere unangemessene Lizenzbedingungen erheben, die sie nicht erhoben
936 hätten, wenn ihre patentierte Technologie nicht in die Norm aufgenommen worden wäre. Wie die
937 Europäische Kommission erklärt hat, könnten Unternehmen als SEP-Inhaber „die Möglichkeit haben,
938 sich wettbewerbswidrig zu verhalten, z.B. indem sie den Nutzern nach der Annahme der Norm
939 Verzögerungen durch Verweigerung der Lizenz oder durch Erheben überhöhter Lizenzgebühren
940 aufzwingen.“¹⁴

941 Hier setzt die wettbewerbsrechtliche Dimension und der Zweck von FRAND an und erklärt, warum
942 die Wettbewerbsbehörden die SDOs ermutigt haben, FRAND-basierte Schutzrechtsstrategien zu
943 entwickeln. FRAND-Selbstverpflichtungen tragen dazu bei, potenzielle Wettbewerbsprobleme, die
944 durch die Normung entstehen können, zu lösen. Wie in den horizontalen Leitlinien der Kommission
945 dargelegt:

946 *Ist die Möglichkeit der **uneingeschränkten** Mitwirkung am Normungsprozess gegeben und das*
947 *Verfahren für die Annahme der betreffenden Norm **transparent**, liegt bei*
948 *Normenvereinbarungen, die keine Verpflichtung zur Einhaltung der Norm enthalten und*
949 *Dritten den **Zugang zu der Norm zu fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien***
950 *Bedingungen gewähren, keine Beschränkung des Wettbewerbs im Sinne von Artikel 101*
951 *Absatz 1 vor.¹⁵*

12 IPR = „Intellectual Property Rights“ (Geistige Eigentumsrechte).

13 Mitteilung der Kommission: Leitlinien für die Anwendbarkeit von Artikel 101 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit, 2011 ABl. C vom 14.1.2011, S. 1, Absatz 287 („Horizontale Leitlinien“).

14 *Id.* bei Paragraph 269.

15 Horizontale Leitlinien der EG, ¶ 280.

952 FRAND-Selbstverpflichtungen zielen also darauf ab, die Macht eines SEP-Inhabers, die er aufgrund
 953 der Aufnahme seiner patentierten Technologie in die Norm erlangt hat, einzuschränken, ohne seine
 954 Rechte auf eine angemessene und nichtdiskriminierende Entschädigung auf der Grundlage des
 955 Nutzens der patentierten Erfindung zu beschränken.

956 Die Kommentare der Europäischen Kommission veranschaulichen nicht nur den
 957 wettbewerbsrechtlichen Bezug von FRAND, sondern helfen auch bei der Analyse der FRAND-
 958 Verpflichtungen und -Praktiken.

959 Erstens, die Kommission stellt in ihren horizontalen Leitlinien klar:

960 *Zur Gewährleistung eines tatsächlichen Zugangs zu der Norm müsste das Konzept für Rechte*
 961 *des geistigen Eigentums auch vorsehen, dass die Beteiligten (wenn ihre Rechte des geistigen*
 962 *Eigentums Bestandteil der Norm werden sollen) eine unwiderrufliche schriftliche*
 963 *Verpflichtung abgeben müssen, Dritten zu fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien*
 964 *Bedingungen Lizenzen für diese Rechte zu erteilen („FRAND- Selbstverpflichtung“).¹⁶*

965 Um wettbewerbsrechtliche Probleme zu vermeiden, müssen daher FRAND-Lizenzen allen
 966 interessierten Dritten, die eine Lizenz ersuchen, angeboten werden, damit sie die Norm umsetzen
 967 können¹⁷

968 Zweitens, da die Art der wettbewerbsrechtlichen Probleme in Bezug auf SEPs auf die Macht
 969 zurückzuführen ist, die diese Patente ihren Inhabern durch die Verhinderung des
 970 Technologiewettbewerbs nach der Normlegung verleihen können, muss das, was „fair und
 971 angemessen“ ist, anhand des wirtschaftlichen Nutzens der patentierten Erfindung selbst bewertet
 972 werden – unabhängig von jedem Wert, zum Beispiel der Hebelwirkung von Verhandlungen, die dem
 973 SEP-Inhaber dadurch verliehen wird, dass die patentierte Technologie in eine Norm aufgenommen
 974 wurde.¹⁸

¹⁶ Horizontale Leitlinien der EC, ¶ 285

¹⁷ *Siehe auch Microsoft Corp. v. Motorola Inc.*, 795 F. 3d 1024, 1031 (9th Cir. 2015) („Um das Risiko zu mindern, dass ein SEP-Inhaber mehr als den Marktwert aus seiner patentierten Technologie schöpft, verlangen viele SSOs von den SEP-Inhabern, dass sie sich verpflichten, ihre Patente zu angemessenen und nichtdiskriminierenden oder ‚RAND‘-Bedingungen zu lizensieren. Nach diesen Vereinbarungen kann ein SEP-Inhaber einem Hersteller, der sich zur Zahlung des RAND-Satzes verpflichtet, eine Lizenz nicht verweigern.“); *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, 696 F.3d 872, 884 (9th Cir. 2012) („Motorola hat in seinen Erklärungen an die ITU zugesagt, einer unbegrenzten Anzahl von Bewerbern eine Lizenz auf weltweiter, nichtdiskriminierender Grundlage und zu angemessenen Bedingungen zur Verwendung des patentierten Gegenstands zu gewähren, der für die Anwendung der ITU-Normen erforderlich ist“. Diese Formulierung lässt keine Einschränkungen zu, wer oder wie viele Bewerber eine Lizenz erhalten könnten...“); *Ericsson, Inc. v. D-Link Sys, Inc.*, 773 F.3d 1201, 1230 (Fed. Cir. 2014) („[D]as etablierte Richtlinien- und Marketingprogramm des Lizenzgebers zur Aufrechterhaltung seines Patentmonopols durch Nicht-Lizensierung anderer zur Nutzung der Erfindung [ist für SEPs nicht relevant]. ... Aufgrund von Ericssons RAND-Verpflichtung [...] kann es keine solche Richtlinie zur Aufrechterhaltung eines Patentmonopols geben.“); Order Den. Anti-Suit Inj. at 31, *Apple Inc. v. Qualcomm, Inc.*, Case No. 3:17-cv-00108-GPC-MDD (N.D. Cal Sept. 7, 2017) ECF No. 141 (“ETSI’s Politik zum Schutz des geistigen Eigentums (IPR) sieht ganz eindeutig vor, dass jeder willige Lizenznehmer berechtigt ist, eine Lizenz an dem geistigen Eigentum [eines SEP-Patentanmelders] zum FRAND-Satz zu erwerben”); Commission Decision in Case AT.39985 - *Motorola - Enforcement of GPRS Standard Essential Patents* C(2014) 2892 final, 29 April 2014, para. 55 (FRAND “verpflichtet SEP-Inhaber: [] das betreffende Patent allen interessierten Dritten verfügbar zum machen”).

¹⁸ *Siehe z.B. die Mitteilung der Kommission: Festlegung des EU-Konzepts für Standard-Grundpatente* COM (2017) 712 endg. vom 29. November 2017, Abschn. 2.1 („EC SEP-Mitteilung“) („Lizenzbedingungen müssen in einem klaren Verhältnis zum wirtschaftlichen Nutzen der patentierten Technologie stehen. Dieser Nutzen muss sich in erster Linie auf

975 Drittens geht es in den wettbewerbsrechtlichen Leitlinien auch um die Auswirkungen der FRAND-
 976 Selbstverpflichtungen auf die Möglichkeit für SEP-Inhaber, Unterlassungsansprüche geltend zu
 977 machen. Ohne Normung könnte ein Umsetzer ein Patent umgestalten oder einfach den vorherigen
 978 Stand der Technik nutzen und so eine wirtschaftliche Obergrenze für den Gewinn eines Patentinhabers
 979 schaffen. Während Unterlassungsklagen ein wichtiges Instrument zur Durchsetzung von
 980 Patentrechten sind, könnte im Falle von FRAND die Möglichkeit von Unterlassungsklagen als
 981 primärer Mechanismus dienen, durch den SEP-Inhaber die marktbeherrschende Stellung, die eine SEP
 982 einnehmen kann, missbrauchen können – entweder indem sie Unternehmen von einem Markt
 983 ausschließen oder sie dazu drängen, unangemessene Lizenzbedingungen durch Androhung einer
 984 Unterlassung zu akzeptieren. Daher hat ein Gremium für Gerichtsentscheidungen und
 985 wettbewerbsrechtliche Leitlinien festgelegt, dass SEP-Inhaber ihre Marktmacht nicht dafür
 986 missbrauchen dürfen, Unterlassungsansprüche gegen Normenumsetzer geltend zu machen, die bereit
 987 und in der Lage sind, eine FRAND-Lizenzgebühr für gültige und verletzte Patente zu zahlen.¹⁹

988 Schließlich bedeutet die Schaffung eines Technologiepools im Rahmen von SEP-Lizenzpools
 989 zwangsläufig den gemeinsamen Verkauf der gepoolten Technologien, was bei Pools, die
 990 ausschließlich oder überwiegend aus Ersatztechnologien bestehen, einem Preiskartell gleichkommt.²⁰
 991 „[L]izenzgebühren und andere Lizenzbedingungen sollten nicht exzessiv und diskriminierend sein,
 992 und Lizenzen sollten nicht-exklusiv sein.“²¹

993 Diese Aspekte werden im Folgenden näher erläutert.

994 c) Öffentliche Ordnung und Verbraucherinteressen

995 Im Rahmen eines breiten öffentlichen Interesses sind die FRAND-Konzepte auf die Förderung des
 996 Wirtschaftswachstums, die Erleichterung der kooperativen technologischen Entwicklung und die
 997 Förderung des Gemeinwohls ausgerichtet.

die Technologie selbst konzentrieren und darf grundsätzlich kein Element beinhalten, das sich aus der Entscheidung ergibt, die Technologie in die Norm aufzunehmen“); siehe auch z.B. *Ericsson*, 773 F.3d bei 1232 (Fed. Cir. 2014) („Wie bei allen Patenten muss der Lizenzgebührensatz für SEPs auf den Nutzen der patentierten Erfindung umgelegt werden.“; „der Patentinhaber sollte nur für den ungefähren zusätzlichen Nutzen, der sich aus seiner Erfindung ergibt, entschädigt werden . . . [d]ies gilt insbesondere für SEPs“); US Federal Trade Commission, Decision and Order, *Motorola Mobility LLC & Google Inc.* Nr. C-4410, (23. Juli 2013), www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2013/07/130724googlemotorolado.pdf

¹⁹ Siehe z.B. Entscheidung der Kommission vom 29. April 2014 in der Rechtssache AT.39985 - *Motorola - Enforcement of GPRS Standard Essential Patents* C(2014) 2892 final, 29. April 2014 (Feststellung, dass der Patentinhaber gegen die FRAND-Selbstverpflichtung und das Wettbewerbsrecht verstößt, um eine einstweilige Verfügung zu erwirken, nachdem der potenzielle Lizenznehmer der Entscheidung über geltend gemachte nationale Patente zugestimmt hatte); C-170/13 *Huawei Techs. Co. v. ZTE Corp.*, [2015] E.C.R. 477 (Feststellung eines Verstoßes gegen das Kartellrecht, wenn eine einstweilige Verfügung gegen den willigen Lizenznehmer beantragt wird); *Apple Inc. v. Motorola, Inc.*, 757 F.3d 1286, 1331-32 (Fed. Cir. 2014) (in der Annahme, dass die FRAND-Selbstverpflichtung es für den Kläger schwierig macht, eine einstweilige Verfügung zu erwirken).

²⁰ Mitteilung der Kommission – Leitlinien für die Anwendung von Artikel 101 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Technologietransfer-Vereinbarungen, ABl. C 89 vom 28.3.2014, S. 3, Abs. 46 (EG-Richtlinien für den Technologietransfer).

²¹ *Id.* bei Paragraph 269.

998 Einerseits kommen die FRAND-Selbstverpflichtungen dem berechtigten Interesse des SEP-Inhabers
 999 an einer angemessenen Vergütung für die Nutzung seiner patentierten Merkmale nach und erhalten so
 1000 Anreize sowohl für die erfinderische Tätigkeit als auch für die Früchte einer solchen Tätigkeit durch
 1001 die Aufnahme in Normen. Andererseits kann es sein, dass selbst eine technologisch fortschrittliche
 1002 und gut durchdachte Norm keine weite Verbreitung findet, wenn SEPs verwendet werden, um
 1003 Umsetzer auszuschließen und Anreize für die Annahme durch überzogene Vergütungsansprüche zu
 1004 untergraben. Schließlich verlassen sich die politischen Entscheidungsträger in hohem Maße auf
 1005 Normen zur Unterstützung der Regulierung und der öffentlichen Ordnung, die auf den
 1006 Verbrauchernutzen und das Wirtschaftswachstum abzielen.

1007 Daher beschreiben politische Entscheidungsträger FRAND häufig als Ausgleich zwischen den
 1008 Interessen der SEP-Inhaber an einer fairen Entschädigung für die Nutzung ihrer Patente und den
 1009 Interessen der Normenumsetzer an fairen Lizenzbedingungen für patentierte Merkmale, die in Normen
 1010 verwendet werden. In der Praxis können FRAND-Versprechen jedoch nicht immer missbräuchliche
 1011 Verhaltensweisen verhindern, insbesondere wenn es keine aktiven Kontrollmechanismen gibt.
 1012 Aufgrund des öffentlichen Interesses an der Funktionsweise des FRAND-Versprechens spielen die
 1013 politischen Entscheidungsträger eine Rolle bei der Förderung des gemeinsamen Verständnisses seiner
 1014 Auswirkungen, einschließlich der Wettbewerbspolitik und des Kartellrechts, aber auch darüber hinaus.

1015 In ihrer Mitteilung über SEPs²² vom November 2017 hat die Europäische Kommission beispielsweise
 1016 „Schlüsselprinzipien festgelegt, die ausgewogene, reibungslose und berechenbare
 1017 Rahmenbedingungen für SEPs fördern“, und zwar durch 1) mehr Transparenz bei der SEP-Belastung,
 1018 2) allgemeine Grundsätze für FRAND-Lizenzbedingungen für SEPs und 3) ein berechenbares
 1019 Durchsetzungsumfeld. In der Mitteilung wird auch gefordert, dass „die Beteiligten miteinander in
 1020 einen Dialog treten sollen [], um weitere Klarstellungen vorzunehmen und Best Practices zu
 1021 erarbeiten“. Das vorliegende CWA ist zum Teil eine von der Industrie geführte Antwort auf diesen
 1022 Aufruf.

1023 Auch wenn das vorliegende Dokument nicht geeignet ist, eine umfassende Darstellung aller von der
 1024 Europäischen Kommission bereitgestellten Leitlinien zu dokumentieren, gibt es vier Kernpunkte, die
 1025 besonders wichtige Wegweiser für die in diesem CWA beschriebenen Praktiken, Verfahren und
 1026 Grundsätze bilden:

1027 — In der Mitteilung wird (erneut) betont, dass eine „Verpflichtung zur Erteilung von Lizenzen zu
 1028 FRAND-Bedingungen bei Dritten berechnete Erwartungen weckt, dass der Inhaber der SEP
 1029 tatsächlich Lizenzen zu diesen Bedingungen erteilen wird“.²³

1030 — Die Mitteilung bekräftigt den etablierten FRAND-Bewertungsgrundsatz, dass
 1031 „Lizenzbedingungen in einem klaren Verhältnis zum wirtschaftlichen Nutzen der patentierten
 1032 Technologie stehen müssen“ und „kein Element enthalten dürfen, das sich aus der Entscheidung
 1033 ergibt, die Technologie in die Norm aufzunehmen“.²⁴

1034 — In der Mitteilung wird ausdrücklich anerkannt, dass bei der Festsetzung der Lizenzsätze für eine
 1035 bestimmte SEP, oder Gruppe von SEPs und zur Vermeidung von Royalty Stacking die

²² EG SEP-Mitteilung, oben Anmerkung 17, in Abschn. 2.

²³ *Id.* bei sec. 2.1.

²⁴ *Id.*

036 Lizenzmethoden sicherstellen sollten, dass die Gesamtlizenzgebühren für alle relevanten SEPs
037 nicht unangemessen hoch werden oder die Umsetzung der Norm undurchführbar wird; „bei der
038 Festlegung eines FRAND-Wertes sollten die Vertragsparteien eine angemessene
039 Gesamtlizenzgebühr für die Norm berücksichtigen“. Die Kommission legt auch fest, dass
040 potenzielle Lizenznehmer, die ein FRAND-Angebot erhalten, sich bemühen sollten, ein
041 „konkretes und spezifisches“ Gegenangebot zu unterbreiten, sobald der Patentinhaber „eindeutige
042 Erklärungen“ und Informationen über die Grundlage seiner technischen und geschäftlichen
043 Position gegeben hat.²⁵

044 — Die Mitteilung erweitert den Umfang der Informationen, die SEP-Inhaber potenziellen
045 Lizenznehmern zur Verfügung stellen sollten, damit diese die Relevanz der geltend gemachten
046 SEP(s) und die Konformität eines Lizenzangebots gemäß FRAND prüfen können. „[E]indeutige
047 Informationen zu folgenden Punkten sind erforderlich: die Wesentlichkeit einer Norm, die
048 angeblich rechtsverletzenden Produkte des SEP-Nutzers, die vorgeschlagene Berechnung der
049 Lizenzgebühren und das Nichtdiskriminierungselement gemäß FRAND“.²⁶

050 Diese Aspekte der SEP-Mitteilung der Europäischen Kommission werden im Folgenden näher
051 erläutert.

052 **4.3 Berücksichtigung der KMU-Interessen**

053 Nachdem nun einige Hintergründe und Zusammenhänge bezüglich der Funktion und Interpretation
054 des FRAND-Versprechens dargelegt wurden, ist es außerdem wichtig, die besonderen Interessen der
055 kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) auf dem Markt für genormte Technologien und
056 bei der Durchführung geeigneter FRAND-Praktiken zu berücksichtigen.

057 Da sich der zunehmende Einsatz genormter Technologien auf große und kleine Unternehmen auswirkt,
058 ist davon auszugehen, dass KMU eine große Rolle beim Aufbau einer vernetzten Wirtschaft und bei
059 zukünftigen Innovationen spielen werden. Unlautere Lizenzbedingungen für SEPs, die Normen
060 umfassen, die für die Teilnahme am Marktökosystem erforderlich sind, können sich jedoch in
061 besonderem Maße nachteilig auswirken und die Marktteilnahme von KMU beeinträchtigen.
062 Insbesondere eine Reihe von Faktoren schaffen asymmetrische Risiken für KMU innerhalb des
063 normalen Umfeldes für standardessentielle Patente und könnten letztendlich nachgelagerte
064 Innovationen behindern:

065 — **Asymmetrien von Ressourcen:** Das Gleiche kann auch für größere Unternehmen gelten, aber
066 KMU, die durch Patent Assertion Entities²⁷ (PAEs) oder missbräuchliche Ausnutzung von SEP
067 betroffen sind, werden bei der Verteidigung gegen Unternehmen, die SEP-Ansprüche geltend
068 machen, aufgrund ihrer relativ geringen Ressourcen erheblich benachteiligt.

069 — **Asymmetrien von kommerziellen Informationen:** KMU verfügen nur über begrenzte
070 Möglichkeiten, rechtliche Mittel für das Verständnis des komplexen SEP-Umfeldes

25 *Id.* in Sekunden. 2.4, 3.1.

26 *Id.* bei sec. 3.1.

27 Eine Patent Assertion Entity ist eine Person oder Gesellschaft, deren Geschäftsmodell auf dem Erwerb von Patenten oder Patentrechten beruht, ohne die patentierte Erfindung zu verwenden, um Gewinne aus den Lizenzgebühren für Lizenzen an ihren Patent-Portfolios zu erzielen.

1071 bereitzustellen. Mangelnde Transparenz der Marktpraktiken lässt Zweifel an Preisen,
1072 Diskriminierung, Patentgültigkeit oder Wesentlichkeit aufkommen.²⁸

1073 — **Asymmetrien der technischen Informationen:** Viele KMU verfügen nicht über das technische
1074 Fachwissen in Bezug auf die Technologie und die Normen, um zu überprüfen, ob es sich bei den
1075 angeblichen SEP um reale, gültige SEPs handelt – insbesondere dann, wenn die KMU nicht in der
1076 Lage sind, Einzelheiten zu den Ansprüchen der SEP-Inhaber an die Vorlieferanten der KMU
1077 weiterzugeben.

1078 — **Asymmetrien der Marktposition:** KMU sind oft unerfahren in der Bestimmung der FRAND-
1079 Lizenzsätze an verschiedenen Positionen entlang derselben Wertschöpfungskette oder in anderen
1080 IoT-Vertikalen. Für KMU können die Größenunterschiede zu diskriminierenden Lizenzgebühren
1081 führen, da sie ihre Marktposition im Vergleich zu früheren Lizenzvereinbarungen nicht genau
1082 beurteilen können. In vielen Fällen könnte es sein, dass ein KMU lediglich eine genormte
1083 Komponente in sein nachgelagertes Produkt integriert, und es könnte für den potenziellen
1084 Lizenzgeber angemessener und effizienter sein, eine Lizenz von einem Akteur eines vorgelagerten
1085 Marktes einzuholen, der für die Entwicklung und Vermarktung der betreffenden Technologie
1086 verantwortlich ist.

1087 Diese Probleme können sich beispielsweise manifestieren, wenn PAEs bei KMU durch „Forum-
1088 Shopping“ und „Kampagnenarbeit“ auf sich aufmerksam machen, um Lizenzzahlungen für Patente zu
1089 erhalten, unabhängig davon, ob diese für eine Norm wesentlich sind oder nicht, was oft jahrelange
1090 hohe Anwaltskosten und teure Rechtsstreitigkeiten mit sich bringt. Solche Aufwendungen und
1091 Bemühungen sind für KMU oft unzumutbar. Da KMU nicht in der Lage sind, große Beträge für
1092 Rechtsstreitigkeiten bei berechtigten und unberechtigten Ansprüchen auszugeben, können sie
1093 stattdessen gezwungen sein, ein umfassendes Redesign durchzuführen oder sich ganz vom Markt
1094 zurückzuziehen.

1095 Es ist ebenfalls unangemessen, von KMU, die neue Produkte entwickeln, zu erwarten, dass sie sich
1096 während der laufenden Entwicklung an die SEP-Inhaber wenden und neue Anwendungsfälle
1097 diskutieren, um eine SEP-Lizenz zu erhalten; dabei könnte der SEP-Inhaber versuchen, als Ideengeber
1098 für neue Anwendungsmöglichkeiten zu fungieren. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn SEP-
1099 Inhaber die Preisgestaltung für neue Anwendungen steuern und dadurch nachgelagerte Märkte
1100 verzerren. SEP-Inhaber, die Unternehmen zum Erwerb einer Lizenz drängen, können den
1101 Lizenzierungsprozess möglicherweise nutzen, um Informationen über die Entwicklung neuer Produkte
1102 und neue Anwendungsfälle zu sammeln und den Wettbewerb auf bestimmten Märkten
1103 einzuschränken. Ein solcher Effekt ist nicht im Interesse von Innovation und Weiterentwicklung neuer
1104 Technologien, sowie Effizienzsteigerungen auf allen Märkten.

1105 Kurz gesagt, es gibt viele Gründe, KMU und andere nachgelagerte Technologieentwickler zu
1106 unterstützen und zu schützen, die genormte Funktionalitäten in ihre Geräte integrieren. Damit sich
1107 diese aufstrebenden Märkte vollständig entfalten können, muss jedoch sichergestellt werden, dass
1108 etablierte Unternehmen nicht versuchen, einen Wert, den sie nicht geschaffen haben, zu nutzen, indem
1109 sie Lizenzgebühren auf der Grundlage des Wertes nachgelagerter Geräte verlangen. SEP-Inhaber
1110 können FRAND-Werte basierend auf der Lizenzierung von genormten Komponenten oder, wenn
1111 nachgelagerte Anwender ihre eigenen Lizenzen beantragen, erhalten, indem sie die Lizenzgebühren

²⁸ Erixon Fredrik & Matthias Bauer, Standard Essential Patents and the Quest for Faster Diffusion of Technology, (2017), European Centre for Int'l Political Econ. Kurzdossier 2/2017, S. 8.

112 nur auf den Wert der patentierten Technologien konzentrieren und keine Entschädigung basierend auf
113 Werten anstreben, die von anderen geschaffen wurden.

114 **5 Grundprinzipien für die Lösung wichtiger FRAND- und SEP-Lizenzfragen: Rechtlicher** 115 **und sachlicher Hintergrund**

116 Nachdem dieses CWA einige der Gesetze, Richtlinien und Marktbedürfnisse identifiziert hat, die dem
117 FRAND-Versprechen zugrunde liegen, werden wir uns nun der Diskussion über spezifische Praktiken
118 und Prinzipien zuwenden, mit denen die an der FRAND-Lizensierung beteiligten Vertragsparteien
119 konfrontiert werden können. Für jedes dieser Themen werden wir den Hintergrund vorstellen,
120 Beispiele für das geltende Recht aufzeigen und Ansätze und Grundprinzipien für effektive und faire
121 Lösungen diskutieren.

122 **5.1 Nutzung und Missbrauch von einstweiligen Verfügungen und Androhung von** 123 **einstweiligen Verfügungen bei SEP-Verhandlungen**

124 Sofern es sich nicht um ein SEP handelt, steht es dem Patentinhaber im Allgemeinen frei, im Einklang
125 mit den nach nationalen Gesetzen geltenden Anforderungen Unterlassungsansprüche gegen
126 Verletzungen geltend zu machen. In solchen Fällen kann die Möglichkeit, andere vom Markt
127 auszuschließen, als ein dem Patentinhaber zustehendes Recht dienen.²⁹

128 Hat ein Patentinhaber jedoch zugesagt, seine Patente zu FRAND-Bedingungen zu lizensieren, ist die
129 Situation anders. Mit der Abgabe eines FRAND-Versprechens erklärt sich der Patentinhaber
130 ausdrücklich damit einverstanden, die Lizenzierung und nicht den Marktausschluss zu verfolgen. Mit
131 anderen Worten, durch eine FRAND-Selbstverpflichtung verpflichtet sich der Patentinhaber freiwillig,
132 die Bekanntmachung der Norm durch Lizenzierung an Dritte zu unterstützen, und nicht durch
133 Unterlassungsverfügungen Marktteilnehmer auszuschließen. Eine FRAND-Selbstverpflichtung
134 bedeutet zwar nicht, dass ein SEP-Inhaber auf sein Recht verzichtet, seine Patente gegen unerlaubte
135 Verwendung zu schützen, aber eine einstweilige Verfügung gegen eine Vertragspartei, von der ein
136 FRAND-Ausgleich bezogen werden kann, wäre mit dieser Verpflichtung unvereinbar.³⁰

137 Der Einsatz von *De-facto*-Unterlassungsverfahren – wie z.B. „Zollbeschlagnahmungsverfahren“
138 wegen angeblich rechtsverletzender Produkte – ist ebenfalls gegen die FRAND-Selbstverpflichtung
139 und in den meisten Fällen ungeeignet. Bekannt ist auch, dass in einigen Rechtsordnungen
140 Patentverletzungsfragen als Strafsachen behandelt werden können. Aufforderungen von SEP-
141 Inhabern, Strafverfahren gegen Einzelpersonen in Unternehmen oder mutmaßliche SEP-Verletzer

²⁹ Natürlich unterliegt der Unterlassungsanspruch auch in solchen „Nicht-SEP“-Situationen den europäischen Anforderungen, nach denen eine einstweilige Verfügung gerecht und verhältnismäßig sein muss. *Siehe* Richtlinie 2004/48/EC des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte auf geistiges Eigentum, Art. III, ABl. (L 157) vom 30.4.2004, S. 45, 61 (Richtlinie 2004/48/EC). Ähnliche Befugnisse und Beschränkungen für den Einsatz einstweiliger Verfügungen in Nicht-SEP-Situationen können auch international gelten. *Siehe* z.B. *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 547 U.S. 388, 391 (2006) (bei einer einstweiligen Verfügung „muss ein Kläger nachweisen: (1) dass er einen irreparablen Schaden erlitten hat; (2) dass die verfügbaren Rechtsmittel, wie z. B. finanzieller Schadenersatz, den entstandenen Schaden nicht ausgleichen; (3) dass angesichts ausgeglichener Verteilung der Belastungen zwischen Kläger und Beklagtem Rechtsmittel nach Billigkeitsrecht gerechtfertigt sind; und (4) dass das öffentliche Interesse durch eine dauerhafte einstweilige Verfügung nicht gewahrt würde“).

³⁰ Die Forderung, dass ein SEP-Inhaber seinen FRAND-Selbstverpflichtungen nachkommt, indem er den Marktzugang nicht einschränkt, ist keineswegs eine Form der „Zwangslizensierung“. Vielmehr ist es einfach die Durchsetzung der Verpflichtungen, die ein SEP-Inhaber im Rahmen des Normungsprozesses freiwillig (d.h. ohne Zwang) übernommen hat.

1142 einzuleiten oder zu beantragen, sollten ähnlich wie Unterlassungsaufforderungen und mit großer
 1143 Skepsis betrachtet werden (sie könnten von einigen SEP-Inhabern dazu benutzt werden, die
 1144 „Hebelwirkung“ für ein Nicht-FRAND-Ergebnis zu erhöhen). Im Allgemeinen und wie nachstehend
 1145 erläutert, sind FRAND-Entschädigungen, die von einem potenziellen Lizenznehmer bezogen werden
 1146 können, durch Unterlassungsverfahren, *De-facto-Unterlassungsverfahren*, Strafverfahren oder andere
 1147 Rechtsmittel, die nicht darauf abzielen, über FRAND-Gebührensätze zu entscheiden, selten, wenn
 1148 nicht sogar ungeeignet. Derartige „Abschreckungsmethoden“ können besonders dann unpassend sein,
 1149 wenn z.B. in dem Land, in dem das *De-facto-Verfahren* beantragt wird, noch kein Gerichtsurteil über
 1150 einen Verstoß gegen das SEP ergangen ist oder wenn ein Nichtigkeitsverfahren gegen das angebliche
 1151 SEP oder Mitglieder der Patentfamilie anhängig ist.

1152 Das Potenzial für die Verzögerung von SEPs durch Unterlassungsverfügungen oder ähnliche *De-facto-*
 1153 *Verfahren* ist ein maßgebliches Anliegen der Normung und wirft wichtige Fragen für die
 1154 wettbewerbsrechtliche Aufsicht auf. Dies wurde von vielen internationalen Rechtsordnungen
 1155 anerkannt.³¹ Ebenso ist zu berücksichtigen, dass selbst das *Anstreben (oder Androhen) von*
 1156 *Unterlassungsklagen*) zu unlauteren, nicht FRAND-konformen Ergebnissen führen kann. Wie eine
 1157 Behörde festgestellt hat, ist „[d]ie Androhung des Ausschlusses von einem Markt eine mächtige Waffe,
 1158 die es einem Patentinhaber ermöglichen kann, Umsetzer einer Norm aufzuhalten. Werden die
 1159 Möglichkeiten für Androhungen dieser Art beschränkt, verringern sich auch die Möglichkeiten für
 1160 Patentinhaber, die Aufnahme ihrer patentierten Technologie in eine Norm dafür zu nutzen, eine
 1161 Patentverzögerung zu betreiben, und es verschafft den Umsetzern Sicherheit bei der Entwicklung ihrer
 1162 Produkte“.³²

1163 Bei der Bewertung der Auswirkungen von FRAND auf die Möglichkeit einstweiliger Verfügungen
 1164 sind zwei Schlüsselfragen zu berücksichtigen:

1165 — Was sind die *Ausnahmen*, falls vorhanden, von der allgemeinen Beschränkung einstweiliger
 1166 Verfügungen durch FRAND; und

1167 — wie werden Unterlassungsklagen oder –androhungen eingereicht.

³¹ Siehe z.B. die horizontalen Leitlinien der EC, oben Anmerkung 12, Ziffer 287 („FRAND-Selbstverpflichtungen können verhindern, dass Inhaber von Rechten des geistigen Eigentums die Umsetzung einer Norm erschweren, indem sie die Lizenzerteilung verweigern oder unfaire bzw. unangemessene Gebühren (mit anderen Worten überhöhte Gebühren) verlangen, nachdem die Branche an die Norm gebunden wurde, oder indem sie diskriminierende Lizenzgebühren erheben...“); U.S. Department of Justice & Fed. Trade Comm'n, Kartellrechtsdurchsetzung und Rechte an geistigem Eigentum: Förderung von Innovation und Wettbewerb 33-57 (2007), <https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/reports/antitrust-enforcement-and-intellectual-property-rights-promoting-innovation-and-competition-report.s.department-justice-and-federal-trade-commission/p040101promotinginnovationandcompetitionrpt0704.pdf> (detaillierte Erörterung von Ansätzen zur Bekämpfung von Patentstau, einschließlich SEP-Offenlegungsrichtlinien und FRAND-Selbstverpflichtungen); *Ericsson*, 773 F.3d. bei 1209 (Anerkennung von Patentstau und Lizenzgebührenstapelung als zwei Probleme, „die eine weit verbreitete Übernahme der Norm behindern könnten“); *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, Nr. C10-1823JLR, 2013 WL 2111217, bei *20 (W.D. Wash). 25. April 2013) (Anweisung an die Parteien, die RAND-Sätze verhandeln, „andere SEP-Inhaber und den Lizenzgebührensatz, den jeder dieser Patentinhaber vom Umsetzer anfordern könnte, basierend auf der Bedeutung dieser anderen Patente für die Norm und die Produkte des Umsetzers“).

³² US Justizministerium, IEEE Business Review Letter, am 9. Februar (2. Februar 2015), <https://www.justice.gov/atr/response-institute-electrical-and-electronics-engineers-incorporated>.

168 Diese Fragen rücken stärker in den Fokus, wenn man die Funktion und den Zweck des FRAND-
169 Versprechens berücksichtigt.

170 Als Ausgangspunkt müssen wir zwei miteinander verbundene Rechtsfragen betrachten (und teilweise
171 trennen): (1) Durchsetzung des FRAND-Versprechens (z.B. als Vertrag) und (2) Durchsetzung der
172 wettbewerbsrechtlichen Verbote bei Verletzung von FRAND. Beide Szenarien sind zwar miteinander
173 verbunden, haben aber jeweils ihre eigenen Besonderheiten und können zu unterschiedlichen (wenn
174 auch oft komplementären) Schlussfolgerungen führen.

175 Aus vertraglicher Sicht ist das FRAND-Versprechen zur Lizenzierung mit dem Marktausschluss
176 unvereinbar. Die FRAND-Selbstverpflichtung fungiert als *Gegenleistung*: Die FRAND-
177 Selbstverpflichtung schränkt die Geltendmachung der Patentrechte des Patentinhabers ein, aber im
178 Gegenzug erhält der Patentinhaber – durch die Verbreitung der Norm – die Möglichkeit, angemessene
179 Lizenzgebühren von einer viel größeren Anzahl potenzieller Lizenznehmer zu verlangen. Aber was
180 ist, wenn der Patentinhaber keinen Ausgleich vom potenziellen Lizenznehmer erhält? Was geschieht
181 zum Beispiel, wenn der potenzielle Lizenznehmer insolvent ist, aber weiterhin patentverletzende
182 Produkte verkaufen will, ohne dem Patentinhaber Lizenzgebühren zu zahlen? In diesem Fall hat der
183 Patentinhaber keine Möglichkeit, seine Lizenzgebühren zu erhalten und ist möglicherweise aufgrund
184 außergewöhnlicher Umstände berechtigt, Unterlassungsansprüche geltend zu machen.

185 In Europa sind Überlegungen zur Billigkeit und Verhältnismäßigkeit erforderlich, wenn ein Gericht
186 mit einem Antrag auf Unterlassung konfrontiert wird, und diese Überlegungen sind besonders relevant,
187 wenn es sich bei dem Patent um ein SEP handelt.³³ Aus diesem Grund hat die Europäische
188 Kommission in ihrer jüngsten SEP-Mitteilung betont, wie wichtig es ist, sicherzustellen, dass
189 Unterlassungsklagen nach der Verhältnismäßigkeit behandelt werden: „Angesichts der weitreichenden
190 Auswirkungen einer einstweiligen Verfügung auf Unternehmen, Verbraucher und das öffentliche
191 Interesse, insbesondere im Hinblick auf eine digitalisierte Wirtschaft, muss die
192 Verhältnismäßigkeitsprüfung im Einzelfall sorgfältig durchgeführt werden. „Die europäischen
193 Gerichte haben³⁴ jedoch noch keine umfassende Rechtsprechung für Situationen entwickelt, in denen
194 der Einsatz von Unterlassungsklagen gegen das FRAND-Lizenzversprechen verstoßen könnte.
195 Stattdessen hat sich das europäische Recht in dieser Angelegenheit hauptsächlich auf Situationen
196 konzentriert, in denen der Einsatz von Unterlassungsklagen gegen das europäische Wettbewerbsrecht
197 verstoßen könnte. Wie im Folgenden dargelegt, war dieses verwandte, wenn auch andere Thema
198 Gegenstand einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) sowie der Europäischen
199 Kommission in einem wettbewerbsrechtlichen Strafverfolgungsverfahren.

200 In anderen Rechtsordnungen kann eine gerechte Analyse der Patentinhaber- und
201 Lizenznehmerinteressen einstweilige Verfügungen wegen Verletzung von SEPs in den meisten Fällen
202 abwenden, während sie in den Fällen, in denen der Patentinhaber keine andere Möglichkeit hat, einen
203 FRAND-Ausgleich zu erhalten, Unterlassungsklagen zulassen kann. So wird beispielsweise in den
204 Vereinigten Staaten die Möglichkeit von Unterlassungsklagen nach dem *eBay*-Standard des US
205 Supreme Court geregelt, der die Abwägung von vier Faktoren verlangt, bevor eine Verfügung erlassen
206 werden kann.³⁵ Hinsichtlich der Möglichkeit, einstweilige Verfügungen für FRAND-belastete SEPs

33 Richtlinie 2004/48/EG, oben, in Anmerkung 30.

34 EC SEP-Mitteilung, oben, in Anmerkung 17, Abschn. 3.2.

35 *Siehe z.B. eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 547 U.S. 388, 391 (2006) (für Unterlassungsansprüche „muss ein Kläger nachweisen: (1) dass er einen irreparablen Schaden erlitten hat; (2) dass die nach dem Gesetz verfügbaren Rechtsbehelfe,

1207 einzureichen, haben die US-Gerichte entschieden, dass, obwohl Unterlassungsklagen nicht in allen
 1208 SEP-Fällen verboten sind, das FRAND-Versprechen zur Lizenzierung dazu führt, dass die *eBay-*
 1209 *Faktoren*, wie z.B. die Frage, ob Rechtsbehelfe (z.B. Schadenersatzzahlungen oder eine ähnliche
 1210 Entschädigung für den Patentinhaber) eine Unterlassung in SEP-Fragen nicht unterstützen dürften.³⁶
 1211 Wie die US-Gerichte festgestellt haben, kann es für „[einen] Patentinhaber, der FRAND-
 1212 Selbstverpflichtungen unterliegt, schwierig sein, einen irreparablen Schaden festzustellen“, so dass
 1213 eine einstweilige Verfügung oft nicht möglich ist.³⁷ In der Praxis hat offensichtlich kein US-Gericht
 1214 in den letzten zehn oder mehr Jahren eine einstweilige Verfügung gegen eine FRAND-belastete SEP
 1215 erlassen.³⁸

1216 In der Entscheidung *Huawei v. ZTE* hat der EuGH eine Zusammenfassung der Vorgehensweisen
 1217 dargelegt, mit denen die „Bereitschaft“ eines Patentinhabers und eines Lizenznehmers zur
 1218 Aushandlung einer Lizenz nachgewiesen werden kann.³⁹ Der EuGH stellte fest, dass es eine
 1219 Wettbewerbsrechtsverletzung für einen Patentinhaber sein kann, eine einstweilige Verfügung gegen
 1220 einen Lizenznehmer zu erwirken, der seine Bereitschaft für die Aushandlung einer FRAND-Lizenz
 1221 erklärt hat. In solchen Fällen hat der Patentinhaber keinen Anspruch auf einen Marktausschluss. Wenn
 1222 er jedoch in gutem Glauben handelt und die erforderlichen Informationen und Materialien zur
 1223 Verfügung stellt und der potenzielle Lizenznehmer dennoch keine Bereitschaft für
 1224 Lizenzverhandlungen zeigt, verstößt der Patentinhaber durch das Anstreben einer einstweiligen
 1225 Verfügung nicht gegen die Wettbewerbsgesetze. Ob andere Einschränkungen für den Patentinhaber
 1226 (z.B. aufgrund der Sprache oder der privaten vertraglichen Durchsetzbarkeit des FRAND-
 1227 Versprechens) gelten könnten, wurde vom EuGH nicht angesprochen.

1228 Ähnliche wettbewerbsrechtliche Bedenken in Bezug auf die Geltendmachung von
 1229 Unterlassungsklagen wurden in der Entscheidung der Europäischen Kommission in der *Motorola-*
 1230 *Frage* aufgeworfen.⁴⁰ In dieser Entscheidung stellte die Europäische Kommission fest, dass die Klage
 1231 eines SEP-Inhabers auf eine einstweilige Verfügung auf der Grundlage eines deutschen Patents gegen

wie z. B. finanzieller Schadenersatz, unzureichend sind, um diesen Schaden auszugleichen; (3) dass angesichts ausgeglichener Verteilung der Belastungen zwischen Kläger und Beklagtem ein Rechtsbehelf nach Billigkeitsrecht gerechtfertigt ist; und (4) dass das öffentliche Interesse durch eine dauerhafte einstweilige Verfügung nicht gewahrt würde“).

³⁶ *Apple Inc. v. Motorola, Inc.*, 757 F.3d 1286, 1331-32 (Fed. Cir. 2014) (RAND-Verpflichtung kann es für den Kläger schwierig machen, eBay-Faktoren wie irreparable Schäden zu ermitteln).

³⁷ *Id.*; siehe auch Erklärung der Federal Trade Commission der Vereinigten Staaten über das öffentliche Interesse bei 1, *In Bezug auf bestimmte drahtlose Commc'n-Geräte, tragbare Musik- und Datenverarbeitungsgeräte, Computer und Komponenten davon*, Inv. Nr. 337-TA-745, (Int'l Trade Comm'n June 6, 2012), www.ftc.gov/os/2012/06/1206ftcwirelesscom.pdf („[die Androhung von einstweiligen Verfügungen] in Angelegenheiten, die RAND-belastete SEPs betreffen, bei denen die Verletzung auf der Anwendung genormter Technologien beruht, hat das Potenzial, dem US-Wettbewerb, den Verbrauchern und Innovationen erheblichen Schaden zuzufügen.“).

³⁸ Diese Beschränkungen gelten jedoch möglicherweise nicht für Verfahren der US International Trade Commission (ITC), die nicht den eBay-Anforderungen der USA unterliegen. Vielmehr werden in US-ITC-Verfahren Fragen im Zusammenhang mit SEPs oft als Angelegenheiten von öffentlichem Interesse behandelt. Aber wie bei den US-Bezirksgerichten gab es in SEP-Fällen nur wenige ITC-Verfügungen, wenn überhaupt.

³⁹ *C-170/13 Huawei Techs. Co. v. ZTE Corp.*, [2015] E.C.R. 477.

⁴⁰ Entscheidung der Kommission in der Rechtssache AT.39985 - *Motorola* - *Durchsetzung der GPRS-standardessentiellen Patente* K(2014) 2892 endgültig, 29. April 2014.

232 einen Lizenznehmer, der sich bereit erklärt hatte, eine Lizenz zur Nutzung der deutschen Patente des
 233 Patentinhabers zu erwerben, vorbehaltlich der Überprüfung der FRAND-Sätze durch die deutschen
 234 Gerichte, eine Verletzung des Wettbewerbsrechts darstellt.⁴¹ Die Kommission stellte ferner fest, dass
 235 Behauptungen, der potenzielle Lizenznehmer sei in der Vergangenheit „unwillig“ gewesen, für die
 236 weitere Aufrechterhaltung einer Unterlassungsklage nach Abgabe des Gegenangebots des
 237 Lizenznehmers für eine Lizenz an deutschen Patenten irrelevant seien.⁴²

238 Kurz gesagt, bei der Frage, ob die FRAND-Selbstverpflichtung vom Patentinhaber als verbindliche
 239 Zusage oder alternativ als wettbewerbsrechtliche Verpflichtung behandelt wird, besteht ein großer
 240 Konsens darüber, dass FRAND die Möglichkeiten und die Eignung von Unterlassungsklagen
 241 einschränkt. Da FRAND darauf abzielt, Marktausschlüsse zu vermeiden, erscheint ein solcher
 242 Ausschluss unangemessen, außer in den seltenen Fällen, in denen ein FRAND-Ausgleich nicht durch
 243 Verhandlungen oder, wenn es Streitigkeiten gibt, durch Gerichte erreicht werden kann. Wie die
 244 Kommission bei *Motorola* erklärte, „ist der Kern der Verpflichtung zur Lizenzierung nach FRAND-
 245 Bedingungen eine Anerkennung für den SEP-Inhaber, dass seine wesentlichen Patente angesichts des
 246 vorgesehenen Normungsprozesses als Ausgleich für eine FRAND-Entschädigung lizenziert
 247 werden.“⁴³ Dieses Grundwesen wird in der Regel durch Marktausschluss untergraben.

248 Einerseits behaupten einige SEP-Inhaber, dass Unterlassungsklagen dazu genutzt werden könnten,
 249 böswilliges Verhalten potenzieller Lizenznehmer zu unterbinden. Aber auch Rechtsansätze, die das
 250 höchstgögliche Rechtsmittel (in diesem Fall Marktausschluss) einsetzen, können dazu führen, dass
 251 Verhandlungen in gutem Glauben verhindert und andere *gutgläubige* Verhaltensweisen, die
 252 stattdessen unterstützt werden sollten, verhindert werden. Mit anderen Worten, wenn im Rahmen von
 253 FRAND-belasteten SEPs monetäre oder ähnliche Rechtsbehelfe verfügbar und ausreichend sind, sind
 254 Unterlassungsklagen (oder ähnliche *de facto* Unterlassungsverfahren) nicht erforderlich und können
 255 schwerwiegende negative Auswirkungen auf das Marktverhalten haben. Darüber hinaus verfügen die
 256 meisten Gerichtsbarkeiten bereits über verschiedene Rechtsinstrumente, um böswilliges Verhalten
 257 einer der Parteien zu unterbinden, ohne auf Unterlassungsklagen zurückzugreifen. So können
 258 beispielsweise Gerichte Zinsen und andere Kosten für Verzögerungen bei Lizenzverhandlungen
 259 festsetzen. Ebenso ist es bei einigen Gerichtsbarkeiten möglich, vorsätzliche Verstöße zu ahnden, z.B.
 260 durch die Erhebung zusätzlicher Gebühren für Verstöße gegen Treu und Glauben. Es gibt aber auch
 261 andere Ansätze, um Patentinhaber zu entschädigen und böswilliges Verhalten einer der Parteien
 262 abzuwenden, wie z.B. die Zuerkennung von Anwaltsgebühren oder anderen Kosten, oder eine andere
 263 angemessene Entschädigung an eine obsiegende Partei. Diese rechtlichen und monetären Instrumente
 264 – nicht das schwerfällige Instrument der Marktausgrenzung – stehen Gerichten und Institutionen bei
 265 Bedarf jederzeit zur Verfügung, um böswilliges Verhalten zu verhindern, ohne dabei auch positive
 266 Verhaltensweisen wie die Durchsetzung von Rechtsmitteln in gutem Glauben zu beeinträchtigen.

267 Im Rahmen eines Verfahrens wegen der Anschuldigung eines Lizenznehmers, Lizenzverhandlungen
 268 zu verzögern, hat ein Gericht kürzlich klargestellt, dass solche Verfahren durch gerichtliche

41 *Id.* Erwägungsgrund 433 (zum Umfang des Gegenangebots für Lizenzen).

42 *Id.* Erwägung 441 („Die angebliche mangelnde Bereitschaft von Apple zwischen 2007 und 2010 ist für diese Entscheidung irrelevant, da dies nicht rechtfertigen kann, dass Motorola weiterhin eine einstweilige Verfügung gegen Apple in Deutschland auf der Grundlage der Cudak GPRS SEP nach dem 4. Oktober 2011, dem Datum des zweiten Orange-Book-Angebots, anstrebt und durchsetzt.“).

43 *Id.* in Erwägungsgrund 492.

1269 Verfügungen dieser Art ersetzt werden können. Wie das Gericht feststellte, sind Bedenken hinsichtlich
 1270 des Fehlverhaltens der Lizenznehmer zudem monetäre Fragen, die sich von den
 1271 wettbewerbsrechtlichen Bedenken im Zusammenhang mit der Patentverletzung unterscheiden⁴⁴

1272 Schließlich, und wie bereits erwähnt, können auch Drohungen, Unterlassungsansprüche *geltend zu*
 1273 *machen*, als eine Form der Verzögerung dienen, die den Verhandlungsspielraum und die Ergebnisse
 1274 verzerrt.⁴⁵ Drohungen von Unterlassungsansprüchen (oder ähnlichen *De-facto-Verfahren*) können
 1275 daher selbst Ansprüche wegen Verletzung der FRAND-Selbstverpflichtung oder wegen
 1276 Wettbewerbsrechtsverletzungen unterstützen.⁴⁶

1277 Dementsprechend und aus all diesen Gründen:

1278 **Grundsatz 1:** *Ein FRAND SEP-Inhaber darf eine einstweilige Verfügung (oder ähnliches De-facto-*
 1279 *Ausschlussverfahren) nicht androhen, erwirken oder erzwingen, es sei denn es liegen*
 1280 *außergewöhnliche Umstände vor oder der FRAND-Ausgleich kann nicht per Gerichtsbeschluss*
 1281 *herbeigeführt werden, z.B. aufgrund fehlender Zuständigkeit oder Insolvenz. Die Vertragsparteien*
 1282 *sollten sich darum bemühen, die FRAND-Bedingungen ohne unfaire Verzögerungstaktiken wie*
 1283 *einstweilige Anordnungen oder andere De-facto-Marktausschlussverfahren auszuhandeln.*

1284 5.2 Lizenzen an jeden interessierten Lizenznehmer

1285 Ein weiteres wichtiges Thema bei der Bewertung der FRAND-Lizenzpraktiken ist, *wer* berechtigt ist,
 1286 eine FRAND-Lizenz zu erhalten. Das FRAND-Versprechen beschränkt die Lizenzierung nicht auf
 1287 eine bestimmte Untergruppe, sondern gilt für alle potenziellen Lizenznehmer. Zudem ist eine
 1288 FRAND-Selbstverpflichtung eine Verpflichtung, jeden potenziellen Lizenznehmer zu lizenzieren, der
 1289 sich um eine Lizenz bemüht.

1290 Dies ist nicht nur eine Vertragsfrage, sondern kann auch wettbewerbs- und kartellrechtlich relevant
 1291 sein. Wenn ein Patentinhaber potenzielle Lizenznehmer „auswählen“ könnte, dann könnte er
 1292 kontrollieren, wer auf dem Markt erfolgreich ist und wer nicht. Solche Verhaltensweisen erscheinen
 1293 nicht notwendig, um die legitimen Geschäftsinteressen der SEP-Inhaber zu bestätigen, während sie
 1294 den FRAND-Lizenzinteressen von Unternehmen, die genormte Technologien einsetzen, und
 1295 Verbrauchern, die auf diese Technologien angewiesen sind, erheblich schaden können.

⁴⁴ *Im Zusammenhang mit Innovatio IP Ventures, LLC IP Litig., MDL Dkt. Nr. 2303, 2013 WL 5593609, bei *11 (N.D. Ill. 3. Oktober 2013) („[D]as Gericht ist nicht davon überzeugt, dass die Umkehrung der Verzögerung im Allgemeinen ein großes Problem darstellt, da sie nicht nur für standardessentielle Patente gilt. Versuche, ein Patent durchzusetzen, bergen das Risiko, dass der mutmaßliche Verletzer sich dafür entscheidet, eine Angelegenheit vor Gericht anzufechten, was einen Patentinhaber zwingt, sich in teure Gerichtsverfahren zu begeben. Die Frage, ob ein Lizenzangebot der RAND-Verpflichtung entspricht, liefert den Vertragsparteien lediglich eine weitere potenzielle Streitfrage. Wenn die Parteien über einen RAND-Satz nicht übereinstimmen, können sie über die Frage ebenso wie über alle Fragen im Zusammenhang mit der Haftung für Verstöße verhandeln.“).*

⁴⁵ US Justizministerium, IEEE Business Review Letter, am 9. Februar (2. Februar 2015), <https://www.justice.gov/atr/response-institute-electrical-and-electronics-engineers-incorporated>.

⁴⁶ U.S. Fed. Trade Comm'n, Brief an die Kommentatoren, Motorola Mobility LLC & Google Inc., Docket Nr. C-4410 (23. Juli 2013) (Beschränkung der Androhung einer einstweiligen Verfügung während des Verhandlungsprozesses) verfügbar unter <https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2013/07/130724googlemotorolaletter.pdf>.

296 So heißt es beispielsweise in den ETSI-Richtlinien ausdrücklich, dass alle Mitglieder und Dritte nach
 297 der ETSI-IPR-Richtlinie das Recht haben, „Lizenzen zu fairen, angemessenen und
 298 nichtdiskriminierenden Bedingungen in Bezug auf eine Norm erteilt zu bekommen“.⁴⁷ Die
 299 Europäische Kommission hat dazu festgestellt:

300 *Um einen effektiven Zugang zur Norm zu gewährleisten, müsste die Richtlinie über die Rechte des*
 301 *geistigen Eigentums von den Beteiligten, die ihre Rechte des geistigen Eigentums in die Norm*
 302 *aufnehmen lassen möchten, verlangen, dass sie sich schriftlich unwiderruflich verpflichten, **allen***
 303 ***Dritten** eine Lizenz für ihre wesentlichen Rechte des geistigen Eigentums zu fairen, angemessenen*
 304 *und nichtdiskriminierenden Bedingungen anzubieten. [...] FRAND-Selbstverpflichtungen können*
 305 *verhindern, dass Inhaber von Rechten des geistigen Eigentums die Umsetzung einer Norm*
 306 *erschweren, indem sie sich weigern, eine Lizenz zu erteilen.... nachdem die Norm in der Industrie*
 307 *umgesetzt wurde...⁴⁸*

309 Dieser Ansatz wurde vom EuGH unterstützt, als er feststellte, dass Unternehmen, die sich verpflichten,
 310 FRAND-Lizenzen anzubieten, „berechtigte Erwartungen seitens Dritter“ an die Erteilung einer Lizenz
 311 weckten, und diese Aussage wurde kürzlich in der SEP-Mitteilung der Kommission bekräftigt.⁴⁹
 312 Europäische Gerichte fanden es ebenfalls diskriminierend, wenn ein SEP-Inhaber sich weigert, einigen
 313 Beteiligten an der Lieferkette keine Lizenzen anzubieten, was die Möglichkeiten einstweiliger
 314 Verfügungen gegen nachgelagerte Kunden einschränkt.⁵⁰

315 Gerichte in den Vereinigten Staaten und andere internationalen Gerichtsbarkeiten haben ebenfalls
 316 festgestellt, dass die FRAND-Selbstverpflichtung nicht mit der Ablehnung der Lizenzierung an einige
 317 Marktteilnehmer vereinbar ist. So stellte beispielsweise ein kürzlich ergangenes Urteil des US-
 318 Bundesgerichtshofs fest, dass „die IPR-Richtlinie von ETSI eindeutig besagt, dass jeder willige
 319 Lizenznehmer berechtigt ist, für das geistige Eigentum [eines SEP-Anmelders] zu einer FRAND-
 320 Gebühr eine Lizenz zu erhalten.“⁵¹ Oder wie ein anderes Berufungsgericht der USA feststellte: „[u]m
 321 das Risiko zu mindern, dass ein SEP-Inhaber mehr als den angemessenen Wert seiner patentierten
 322 Technologie erzielt, verlangen viele SDOs von SEP-Inhabern, dass sie sich verpflichten, ihre Patente
 323 zu ‚angemessenen und nichtdiskriminierenden‘ oder ‚RAND‘-Bedingungen zu lizenzieren. Gemäß
 324 diesen Vereinbarungen kann ein SEP-Inhaber einem Hersteller, der sich zur Zahlung des RAND-
 325 Satzes verpflichtet, eine Lizenz nicht verweigern.“⁵² Ein Bezirksgericht der Vereinigten Staaten, das
 326 sich mit Vertrags- und Wettbewerbsrechtsansprüchen befasst, hat entschieden, dass ein FRAND-
 327 Versprechen den SEP-Inhaber rechtlich verpflichtet, seine Patente an Unternehmen zu lizenzieren, die

47 ETSI-Richtlinien, Leitfaden für die Rechte an geistigem Eigentum, in Sek. 1.4.

48 Horizontale Leitlinien der EC, oben, in Anmerkung 12, Absatz 285-287; siehe auch Leitlinien für den Technologietransfer, oben, in Anmerkung 19, Absatz 261.

49 C-170/13 *Huawei Techs. Co. v. ZTE Corp.*, [2015] E.C.R. 477, Absatz 53; siehe auch EG SEP-Mitteilung, oben, in Anmerkung 17, Fßn. 30.

50 LG Düsseldorf, Urt v 1.7.2018 - 4c O 81/17, verfügbar unter https://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/duesseldorf/lg_duesseldorf/j2018/4c_O_81_17_Urteil_20180711.html.

51 Bestell-Den. Anti-Suit Inj. bei 31, *Apple Inc. v. Qualcomm, Inc.*, Fall Nr. 3:17-cv-00108-GPC-MDD (N.D. Cal. 7. September 2017), ECF Nr. 141.

52 *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, 795 F. 3d 1024, 1031 (9th Cir. 2015).

1328 eine Lizenz erwerben möchten, einschließlich Komponentenlieferanten, und dass eine solche
 1329 Anforderung mit historischen Branchenpraktiken vereinbar ist.⁵³ Ebenso haben die US-
 1330 Wettbewerbsbehörden diesen Ansatz in ihren offiziellen Klagen zur Lösung anhängiger Fälle
 1331 unterstützt.⁵⁴

1332 In seiner Beschreibung der ETSI-IPR-Politik hat der Generaldirektor von ETSI, Karl-Heinz
 1333 Rosenbrock, der diese Entwicklung überwacht hat, ausführlich beschrieben, wie und warum ETSI
 1334 seine Politik der Lizenzverpflichtung für jeden, der eine Lizenz erwerben möchte und bereit ist, einen
 1335 FRAND-Ausgleich zu zahlen, übernommen hat.⁵⁵ Wie Herr Rosenbrock feststellt, „erlaubt die ETSI-
 1336 IPR-Richtlinie jedem Unternehmen, das eine Lizenz beantragt, diese zu erhalten, unabhängig davon,
 1337 wo sich der potenzielle Lizenznehmer in der Produktionskette befindet und ob der potenzielle
 1338 Lizenznehmer vor- oder nachgelagert tätig ist“ Wie Herr Rosenbrock weiter katalogisiert, steht diese
 1339 Bereitschaft zur Lizenzierung auf allen Ebenen des Angebots im Einklang mit der historischen Praxis
 1340 bei Unternehmen, die üblicherweise Lizenzen für SEP-Technologien angeboten haben⁵⁶

1341 In den letzten Jahren erklärten einige Unternehmen ihr angebliches Recht, Lizenzen an einige
 1342 Unternehmen in der Lieferkette zu verweigern – in der Regel an die Unternehmen auf Komponenten-
 1343 oder Modulebene, die mit den genormten Technologien am besten vertraut sind. Solche
 1344 Lizenzverweigerungen sind aus verschiedenen Gründen problematisch und können letztendlich dazu
 1345 führen, dass nachgelagerten Unternehmen höhere Lizenzgebühren als FRAND berechnet werden, die
 1346 auf dem Wert und den Merkmalen basieren, die diese Unternehmen selbst schaffen.

1347 Im Gegensatz dazu gibt es klare und zwingende Gründe, warum ein auf vorgelagerte Unternehmen
 1348 fokussierter Lizenzansatz – je nach den spezifischen Umständen – effizientere und fairere
 1349 Lizenzierungsprozesse schaffen kann. Im Hinblick auf die Effizienz gibt es in vielen Branchen nur
 1350 wenige Lieferanten von normgerechten Komponenten gegenüber Hunderten oder Tausenden von
 1351 nachgelagerten Unternehmen, die diese Produkte einsetzen. Durch die Lizenzierung dieser wenigen
 1352 Lieferanten kann ein Patentinhaber in der Lage sein, einen großen Teil der Branche effizient zu
 1353 lizenzieren. Nach dem Gebot der Fairness haben die vorgelagerten Lieferanten oft die meisten
 1354 Informationen und besten Erfahrungen zur Norm und ihren verschiedenen Technologien.

⁵³ *Fed. Trade Comm'n v. Qualcomm Inc.*, Nr. 17-CV00220-LHK, 2018 WL 5848999 bei *12-13 (N.D. Cal. 6. November 2018) („Wenn ein SEP-Inhaber Modem-Chip-Lieferanten diskriminieren könnte, könnte ein SEP-Inhaber seine Technologie in einen Mobilfunkstandard einbetten und dann andere Modem-Chip-Lieferanten daran hindern, Modem-Chips an Hersteller von Mobiltelefonen zu verkaufen. Eine solche Diskriminierung würde es dem SEP-Inhaber ermöglichen, ein Monopol auf dem Modemchipmarkt zu erlangen und konkurrierende Implementierungen dieser Komponenten zu begrenzen....“) (interne Zitate entfallen).

⁵⁴ U.S. Fed. Trade Comm'n, Letter to Commentators, Motorola Mobility LLC & Google Inc., Docket No. C-4410 (23. Juli 2013) („Mit einer FRAND-Selbstverpflichtung beschließt ein SEP-Inhaber freiwillig, seine SEPs an alle Umsetzer der Norm zu fairen und angemessenen Bedingungen zu lizenzieren“) verfügbar unter <https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2013/07/130724googlemotorolaletter.pdf>

⁵⁵ Karl Heinz Rosenbrock, Licensing At All Levels Is The Rule Under The ETSI IPR Policy (3. November 2017), verfügbar unter https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3064894; Karl Heinz Rosenbrock, Why the ETSI IPR Policy Requires Licensing to All, http://www.fair-standards.org/wp-content/uploads/2017/08/Why-the-ETSI-IPR-Policy-Requires-Licensing-to-All_Karl-Heinz-Rosenbrock_2017.pdf.

⁵⁶ *Siehe* z.B. Countercls. & Affirmative Defense ¶ 53, *Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc.*, No. 05-3350 (MLC) (JJH) 2008 WL 2140801 (D.N.J. 29. Feb. 2008) („Qualcomm, das einen großen Teil des geistigen Eigentums an der CDMA-Technologie besitzt, betreibt ein wettbewerbsorientiertes Lizenzmodell, bei dem es Lizenzen zu fairen, angemessenen und nichtdiskriminierenden Bedingungen für jedes interessierte Unternehmen anbietet.“).

355 Nachgelagerte Unternehmen hingegen können eher einen „Plug-and-Play“-Ansatz verfolgen und
356 genormte Komponenten kaufen, die sich leicht in die von ihnen hergestellten und verkauften
357 nachgelagerten Geräte integrieren lassen. Unter diesen Umständen kann ein nachgeordnetes
358 Unternehmen deutlich weniger bereit sein, die angebliche Unerlässlichkeit oder Gültigkeit der
359 betreffenden Patente oder geeignete FRAND-Lizenzbedingungen zu bewerten.

360 Dementsprechend und aus all diesen Gründen:

361 ***Grundsatz 2:** Eine FRAND-Lizenz sollte jedem zugänglich gemacht werden, der sie für die Umsetzung*
362 *der entsprechenden Norm benötigt. Die Lizenzverweigerung bei einigen Implementoren steht nicht im*
363 *Einklang mit dem FRAND-Versprechen. In vielen Fällen kann vorgelagerte Lizenzierung zu*
364 *erheblichen Effizienzsteigerungen führen, von denen Patentinhaber, Lizenznehmer und Industrie*
365 *profitieren.*

366 **5.3 FRAND Bewertungsmethoden**

367 SEPs sollten nach ihrem technischen Nutzen und Anwendungsbereich bewertet werden, nicht nach der
368 nachgelagerten Wertschöpfung oder Nutzung. Während spezifische Lizenzbedingungen und -werte
369 immer im Einzelfall mit Blick auf die besonderen Fakten und Umstände der Vertragsparteien
370 festgelegt werden sollten, gibt es für die FRAND-Bewertung einige klare *methodische* Ansätze, die
371 sowohl von der Europäischen Kommission als auch von den Gerichten anerkannt wurden. In diesem
372 Unterabschnitt werden wir auf die methodischen Ansätze eingehen, wie sie von den verschiedenen
373 Behörden angekündigt wurden, und gleichzeitig deutlich machen, dass sich die Vertragsparteien bei
374 Bewertungsfragen immer ihr eigenes unabhängiges Urteil (nach Rücksprache mit ihren
375 Rechtsbeiständen und anderen Beratern) bilden sollten.

376 In ihren jüngsten Leitlinien zur Lizenzvergabe erklärte die Europäische Kommission:

377 Die folgenden Bewertungsgrundsätze für geistiges Eigentum sollten berücksichtigt werden [bei der
378 Bewertung der FRAND-Bedingungen]:

379 — Die Lizenzbedingungen müssen in einem klaren Verhältnis zum wirtschaftlichen Nutzen der
380 patentierten Technologie stehen. Dieser Nutzen muss sich in erster Linie auf die Technologie
381 selbst konzentrieren und sollte grundsätzlich kein Element beinhalten, das sich aus der
382 Entscheidung ergibt, die Technologie in die Norm aufzunehmen. In Fällen, in denen die
383 Technologie hauptsächlich für die Norm entwickelt wird und einen geringen Marktwert außerhalb
384 der Norm hat, sollten alternative Bewertungsmethoden in Betracht gezogen werden, wie
385 beispielsweise die relative Bedeutung der Technologie für die Norm im Vergleich zur Bedeutung
386 anderer Norminhalte.

387 — Die Bestimmung einer FRAND-Lizenzgebühr sollte unter Berücksichtigung der aktuellen
388 Wertschöpfung der patentierten Technologie erfolgen.⁵⁷ Diese Lizenzgebühr sollte unabhängig
389 vom Markterfolg des Produkts sein, das nichts mit der patentierten Technologie zu tun hat.

57 Nach der SEP-Mitteilung: „Der gegenwärtige Wert ist der zum Zeitpunkt des Abschlusses des Lizenzvertrages zugrunde gelegte Wert. Die Möglichkeit, im Laufe der Zeit Ermäßigungen zu gewähren, ist vor dem Hintergrund einer mehrjährigen Lizenzvereinbarung in technologisch schnelllebigen Geschäftsfeldern wichtig.“ EC SEC Mitteilung, oben, in Anmerkung 17, Abschn. 2.1 n.29.

1390 — Die FRAND-Bewertung sollte sicherstellen, dass die SEP-Inhaber weiterhin Anreize erhalten, ihre
1391 beste verfügbare Technologie in die Norm einzubringen.

1392 — Ein einzelnes SEP kann bei der Definition einer FRAND-Lizenzgebühr nicht isoliert betrachtet
1393 werden, um Royalty Stacking zu vermeiden. Die Parteien müssen bei der Bewertung des gesamten
1394 Mehrwerts der Technologie einen angemessenen Gesamtsatz für die Norm berücksichtigen []⁵⁸

1395 Bei Betrachtung dieser Punkte können die folgenden Feststellungen zum Ansatz der Kommission
1396 getroffen werden: (1) SEPs sind nach ihrem technischen Nutzen und *nicht* nach dem Wert der Norm
1397 oder nachgelagerten Technologien zu bewerten; (2) Der SEP-Wert sollte nicht an den Markterfolg
1398 (z.B. Verkaufspreis, Betriebssystem, Marke oder zusätzliche Funktionalität) eines
1399 mehrkomponentigen Endverbraucherprodukts gebunden sein und sollte mit zunehmendem Alter der
1400 Norm abnehmen; (3) Die SEP-Bewertung unter Verwendung dieser Ansätze berücksichtigt die
1401 Interessen der Patentinhaber an einer angemessenen Vergütung, und (4) FRAND-Gebührensätze für
1402 jedes einzelne SEP müssen den Effekt von Royalty Stacking berücksichtigen (*d.h.* im Hinblick auf
1403 eine angemessene Höhe angesichts aller für die Norm geltenden SEP, festgelegt werden), sowie das
1404 Ablaufprofil von SEP für die in der Norm enthaltene Technologie.

1405 Es überrascht nicht, dass diese von der Kommission gebilligten Ansätze gut mit den Ansätzen der
1406 nationalen Gerichte übereinstimmen. In Europa hat das Gericht festgestellt, dass Patente nach ihrem
1407 technischen Nutzen bewertet werden müssen und nicht nach dem Mehrwert der Interoperabilität, den
1408 die entsprechende Norm bietet.⁵⁹

1409 An anderer Stelle sind die in der SEP-Mitteilung dargelegten Anforderungen ebenso wichtig. „Wie
1410 bei allen Patenten muss die Lizenzgebühr für SEPs auf den Wert der patentierten Erfindung umgelegt
1411 werden.“⁶⁰ Dies bedeutet, dass die Berechnung der Lizenzgebühren nicht den Wert beinhalten darf,
1412 der sich aus der Entscheidung einer SDO ergibt, die Technologie in die Norm aufzunehmen; „[i]m
1413 Zusammenhang mit SEPs ... muss die Lizenzgebühr des Patentinhabers auf dem Wert des patentierten
1414 Merkmals und nicht auf einem Mehrwert durch die Einführung der patentierten Technologie in der
1415 Norm basieren.“⁶¹ Bei der Festlegung der Lizenzgebühren ist es wichtig, die gemeinsame Basis zu
1416 ermitteln, die „am besten geeignet ist, die Erfindung genau zu bewerten, [und] [d]ies kann oft die
1417 kleinste kosteneffektive Komponente sein, welche die Erfindung enthält“ oder anderweitig das

⁵⁸ Id bei sec. 2.1.

⁵⁹ Rechtssache T-167/08, *Microsoft Corp. v Comm'n* [2012] E.C.R. 323, Randnr. 138 („Die Unterscheidung zwischen dem strategischen Wert und dem inneren Wert der Technologien, die unter die angefochtene Entscheidung fallen, ist eine grundlegende Voraussetzung für die Beurteilung der Angemessenheit der von Microsoft für den Zugang zu den Interoperabilitätsinformationen und deren Nutzung erhobenen Vergütungen“); Entscheidung der Kommission vom 12. September 2009 in Randnr. 66, Rechtssache COMP/38.636 - *Rambus*, http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/38636/38636_1203_1.pdf (Die Europäische Kommission akzeptierte die von Rambus vorgeschlagenen Zusagen zur Klärung von Vorwürfen über irreführendes Verhalten bei einem Normungsunternehmen nicht, bis Rambus „klargestellt hat, dass die Lizenzgebühr auf der Grundlage des Preises eines einzeln verkauften Chips und nicht des Endprodukts bestimmt wird. Werden sie in andere Produkte eingebaut, bleibt der individuelle Chip-Preis maßgebend.“).

⁶⁰ *Ericsson, Inc. v. D-Link Sys., Inc.*, 773 F.3d 1201, 1232 (Fed. Cir. 2014).

⁶¹ *Id.*

entsprechende Patent verletzt.⁶² Diesem Ansatz wurde gefolgt um festzulegen, dass die FRAND-Lizenzgebühren auf der Komponente basieren müssen, die gegen die relevanten SEPs verstößt, und damit Argumente zurückzuweisen, dass Endgerätwerte – oder sogar drahtlos-Netzwerkwerte – berücksichtigt werden müssen.⁶³

Dies bedeutet ferner, dass die Lizenzgebühren eine Gesamtlizenzgebühr für die Norm berücksichtigen und dann der Anteil des Patentinhabers ermittelt wird. Ein guter Ausgangspunkt für einen angemessenen Gebührensatz ist⁶⁴ beispielsweise der proportionale Anteil des SEP-Inhabers an der Gesamtzahl der Branchen-SEPs auf die für ein Produkt geltenden Normen sowie die Anzahl der SEPs bei einer inzwischen ungültigen Norm.⁶⁵ Ein weiterer Vorteil dieses Ansatzes besteht darin, dass der Wert eines SEP nicht je nach Art des Unternehmens, das die Lizenz erwirbt, variiert, sondern vielmehr auf den Wert der patentierten Technologie ausgerichtet bleibt, ohne dass Lizenzgebühren erhoben werden, die auf dem Mehrwert von Funktionen basieren, die andere schaffen.

Dementsprechend und aus all diesen Gründen:

Grundsatz 3: *SEPs sollten nach ihrem technischen Nutzen und Anwendungsbereich bewertet werden, nicht nach der nachgelagerten Wertschöpfung oder Nutzung. In vielen Fällen geht es darum, sich auf die kleinste Komponente zu fokussieren, die direkt oder indirekt gegen das SEP verstößt, nicht auf das fertige Produkt, das zusätzliche Technologien umfasst. Wie die Europäische Kommission feststellt, sollten SEP-Bewertungen „keinerlei Angaben hinsichtlich der Entscheidung über die Aufnahme der Technologie in die Norm enthalten“. Darüber hinaus müssen die Parteien bei der Bestimmung eines FRAND-Wertes einen angemessenen Gesamtpreis für die Norm berücksichtigen*⁶⁶

5.4 Portfolio-Lizensierung und Umgang mit strittigen Patenten

Patente wurden schon immer als individuelle Vermögenswerte und als vermögenswerte Rechte betrachtet. Die „Bündelung“ oder „Bindung“ von Patenten aneinander oder an andere Vermögenswerte – wobei sich ein Patentinhaber weigert, Lizenzen an einem Patent zu vergeben, wenn der Lizenznehmer nicht auch dem Erwerb von Rechten an einem anderen Vermögenswert des Patentinhabers zustimmt – wurde von Gerichten und Wettbewerbsbehörden mit großer Skepsis betrachtet. Dies gilt auch für SEP-Situationen.⁶⁷ Keine Vertragspartei sollte gedrängt werden, eine

⁶² Siehe U.S. Fed. Trade Comm'n, *The Evolving IP Marketplace Aligning Patent Notice and Remedies with Competition* 25 (2011).

⁶³ *Im Zusammenhang mit Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig.*, MDL Dkt. Nr. 2303, 2013 WL 5593609, bei *18 (N.D.Ill. 3. Oktober 2013) (unter Zurückweisung der Argumente, dass FRAND-Gebührensätze auf der Grundlage des Wertes von Downstream-Technologien bewertet werden sollten, und stattdessen auf die Gewinnmargen von Wi-Fi-Chips konzentriert); siehe auch *GPNE Corp. v. Apple, Inc.*, Nr. 12-CV- 02885-LHK, 2014 WL 1494247, bei *13 (N.D. Cal. 16. April 2014) (hält „von Rechts wegen fest, dass der Basisbandprozessor für Telekommunikations-SEPs die kleinste verkaufsfähige patentgeschützte Einheit ist.“).

⁶⁴ Memorandum of Findings of Fact and Conclusions of Law, *TCL Comm'n Tech. Holdings, Ltd. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson*, Nr. SACV 14-341 (C.D. Cal. 21. Dezember 2017); In re. *Innovatio IP Ventures*, 2013 WL 5593609.

⁶⁵ *Id.*

⁶⁶ EG SEP-Mitteilung, *oben*, in Anmerkung 17, Abschn. 2.1, 2.4.

⁶⁷ Entscheidung der Kommission in der Rechtssache AT.39985 - *Motorola - Durchsetzung der GPRS-standardessentielle Patente* C(2014) 2892 endg., 29. April 2014, Randnummer 386 („In der Rechtssache *Der Grüne Punkt - Duales System*

1445 Portfolio-Lizenz zu erwerben. Bei Streitigkeiten gelten weiterhin die üblichen Patentgesetze und -
1446 belastungen.

1447 Für eine SEP-Situation hat sich im Vergleich zu einer Nicht-SEP-Situation nur geändert, dass der
1448 Patentinhaber einseitig behauptet, das Patent sei ein SEP. Solche einseitigen Erklärungen bedeuten
1449 jedoch nicht, dass der Inhalt der Erklärung nicht angefochten werden kann oder sollte; nach jüngsten
1450 von der Europäischen Kommission in Auftrag gegebenen Studien sind zwischen 50 % und 90 % der
1451 deklarierten SEPs nicht wirklich für die Norm wesentlich (*d.h.* nicht wirklich SEPs). Es ist⁶⁸ daher
1452 nicht verwunderlich, dass in vielen Fällen ein potenzieller Lizenznehmer bestreiten könnte, dass ein
1453 Teil eines Portfolios wesentlich oder gültig ist, und er Lizenzgebühren für diesen Teil, der nach Treu
1454 und Glauben für ihn nicht anwendbar ist, nicht zahlen würde.

1455 Bei Streitigkeiten über bestimmte Patente kann ein SEP-Inhaber den Lizenznehmer nicht drängen, eine
1456 Portfolio-Lizenz zu erwerben oder – aufgrund seiner einseitigen Ansprüche auf Wesentlichkeit – die
1457 Beweislast so ändern, dass der Lizenznehmer danach beweisen muss, dass das Patent nicht anwendbar
1458 ist. Die Möglichkeit für SEP-Inhaber, von einem potenziellen Lizenznehmer eine Portfolio-Lizenz zu
1459 *verlangen* (*z.B.* nur anzubieten), würde es dem SEP-Inhaber ermöglichen, die Marktmacht zu nutzen,
1460 die ihm durch die Aufnahme seines Patents in die Norm übertragen wurde, und Bedingungen zu
1461 schaffen, die nicht FRAND entsprechen. SEP-Inhaber können beispielsweise versuchen, eine große
1462 Anzahl von „qualitativ minderwertigen“ Patenten (*z.B.* Patente, die, wenn sie in Verhandlungen oder
1463 einer Entscheidungsfindung eingehend geprüft würden, nicht als gültig, verletzt oder essentiell – also
1464 nicht als tatsächliche SEPs – angesehen würden) mit einer kleinen Anzahl „qualitativ hochwertiger“
1465 Patente zu bündeln, um die Wahrnehmung der Portfoliogröße und damit die Lizenzgebühren
1466 unzulässig zu erhöhen – zum Nachteil des gesamten Systems und schließlich des Verbrauchers.

1467 Stattdessen verlangt die öffentliche Ordnung nach Ansicht der etablierten Behörden, dass es
1468 potenziellen Lizenznehmern nicht nur erlaubt ist – sondern dass sie auch dazu *ermutigt werden* - sich
1469 in gutem Glauben mit Patentfragen zu befassen. So hat beispielsweise der Oberste Gerichtshof der
1470 Vereinigten Staaten darauf hingewiesen, dass es ein „wichtiges öffentliches Interesse“ an Patentklagen
1471 gibt, denn „[w]enn [Klagen] unterbunden werden, wird die Öffentlichkeit möglicherweise ständig
1472 aufgefordert, dem [Patentinhaber] ohne Notwendigkeit oder Rechtfertigung Gebühren zu zahlen.“⁶⁹
1473 Ebenso wies er darauf hin, dass „der Patentinhaber nicht von der Geltendmachung von Einreden
1474 isoliert werden darf und somit Lizenzgebühren für die Verwendung einer Idee verlangen darf, die

Deutschland GmbH („DSD“) hielten die Unionsrichter es für missbräuchlich, dass ein marktbeherrschendes Unternehmen eine Lizenzgebühr für die Benutzung einer Marke verlangt, wenn der Lizenznehmer die durch die Marke bezeichnete Dienstleistung nicht tatsächlich nutzt. In ähnlicher Weise bedeutet in diesem Fall die Forderung von Motorola nach Lizenzgebühren für die Nutzung von SEPs durch das iPhone 4S, die Apple möglicherweise nicht verletzt, dass Motorola die Zahlung potenziell unangemessener Lizenzgebühren verlangt, ohne dass Apple in der Lage ist, diese Verletzung anzufechten.“); Microsoft Mobile Inc. v. Interdigital, Inc., Civ. Nr. 15-723-RGA, 2016 WL 1464545, bei *1 (D. Del. 13. April 2016) (Ablehnung des Antrags auf Abweisung von Kartellklagen, wenn der Kläger behauptet hatte, dass der Beklagte unter anderem SEP-Lizenzen an nicht wesentliche Patentlizenzen gebunden habe).

⁶⁸ Siehe insbesondere Fußnote 19 der Mitteilung der Kommission über SEPs, in der es heißt, dass „[eine] Reihe von Studien zu verschiedenen Schlüsseltechnologien darauf hindeuten, dass bei sorgfältiger Prüfung nur zwischen 10 % und 50 % der angemeldeten Patente essentiell sind (CRA, 2016 und IPlytics, 2017)“. EG SEP-Mitteilung, oben, in Anmerkung 17, Abschn. 1.2.2 n.19.

⁶⁹ *Lear, Inc. v. Adkins*, 395 U.S. 653, 670 (1969).

475 tatsächlich nicht patentierbar ist oder außerhalb des Umfangs des Patentmonopols liegt....⁷⁰ Aus
476 ähnlichen Gründen hat die Europäische Kommission erklärt, dass es keinen „sicheren Hafen“ für
477 Klauseln in Lizenzverträgen geben darf, die keine Ansprüche begründen.

478 Um solche Bedenken zu vermeiden, darf es dem Inhaber eines FRAND-belasteten SEP nicht möglich
479 sein, die Gewährung einer FRAND-Lizenz für ein SEP davon abhängig zu machen, dass ein Umsetzer
480 (i) Lizenzen für Patente erwirbt, die nicht wesentlich für die Norm sind, die ungültig oder vom
481 Umsetzer nicht verletzt sind, oder die bereits lizenziert oder ausgeschöpft sind; oder (ii) eine Lizenz
482 für die Patente des Umsetzers zu erteilen, die nicht wesentlich für die Norm sind. Dazu gehören auch
483 Situationen, in denen die Parteien darüber streiten, ob Patente gültig / verletzt / wesentlich sind. Ein
484 Patentinhaber kann nicht einfach einseitig behaupten, dass alle seine Patente SEPs sind, und dann einen
485 potenziellen Lizenznehmer drängen, Lizenzgebühren für all diese Patente zu zahlen als Bedingung
486 dafür, eine Lizenz zu erteilen.

487 Wie bereits erwähnt, zeigen Studien der Europäischen Kommission, dass zwischen 50 % und 90 %
488 der deklarierten SEPs nicht tatsächlich SEPs sind. Es sollte daher nicht davon ausgegangen werden,
489 dass eine Lizenz an einem bestimmten Patent erforderlich ist, nur weil der Patentinhaber behauptet,
490 dass das Patent ein SEP ist, und ein vermeintlicher Lizenznehmer nicht verpflichtet werden kann, eine
491 Portfolio-Lizenz an allen Patenten (einschließlich strittigen Patenten) zu akzeptieren, es sei denn, es
492 wird festgestellt, dass der Lizenznehmer tatsächlich eine Lizenz an den darin enthaltenen besonders
493 strittigen Patenten benötigt. Die Erklärung eines Patents als SEP verschiebt weder die entsprechenden
494 Beweislasten noch beeinträchtigt sie die Rechte des potenziellen Lizenznehmers, Ansprüche und
495 Einwendungen geltend zu machen. Daraus folgt – und die Wettbewerbsbehörden haben ausdrücklich
496 darauf hingewiesen –, dass die Anfechtung von Patenten in der Sache, z.B. in Bezug auf Nichtigkeit,
497 Nichtverletzung und/oder Ausschöpfung, einen potenziellen Lizenznehmer nicht „unwillig“ macht.⁷¹

498 Ebenso kann ein SEP-Inhaber von einem Umsetzer nicht verlangen, dass er eine Lizenz für Patente
499 erteilt, die er besitzt und die für die Norm nicht wesentlich sind, als Bedingung für die Gewährung
500 einer FRAND-Lizenz für das SEP. ⁷² So hat die Europäische Kommission beispielsweise bei
501 *Motorola* festgestellt, dass dies erhebliche kartellrechtliche Bedenken aufwerfen kann⁷³

502 Besondere Vorsicht kann in Bezug auf Patentpools geboten sein, insbesondere wenn sie ungültige
503 Patente schützen, da sie die Lizenznehmer verpflichten können, höhere Lizenzgebühren zu zahlen und

⁷⁰ *Blonder-Tongue Labs., Inc. v. Univ. of Ill. Gefunden.*, 402 U.S. 313, 349-50 (1971).

⁷¹ Siehe Entscheidung & Anordnung, bei 8, *Motorola Mobility LLC & Google Inc.*, Dkt. Nr. C-4410 (F.T.C. 23. Juli 2013), <http://www.ftc.gov/os/caselist/1210120/index.shtm> („Die Anfechtung der Gültigkeit, des Wertes, der Verletzung oder der Wesentlichkeit eines angeblich verletzten FRAND-Patents macht einen Umsetzer der Norm nicht zu einem „unwilligen Lizenznehmer““).

⁷² Entscheidung der Kommission, Rechtssache COMP/M.6381 - *Google/Motorola Mobility*, K(2012) 1068, 12.2.2012, http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m6381_20120213_20310_2277480_EN.pdf.

⁷³ „Eine weitere Sorge wäre, dass der SEP-Inhaber einen Inhaber von Nicht-SEPs drängen könnte, diese Nicht-SEPs gegen eine Lizenz der SEPs an ihn zu vergeben“. Id. bei Paragraph 107. Sie stellte auch in einer Fußnote klar, dass „[d]ie Kommission feststellt, dass ein SEP-Inhaber im Allgemeinen als berechtigt angesehen wird, eine Kreuzlizenz der Gegenpartei an die Auslegung der SEPs nach der gleichen Norm dieser Gegenpartei zu knüpfen“, was eventuell darauf hinweist, dass eine obligatorische Kreuzlizenz nicht gestattet ist, wenn die SEP an eine andere Norm geknüpft sind. Id. bei Paragraph 107 n.57.

1504 Innovationen auf einem Gebiet zu verhindern, das unter ein ungültiges Patent fällt.⁷⁴ Ebenso sollte ein
 1505 SEP-Inhaber, der Lizenzen über einen Pool anbietet, die Möglichkeit behalten, diese SEPs auch direkt
 1506 zu lizensieren. Mit anderen Worten, das Anbieten von Lizenzen nur über einen Patentpool sollte nicht
 1507 als ausreichend angesehen werden, um die FRAND-Lizenzverpflichtung des SEP-Inhabers zu erfüllen.
 1508 In einigen Fällen kann ein potenzieller Lizenznehmer bereits Lizenzrechte an einigen der im Pool
 1509 enthaltenen Patente haben (entweder direkt oder aufgrund von Lizenzen, die von Lieferanten oder
 1510 Kunden erworben wurden), und es ist wichtig, dass Pools Informationen über solche Lizenzen
 1511 offenlegen und die Preise an die bereits bestehender Lizenzen angepasst werden.

1512 Es können sich Gelegenheiten ergeben, in denen die Parteien freiwillig über eine Portfolio-Lizenz
 1513 verhandeln, sich aber nicht auf die Anwendbarkeit eines bestimmten Patents oder einer Gruppe von
 1514 Patenten einigen können. Wenn sie beispielsweise vereinbaren, dass bestimmte Patente im Portfolio
 1515 tatsächliche SEPs sein können, für die eine Lizenz erforderlich ist, können sie jedoch dagegen sein,
 1516 dass andere Patente für den Lizenznehmer relevant sind – aus Gründen der Ungültigkeit oder
 1517 Unwesentlichkeit, in gutem Glauben oder aus anderen Gründen. Unter diesen Umständen darf ein
 1518 SEP-Inhaber die Lizenzierung von „vereinbarten“ Patenten nicht ablehnen, nur weil der potenzielle
 1519 Lizenznehmer die Anwendbarkeit anderer „nicht vereinbarter“ Patente bestreitet.⁷⁵

1520 Um die Unstimmigkeiten beizulegen, könnten sich die Parteien darauf einigen, hinsichtlich der nicht-
 1521 vereinbarten Patente zu schlichten, oder einen Rechtsstreit einzuleiten, um den Wert dieser Patente
 1522 und die FRAND-Bedingungen für alle Patente zu ermitteln, die sich tatsächlich als SEPs herausstellen.
 1523 Im Rahmen einer solchen Streitbeilegung können sich die Parteien auf freiwilliger Basis an einer
 1524 weltweiten Entscheidungsfindung beteiligen oder eine „proud list“ von Patenten verwenden, um die
 1525 Gebührensätze für ein vollständiges Portfolio festzulegen. Da Patente jedoch der Rechtsordnung
 1526 unterliegen, sollte ein potenzieller Lizenznehmer nicht gedrängt werden, sich an der weltweiten
 1527 FRAND-Entscheidungsfindung zu beteiligen (*d.h.* der Festsetzung von Lizenzgebühren für ein breites
 1528 Portfolio), z.B. indem ihm mit einer einstweiligen Verfügung gedroht wird, wenn er auf der Ausübung
 1529 seines Rechts auf Zugang zu den nationalen Gerichten besteht. Auch im Rahmen des
 1530 Schiedsverfahrens, das den Verzicht auf die Rechte einer Partei aus dem ordnungsgemäßen Verfahren
 1531 und das Recht auf Zugang zu den nationalen Gerichten erfordern kann, wäre der Versuch, eine

⁷⁴ EU-Richtlinien für den Technologietransfer, oben, in Anmerkung 19. Eines der identifizierten Probleme im Zusammenhang mit Technologiepools ist das Risiko, dass sie ungültige Patente schützen können. Das Pooling kann die Kosten/Risiken für eine erfolgreiche Challenge erhöhen, denn die Challenge könnte scheitern, wenn nur ein Patent im Pool gültig ist. Die Abschirmung ungültiger Patente im Pool kann die Lizenznehmer zu höheren Lizenzgebühren verpflichten und auch Innovationen auf einem Gebiet verhindern, das unter ein ungültiges Patent fällt. In diesem Zusammenhang dürften Nicht-Herausforderungsklauseln, einschließlich Kündigungsklauseln, in einer Technologietransfer-Vereinbarung zwischen dem Pool und Dritten unter Artikel 101 Absatz 1 des Vertrags fallen.

⁷⁵ Im Falle von *Motorola* wies die Kommission Argumente zurück, wonach die Gerichte das Interesse eines Patentinhabers an einer finanziellen Entschädigung nicht angemessen schützen könnten, und stellte stattdessen fest, dass Schadenersatzklagen, die sich auf bestimmte Patente konzentrierten, ausreichen, um die kommerziellen Interessen eines Patentinhabers zu schützen. *Siehe Motorola*, Fall COMP/M.6381, unter Erwägungsgrund 519; *siehe auch In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig.*, MDL Dkt. Nr. 2303, 2013 WL 5593609, bei *18 (N.D. Ill. Okt. 32013) („[D]as Gericht ist nicht davon überzeugt, dass die Umkehrung der Verzögerung ein wesentliches Anliegen im Allgemeinen ist, da sie nicht nur für standardessentielle Patente gilt. Versuche, ein Patent durchzusetzen, bergen das Risiko, dass der mutmaßliche Patentverletzer sich für eine gerichtliche Klärung entscheidet, was für einen Patentinhaber teure Rechtsstreitigkeiten bedeutet. Die Frage, ob ein Lizenzangebot der FRAND-Verpflichtung entspricht, ist für die Parteien lediglich eine weitere potenzielle Streitfrage. Wenn die Parteien über einen FRAND-Satz uneinig sind, können sie dies, wie alle Haftungsfragen, gerichtlich klären.“).

532 Portfolio-Ermittlung zu erzwingen oder Sanktionen zu verhängen, wenn ein solches Verfahren nicht
533 vereinbart wird, unangemessen und widerspricht geltendem Recht.

534 Andererseits, wenn die Parteien sich einvernehmlich darauf einigen, eine Portfolio-Lizenz
535 auszuhandeln (ob für SEPs nach einer bestimmten Norm, für alle Patente, die für einen bestimmten
536 Gerätetyp oder für das gesamte Patent-Portfolio eines Unternehmens relevant sind), dann können sie
537 dies sicherlich tun. Die Portfolio-Lizensierung kann für Unternehmen eine attraktive Wahl sein, da
538 sie Kosten und Verwaltungsaufwand reduzieren kann. Anstatt Patente stückweise lizensieren zu
539 müssen, kann die Lizensierung von Portfolios Stabilität und Berechenbarkeit bieten und den
540 „Patentfrieden“ zwischen Unternehmen für einige Jahre fördern.

541 Eine solche breitere Portfolio-Lizensierung sollte jedoch nur dann erfolgen, wenn dies von beiden
542 Vertragsparteien *einvernehmlich* beschlossen wurde. Unternehmen sollten nicht gedrängt werden,
543 eine Lizenz für SEPs zu erwerben, die sie nicht benötigen. So wird beispielsweise ein Anbieter von
544 Mobiltelefonen oder Komponenten wahrscheinlich keine Lizenz für SEPs der Netzwerkinfrastruktur
545 benötigen. Ebenso sollte ein Unternehmen, das nur in einem bestimmten Land oder einer bestimmten
546 geografischen Region tätig ist, nicht verpflichtet werden, für weltweite Rechte zu zahlen, die es nicht
547 benötigt.

548 Dementsprechend und aus all diesen Gründen:

549 **Grundsatz 4:** *Während Vertragsparteien in einigen Fällen einvernehmlich und freiwillig einer*
550 *Portfolio-Lizensierung zustimmen können (auch wenn einige umstrittene Patente enthalten sind), sollte*
551 *keine Partei eine FRAND-Lizenz für Patente verweigern, die aufgrund von Uneinigkeiten im Hinblick*
552 *auf andere Patente eines Portfolios als unerlässlich angesehen werden. Dieser Ansatz kann es den*
553 *Parteien ermöglichen, Übereinstimmungen innerhalb eines Patent-Portfolios trotz ebenso*
554 *vorhandener Uneinheitlichkeiten zu identifizieren. Für Patente, für die es keine Vereinbarung gibt,*
555 *sollte keine Vertragspartei gedrängt werden, eine Portfolio-Lizenz zu erwerben, und im Streitfall hat*
556 *ein SEP-Inhaber den Beweis für den Nutzen seiner Patente zu erbringen (z.B. Identifizierung von*
557 *Patentverletzungen und Bestimmung der FRAND-Lizenzgebühr).*

558 **5.5 Transparenz und Berechenbarkeit**

559 Transparenz bei der SEP-Lizensierung beginnt mit dem Normungsprozess. FRAND-basierte IPR-
560 Richtlinien können von den Beteiligten verlangen, alle Patente, einschließlich anhängiger
561 Anmeldungen, offen zu legen, die für die Erarbeitung der Spezifikation potenziell unerlässlich sind.
562 Die Beteiligten werden oft ermutigt, allgemeine Erklärungen zu geistigen Eigentumsrechten
563 abzugeben. Diese Zusagen stellen sicher, dass die FRAND-Selbstverpflichtung mit jedem SEP
564 verbunden ist. Eine solche Transparenz, wie sie von vielen SDO-Richtlinien gefordert wird, kann (1)
565 das Risiko von Beschränkungen des geistigen Eigentums verringern, die den Normungsprozess
566 möglicherweise blockieren, (2) den SDO-Beteiligten die Bewertung und Auswahl von Technologien
567 während der Erarbeitung der Norm ermöglichen und (3) den SDO-Beteiligten helfen, die potenziellen
568 Risiken und Kosten der Unterstützung einer bestimmten Norm zu bewerten.

569 Das Transparenzinteresse gilt auch im Rahmen der SEP-Lizenzverhandlungen. Um fair und
570 transparent beurteilen zu können, ob ein Lizenzierungsvorschlag FRAND-konform ist, sollte ein
571 potenzieller Lizenznehmer berechtigt sein, ohne Vorbedingungen oder Geheimhaltungsaufgaben
572 Einzelheiten über die angebliche Grundlage und Unterstützung der SEP-Lizenzanforderungen des
573 Patentinhabers zu erhalten. Während die FRAND-Selbstverpflichtung darauf abzielt, den Missbrauch
574 dieser Macht einzuschränken, können übermäßig strenge Geheimhaltungsverpflichtungen nur dazu

1575 dienen, Informationen über die SEP-Lizenzpraktiken zu verschleiern. Ein solcher Mangel an
 1576 Transparenz kann es potenziellen Lizenznehmern erschweren, die Bedingungen für den Abschluss
 1577 einer FRAND-Lizenz zu bewerten, und damit verbundene Informationsnachteile können leicht zu
 1578 Nicht-FRAND-Ergebnissen führen.⁷⁶ Solche Praktiken können nicht nur den jeweiligen
 1579 Lizenznehmern schaden, sondern auch die grundlegende Funktion von FRAND im öffentlichen
 1580 Interesse und das Ziel beeinträchtigen, ein stabiles, faires und transparentes SEP-Lizenzökosystem zu
 1581 gewährleisten.

1582 Solche Geheimhaltungsanforderungen können auch die Erwartungen der Industrie beeinträchtigen,
 1583 dass SEP-Lizenzen zu Bedingungen verfügbar sind, die nachweislich mit FRAND kompatibel sind.
 1584 Wenn beispielsweise ein potenzieller Lizenznehmer keinen Zugang zu grundlegenden Informationen
 1585 über die bestehenden Lizenzen eines Patentinhabers hat, kann es für diesen potenziellen Lizenznehmer
 1586 unmöglich sein, festzustellen, ob die ihnen von diesem Patentinhaber vorgeschlagenen
 1587 Lizenzbedingungen diskriminierend sind oder nicht. Dieses Problem kann besonders akut sein, wenn
 1588 SEP an Dritte wie PAEs übertragen werden, die der Geheimhaltungspflicht unterliegen und die
 1589 Weitergabe von Lizenzinformationen an potenzielle Lizenznehmer verbieten. Der Mangel an
 1590 Transparenz und Klarheit kann auch dazu führen, dass einem potenziellen Lizenznehmer Kosten bei
 1591 der Beurteilung der Ansprüche des SEP-Inhabers (entweder privat oder vor Gericht) entstehen, die als
 1592 Hebel genutzt werden können, um einen Lizenznehmer zum Erwerb einer Nicht-FRAND-Lizenz zu
 1593 drängen. Die Auferlegung übermäßig strenger Geheimhaltungspflichten oder die Nichtvorlage
 1594 relevanter Materialien kann in einigen Fällen die Lizenznehmer veranlassen, einen Gerichtsbeschluss
 1595 zu privaten Verhandlungen zu erwirken, um die Vorteile der in Gerichtsverfahren üblichen
 1596 Vorgehensweisen für den Informationsaustausch zu nutzen.

⁷⁶ Geheimhaltungsvereinbarungen sind in jüngster Zeit ein heißes Thema in Gerichtsverfahren geworden. Es sind mehrere Verfahren anhängig oder kürzlich abgeschlossen worden, in denen der Kläger behauptet hat, dass ein bestimmter SEP-Inhaber durch den Missbrauch von NDAs gegen Wettbewerbsrecht und FRAND-Selbstverpflichtungen verstoßen hat. Siehe z.B. Compl. ¶ 66, *Microsoft Mobile, Inc. v. InterDigital, Inc.*, Nr. 15-cv-723 (D. Del. 20. August 2015) („InterDigital verlangt Geheimhaltung mit dem Zweck und der Wirkung, seine Patentverzögerung und Diskriminierung auszuweiten. Die Geheimhaltung ermöglicht es InterDigital, überwettbewerbliche Lizenzgebühren zu erheben, diskriminierende Lizenzen zu vergeben und seine Monopolstellung weiter zu missbrauchen. Transparenz bei der Lizenzierung von SEPs würde es potenziellen Lizenznehmern dagegen ermöglichen, die Nichteinhaltung der FRAND-Selbstverpflichtungen von InterDigital besser bewerten zu können und ihr Muster und ihre Praxis der Verletzung ihrer FRAND-Selbstverpflichtungen aufzudecken.“); Compl. ¶ 54, *Asus Computer Int'l v. InterDigital, Inc.*, No. 15-cv-1716 (N.D. Cal.). 15. April 2015) („IDC stellt seine Möglichkeit zur Diskriminierung sicher, indem es Lizenzverhandlungen im Geheimen führt und die Bedingungen der von ihm eingegangenen Lizenzen geheim hält. IDC verlangt, dass potenzielle Lizenzen für alle Verhandlungen und Lizenzen Geheimhaltungsvereinbarungen abschließen. IDC tut dies, um sicherzustellen, dass nur IDC die Bedingungen und Gebührensätze für seine Lizenznehmer kennt. Mit diesem einseitigen Wissen versucht IDC, überwettbewerbliche Bedingungen herauszuholen und von jedem Lizenznehmer diskriminierende Bedingungen zu erhalten.“) (interne Zitate entfallen). Mindestens ein SEP-Inhaber hat in einem Rechtsstreit – gegen einen europäischen Telekommunikationsanbieter – geltend gemacht, dass die Weigerung eines zukünftigen Lizenznehmers, umfangreiche NDA-Verpflichtungen einzugehen, eine „Unwilligkeit“ darstellt, die einen Unterlassungsanspruch gegen das Netz des Betreibers vorsieht. Original komplett Für Patentverletzungen ¶¶ 32-33 & 90, *Huawei Tech. Co., Ltd. v. T-Mobile US, Inc.*, Nr. 16-cv-52 (E.D. Tex. 15. Januar 2015) (SEP-Verfügung beantragt, weil „T-Mobile sich bis heute geweigert hat, eine gegenseitige Geheimhaltungsvereinbarung abzuschließen, und deshalb nicht bereit ist, Lizenzverhandlungen auch nur aufzunehmen. ... T-Mobile ist zumindest nach dem Vorstehenden und nach Informationen und Überzeugungen ein unwilliger Lizenznehmer der geltend gemachten Patente und ist nicht bereit, in gutem Glauben Verhandlungen aufzunehmen.“). Da diese Fragen von den Gerichten nicht vollständig gelöst wurden, warnen sie davor, dass einige SEP-Inhaber mit ihrer Forderung nach absoluter Geheimhaltung zum Zwecke der Verschleierung ihres Verhaltens in den FRAND-Verhandlungen zu weit gehen könnten.

597 Daher sollten die SEP-Inhaber offen und transparent darin sein, was sie für ihre SEPs berechnen
598 wollen, welche Patente lizenziert werden und auf welcher Grundlage sie glauben, dass die Patente
599 tatsächlich gültige SEPs sind. Wie in dem von der Europäischen Kommission in Auftrag gegebenen
600 CRA-Bericht angedeutet, würde diese „Transparenz weiter verbessert, wenn die durch ein
601 Schiedsverfahren festgelegten Lizenzgebühren veröffentlicht würden und Geheimhaltungsklauseln
602 nicht einseitig von einer der Vertragsparteien verhängt werden könnten“.⁷⁷

603 Dieser Punkt ist besonders wichtig für Unternehmen, die nicht über Fachwissen oder Ressourcen
604 verfügen, um SEP-Probleme vollständig anzugehen, wie beispielsweise für KMU, die mit der
605 Entwicklung von IoT-Produkten beginnen wollen, und die üblicherweise über weniger Referenzpunkte
606 verfügen, um zu überprüfen, ob die FRAND-Bedingungen eingehalten werden.

607 Natürlich können sich Unternehmen *freiwillig* dafür entscheiden, bestimmte Punkte im
608 Zusammenhang mit ihren Verhandlungen oder Lizenzen vertraulich zu behandeln. Im Rahmen der
609 normalen Geschäftspraxis können Unternehmen Informationen austauschen, die sie für vertraulich
610 halten. Sensible Geschäftsinformationen können technische Produktdetails, Umsatzvolumen,
611 Umsatzprognosen, Preise, vertrauliche Informationen von Drittanbietern, Lieferantenbeziehungen
612 oder Produkt-Roadmaps beinhalten. Die Parteien können (und werden) von Fall zu Fall freiwillig
613 weitergehende Geheimhaltungsverpflichtungen vereinbaren, je nachdem, welche Informationen
614 ausgetauscht werden sollen und welche gegenseitigen Präferenzen sie haben.

615 Ohne eine *freiwillige* Vereinbarung über umfassende Geheimhaltungsanforderungen sollten
616 grundlegende Informationen, die FRAND-Lizenzverhandlungen erleichtern können und die
617 Bewertung der FRAND-Konformität ermöglichen, nicht unter die Geheimhaltung fallen. Beispiele
618 für nicht vertrauliche Informationen, die SEP-Inhaber potenziellen Lizenznehmern ohne Verletzung
619 einer Geheimhaltungspflicht zur Verfügung stellen sollten, sind unter anderem:⁷⁸

- 620 — Eine Auflistung der zur Lizenzierung vorgeschlagenen Patente;
- 621 — Identifizierung der entsprechenden Abschnitte in der Norm, die das entsprechende SEP betreffen;
- 622 — Informationen zu Behauptungen über Wesentlichkeit und Patentverletzung, wie z.B.
623 Anspruchslisten;
- 624 — Einzelheiten zu den Lizenzbedingungen, die dem Umsetzer der Norm bei der Beurteilung helfen
625 können, ob es sich bei den angebotenen Bedingungen um FRAND handelt oder nicht;
- 626 — Einzelheiten zu den Grundlagen und der Methodik, nach denen das FRAND-Angebot
627 (einschließlich etwaiger Lizenzgebühren) berechnet wurde;

⁷⁷ Charles River Associates, Transparenz, Berechenbarkeit und Effizienz der SDO-basierten Standardisierung und SEP-Lizenzierung: Ein Bericht für die Europäische Kommission am 89. Dezember (12. Dezember 2016).

⁷⁸ Gerichte und Behörden, die angebliches Fehlverhalten von SEP-Lizenzgebern überprüfen, haben verlangt, dass ein Großteil der unten aufgeführten Informationen an potenzielle Lizenznehmer weitergegeben wird. Beispiele dafür sind die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache *Huawei Technologies Co. v. ZTE Corp.*, C-170/13, [2015] E.C.R. 477, und die jüngsten Entscheidungen der National Development and Reform Commission (China) (9. Februar 2015) und der Korea Fair Trade Commission (28. Dezember 2016) in ihren jeweiligen Untersuchungen gegen Qualcomm.

- 1628 — Im Falle von Patentpool-Administratoren oder anderen, die Lizenzrechte an Patenten anderer
 1629 beanspruchen können, schriftliche Vollmachten der Patentinhaber, die den Administrator
 1630 ermächtigen, im Namen des Patentinhabers Verhandlungen aufzunehmen (unter Angabe etwaiger
 1631 Einschränkungen der Befugnisse des Administrators);
- 1632 — Historische Informationen über Lizenzierung und Lizenzgebühren (möglicherweise anonymisiert
 1633 oder anderweitig eingeschränkt zum Schutz legitimer Geheimhaltungsanliegen Dritter,
 1634 einschließlich etwaiger „Nebenabreden“, „Obergrenzen“ oder „Rabatte“);
- 1635 — Einzelheiten zu allen Rechtsstreitigkeiten oder anderen laufenden Verfahren im Zusammenhang
 1636 mit geltend gemachten Patenten; und
- 1637 — Informationen über frühere Lizenzen an Lieferanten oder Kunden des potenziellen Lizenznehmers
 1638 (oder potenzielle Lieferanten oder Kunden), so dass der potenzielle Lizenznehmer feststellen kann,
 1639 ob eines seiner Produkte lizenziert werden darf (und um mögliche Doppelzahlungen zu
 1640 vermeiden).

1641 Eine detailliertere Liste der Informationen, die von den Verhandlungsparteien zur Verfügung gestellt
 1642 werden sollten, ist nachstehend in Anhang B enthalten.

1643 Andererseits kann es für die Verhandlungsparteien oft angemessen sein,
 1644 Geheimhaltungsbestimmungen zu befolgen, um wirklich sensible Geschäftsinformationen zu
 1645 schützen, wie beispielsweise Informationen über laufende Forschung und Entwicklung,
 1646 Produktverkäufe, Entwicklung, Preisgestaltung oder Ähnliches. Ohne gegenseitiges Einvernehmen
 1647 über eine breitere Geheimhaltung kann die Einhaltung solch enger Geheimhaltungsbestimmungen
 1648 einen effektiven Informationsaustausch ermöglichen, ohne die mit der Transparenz verbundenen
 1649 öffentlichen und privaten Interessen zu beeinträchtigen.

1650 Dementsprechend und aus all diesen Gründen:

1651 **Grundsatz 5:** Keine der an einer FRAND-Verhandlung beteiligten Vertragsparteien sollte zu
 1652 übermäßig strengen Geheimhaltungsvereinbarungen drängen. Einige Informationen, wie
 1653 Patentlisten, Anspruchslisten, in denen relevante Produkte identifiziert werden, FRAND-
 1654 Lizenzbedingungen, Aspekte der bisherigen Lizenzierung und dergleichen sind wichtig für die
 1655 Bewertung potenzieller FRAND-Bedingungen, und die Verfügbarkeit dieser Materialien kann das
 1656 öffentliche Interesse an einer einheitlichen und fairen Anwendung von FRAND stärken. Ein
 1657 Patentinhaber sollte seinen Informationsvorteil über die Patente oder frühere Lizenzen nicht dafür
 1658 nutzen, den Verhandlungsspielraum von potenziellen Lizenznehmern einzuschränken.

1659 **5.6 Patentübertragung und Disaggregation**

1660 Wird ein FRAND-belastetes SEP übertragen, müssen der Erstübernehmer und alle nachfolgenden
 1661 Übernehmer an die FRAND-Selbstverpflichtung gebunden bleiben. Wie von der Europäischen
 1662 Kommission angegeben:

1663 *Um die Wirksamkeit der FRAND-Selbstverpflichtung zu gewährleisten, müssten auch alle*
 1664 *beteiligten Inhaber von Rechten an geistigem Eigentum, die eine solche Verpflichtung*
 1665 *eingehen, sicherstellen, dass jedes Unternehmen, an das der Inhaber von Rechten an geistigem*
 1666 *Eigentum seine Rechte überträgt (einschließlich des Rechts, diese Rechte zu lizenzieren), an*

667 diese Verpflichtung gebunden ist, beispielsweise durch eine Vertragsklausel zwischen Käufer
668 und Verkäufer.⁷⁹

669 In den letzten Jahren hat sich die Praxis herausgebildet, dass SEP-Inhaber ihre Patent-Portfolios
670 aufteilen oder „fragmentieren“. Die Übertragung des Eigentums an SEP sollte im Rahmen der SEP-
671 und FRAND-Lizensierung grundsätzlich kein Problem darstellen, und es sollte den Parteien
672 grundsätzlich freistehen, Patente nach eigenem Ermessen zu übertragen – vorausgesetzt, der
673 Empfänger akzeptiert die zuvor vereinbarten Lizenzverpflichtungen.

674 Probleme können entstehen, wenn SEP auf neue Eigentümer übertragen werden, die die FRAND-
675 Selbstverpflichtungen des ehemaligen Eigentümers nicht einhalten. Sollten die Lizenzverpflichtungen
676 nicht mit SEP übertragen werden, können SEP-Erwerber es ablehnen, Umsetzern der entsprechenden
677 Normen FRAND-Bedingungen anzubieten. Darüber hinaus kann die Diffusion von SEP-Portfolios
678 über immer mehr unabhängige Eigentümer das Problem des Royalty Stacking verschärfen – nämlich
679 dass die von mehreren SEP-Inhabern unabhängig voneinander geforderten Lizenzgebühren auf einer
680 Norm nicht das Vorhandensein anderer SEP auf der gleichen Norm berücksichtigen und somit zu einer
681 unangemessen hohen Gesamtlizenzgebühr führen. Bei der Auflösung von SEP-Portfolios sollte der
682 für die aufgelösten Teile (und den verbleibenden Teil des Portfolios) angestrebte Gesamtbetrag der
683 Lizenzgebühren die Lizenzgebühren nicht überschreiten, die sich als FRAND-konform erwiesen
684 hätten, wenn das Portfolio von einem einzigen Inhaber gehalten worden wäre oder die vom
685 ursprünglichen Inhaber berechnet worden wären.

686 Unternehmen, die Patentrechte geltend machen, sollten nicht als bloße Vertreter obskurer
687 Verhaltensweisen angesehen werden, die darauf abzielen, FRAND-Selbstverpflichtungen zu
688 umgehen, und die offensichtlich Missbrauch betreiben würden, wenn man dies direkt ahnden würde.
689 Beispielsweise sollte es vermieden werden, dass Patent-"Privatiers" anderweitig geltende gegenseitige
690 Lizenzerteilungen unterlaufen (z.B. Anpassung der Lizenzraten an Kreuzlizenzen).

691 Ein FRAND-Versprechen sollte sich daher auf einen Übernehmer übertragen, wenn das SEP verkauft
692 wird. Wird ein FRAND-belastetes SEP übertragen, müssen der Erstübernehmer und alle
693 nachfolgenden Übernehmer an die FRAND-Selbstverpflichtung gebunden bleiben.

694 Dementsprechend und aus all diesen Gründen:

695 **Grundsatz 6:** *FRAND-Selbstverpflichtungen bleiben von Patentübertragungen unberührt, und*
696 *Patent-Verkaufstransaktionen sollten diesbezüglich ausdrückliche Formulierungen enthalten.*
697 *Ebenso sollten Patentübertragungen nicht die angestrebte oder erzielte Wertschöpfung für bestimmte*
698 *Patente verändern. Bei der Auflösung von SEP-Portfolios sollten die auf die einzelnen Teile (und*
699 *den verbleibenden Teil des Portfolios) entfallenden Lizenzgebühren nicht höher sein, als die*
700 *Lizenzgebühren, die nach FRAND erhoben worden wären, wenn das Portfolio noch in der Hand*
701 *eines einzelnen Inhabers wäre. Auch sollten diese Gebühren den vom ursprünglichen Inhaber*
702 *verlangten Betrag nicht überschreiten. Und schließlich sollten Patentübertragungen nicht dafür*
703 *benutzt werden, die Aufrechnung von Lizenzgebühren durch den Lizenznehmer oder ähnliche*
704 *gegenseitige Rechte abzulehnen.*
705

⁷⁹ Horizontale Leitlinien der Europäischen Kommission, Ziffer 285. Siehe auch Google/Motorola, in dem die Kommission erklärte: „Ein Käuferunternehmen, das ein SEP-Portfolio von einem Verkäuferunternehmen erwirbt, muss an eine FRAND-Selbstverpflichtung gebunden sein, die dieses Verkäuferunternehmen zuvor eingegangen ist“.

1706 **6 Fazit**

1707 Es wird erwartet, dass dieses CWA sowohl Lizenzgeber als auch Lizenznehmer bei SEP-
1708 Verhandlungen und bei angemessenem, im Einklang mit der FRAND-Selbstverpflichtung stehenden
1709 Verhalten unterstützt.

1710 Die an diesem CWA Beteiligten danken DIN und CEN-CENELEC für ihre Mithilfe, Unterstützung
1711 und Ermutigung. Ohne ihre Unterstützung bei der Zusammenführung zahlreicher Interessengruppen
1712 der Industrie und bei der Erleichterung des Konsensprozesses wäre dieses CWA nicht möglich
1713 gewesen.

1714

1715

1716

1717

1718

1719

1720

1721

1722

1723

1724

Anhang A- Häufig gestellte Fragen (FAQs)

726 *Q: Was ist ein CWA und wozu ist es gut?*

727 Ein CWA ist ein „CEN-CENELEC Workshop Agreement“. „Es handelt sich um ein Dokument, das
728 von einem CENELEC-Workshop erarbeitet und beschlossen wurde und dessen Eigentümer
729 CENELEC ist. Ein CWA spiegelt den Konsens zwischen den Teilnehmern des Workshops wider, die
730 für den Inhalt verantwortlich sind.“⁸⁰ Das vorliegende CWA enthält die Best Practices der SEP-
731 Lizenzierung.

732 Dieses CWA soll (a) Aufklärungs- und Kontextinformationen über die SEP-Lizenzierung und die
733 Anwendung von FRAND liefern, (b) einige der Schlüsselfragen und -probleme, auf die
734 Verhandlungsparteien stoßen können, identifizieren und veranschaulichen und (c) einige der
735 wichtigsten Verhaltensweisen und „Best Practices“ darlegen, die die Parteien wählen können, um SEP-
736 Lizenzprobleme gütlich und im Einklang mit der FRAND-Selbstverpflichtung zu lösen. Wir hoffen,
737 dass dieses CWA SEP-Verhandlungsführern mit und ohne Erfahrung helfen kann, effektiv zu fairen
738 Vereinbarungen zu gelangen und die Ziele und Interessen der Industrie (einschließlich der SEP-
739 Eigentümer), der Standardisierung und letztlich der Verbraucher besser zu fördern. Weitere
740 Einzelheiten sind in den Abschnitten 2-5 des CWA enthalten.

741 *Q: Was ist ein standardessentielles Patent (SEP) und warum sind SEPs wichtig?*

742 Ein Patent ist ein gesetzlich gewährtes Schutzrecht auf eine Erfindung. Patente berechtigen Inhaber,
743 anderen die Nutzung der Erfindung in Rechnung zu stellen oder auch die Nutzung der Erfindung zu
744 untersagen.

745 Ein Patent, das die für die Verwendung eines Standards wesentliche Technologie schützt, wird als
746 standardessentielles Patent (SEP) bezeichnet. Neue standardisierte Technologien betreffen das
747 „Internet der Dinge“ (IoT), das „5G“-Netz und andere zukunftssträchtige Technologien, die bei
748 zukünftigen Produkten, Infrastrukturen und Dienstleistungen für Verbraucher in Europa und darüber
749 hinaus zum Einsatz kommen. Es kann Hunderte oder Tausende von SEPs für einen bestimmten
750 Standard geben.

751 *Q: Was ist eine Patentverzögerung?*

752 Unternehmen, die standardgerechte Produkte herstellen oder verwenden, müssen die SEPs verwenden,
753 die in diese Produkte integriert sind. Da Unternehmen (und Verbraucher), die diese Standards nutzen
754 wollen, keine kommerzielle Alternative zur Technologie des SEP-Inhabers haben, nimmt die
755 Verhandlungsmacht eines SEP-Inhabers im Rahmen einer Lizenzverhandlung drastisch zu.

756 Dieses Phänomen wird als „Lock-in“ bezeichnet. Es ist eine große Herausforderung für Standard
757 Development Organizations (SDOs), sich vor einem möglichen Missbrauch des „Lock-in“-Effekts zu
758 schützen. Wenn ein SEP-Inhaber sich weigert, eine Lizenz zu erteilen oder versucht, den Lock-in-
759 Effekt auszunutzen und – möglicherweise unter Androhung einer einstweiligen Verfügung – mehr für
760 eine Lizenz zu nehmen, als die patentierte Erfindung wert gewesen wäre, wenn die Technologie nicht

⁸⁰ Siehe <https://www.cenelec.eu/standardsdevelopment/ourproducts/workshopagreements.html>.

1761 von der SDO übernommen worden wäre, wird das Verhalten des SEP-Inhabers als
1762 „Verzögerungstaktik“ bezeichnet.

1763 *Q: Was ist der Zweck einer FRAND-Selbstverpflichtung?*

1764 Eine FRAND-Selbstverpflichtung ist eine Verpflichtung, Lizenzen zu fairen, angemessenen und
1765 nichtdiskriminierenden (FRAND) Bedingungen zu erteilen. Um einem möglichen Missbrauch des
1766 „Lock-in“-Effekts vorzubeugen (siehe auch vorherige Frage), verabschieden SDOs häufig
1767 Patentrichtlinien, die eine Lizenzierung von SEPs nach FRAND vorsehen.

1768 Gemäß FRAND-Richtlinien verpflichten sich die Teilnehmer freiwillig, ihre Patente zu fairen und
1769 angemessenen Bedingungen an alle Parteien zu lizenzieren, die den entsprechenden Standard umsetzen
1770 wollen. Dies sichert den Patentinhabern die Möglichkeit, einen angemessenen Wert für Patente zu
1771 erhalten, die zu den Standards beitragen. Gleichzeitig schützt die FRAND-Selbstverpflichtung auch
1772 davor, dass SEP-Inhaber später ihre Position missbrauchen, um einen höheren Betrag für eine Lizenz
1773 zu erzielen, als die patentierte Erfindung wert gewesen wäre, wenn die Technologie nicht von der SDO
1774 übernommen worden wäre, oder indem sie andere Marktteilnehmer von der Umsetzung des Standards
1775 ausschließen, obwohl diese bereit sind, eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erwerben.

1776 *Q: Welche Rolle spielt das Wettbewerbsrecht bei der Standardisierung?*

1777 Standardisierungsaktivitäten können zu Wettbewerbsproblemen führen. Diskussionen über die
1778 Festlegung von Standards können beispielsweise Gelegenheiten für Absprachen bieten, um den
1779 Wettbewerb zwischen ansonsten konkurrierenden Technologien einzuschränken oder auszuschalten.
1780 FRAND-Selbstverpflichtungen tragen dazu bei, potenzielle Wettbewerbsbedenken, die durch
1781 Standardisierung entstehen können, auszugleichen. Gleichzeitig kann die Verletzung der FRAND-
1782 Selbstverpflichtung durch einen SEP-Inhaber wettbewerbsrechtliche Bedenken verschärfen und zu
1783 kartellrechtlichen Problemen führen.

1784 *Q: Welche Rolle spielen öffentliches Interesse und Verbraucherinteressen bei der Standardisierung?*

1785 FRAND-Konzepte zielen darauf ab, das Wirtschaftswachstum zu fördern, die gemeinschaftliche
1786 technologische Entwicklung zu erleichtern, sowie das Gemeinwohl und die Verbreitung
1787 standardisierter Technologien zu fördern. FRAND unterstützt das öffentliche Interesse an der
1788 Entwicklung interoperabler Produkte und schützt gleichzeitig vor unlauteren Praktiken, die dem
1789 Wettbewerb und letztlich den Verbrauchern schaden.

1790 *Q: Wie wirken sich diese Diskussionen auf die KMU aus?*

1791 Da sich der zunehmende Einsatz standardisierter Technologien auf große und kleine Unternehmen
1792 auswirken wird, ist zu erwarten, dass KMU eine große Rolle beim Aufbau einer vernetzten Wirtschaft
1793 und bei zukünftigen Innovationen spielen werden. Unlautere Lizenzbedingungen für SEPs an Inhalten
1794 von Standards, die für die Teilnahme am Marktökosystem erforderlich sind, können sich jedoch in
1795 besonderem Maße nachteilig auf die Marktteilnahme von KMU auswirken. Insbesondere kann durch
1796 eine Reihe von Faktoren ein asymmetrisches Risikoprofil für KMU innerhalb der Umgebung für die
1797 Lizenzierung von standardessentiellen Patenten geschaffen werden, was letztendlich nachgelagerte
1798 Innovationen behindern könnte, beispielsweise in Bezug auf Ressourcen, kommerzielle
1799 Informationen, technische Informationen und Marktposition.

800 *Q: Was sind die wichtigsten FRAND- und SEP-Lizenzierungsgrundsätze in diesem CWA?*

801 Eine Zusammenfassung der Grundsätze und des Inhalts dieses CWA ist in Abschnitt 2 zu finden.
802 Einige der Grundsätze werden auch in den folgenden Fragen behandelt.

803 *Q: Was passiert, wenn ein Patentinhaber behauptet, dass Sie eine Lizenz erwerben müssen?*

804 In den meisten Fällen ist es ratsam, einen Rechtsanwalt zu konsultieren, um die Lizenz und die Patente
805 zu prüfen und den Verhandlungsprozess zu unterstützen. In der Regel ist es auch ratsam, den
806 Lieferanten hinsichtlich der fraglichen Funktionalität hinzuzuziehen, da dieser möglicherweise mehr
807 Informationen darüber hat, ob die Patente tatsächlich auf den Standard zutreffen. Und es ist wichtig,
808 seine Rechte zu kennen. Obwohl Sie (oder Ihr Lieferant) bereit sein sollten, eine Lizenz zu FRAND-
809 Bedingungen für gültige Patente zu erwerben, sollten Sie sich nicht dazu drängen lassen, eine nicht
810 benötigte Lizenz zu erwerben oder unfaire Bedingungen zu akzeptieren.

811 *Q: Kann ein SEP-Inhaber, der eine FRAND-Selbstverpflichtung eingegangen ist, eine einstweilige
812 Verfügung beantragen?*

813 Kurz gesagt, eine einstweilige Verfügung bedeutet den Ausschluss vom Markt. Eine einstweilige
814 Verfügung wird oft als ein angemessenes Rechtsmittel in Form eines Gerichtsbeschlusses angesehen,
815 der eine Partei zwingt, bestimmte Handlungen vorzunehmen oder zu unterlassen. Sie kann *de facto*-
816 Verfügungen wie die Beschlagnahme von verletzenden Produkten oder Strafverfahren umfassen. Die
817 Auswirkungen solcher Maßnahmen auf den Anwender eines Standards können schwerwiegend sein,
818 da sie das betreffende Unternehmen daran hindern, seine Produkte in den Bereichen, für die die
819 Maßnahme erlassen wurde, in Verkehr zu bringen (oder weiterhin zu bringen).

820 Im Rahmen von FRAND-Verhandlungen sollten keine einstweiligen Verfügungen (einschließlich
821 Zollbeschlagnahmen oder Strafverfahren) angedroht werden. Ein Lizenzgeber sollte keine einstweilige
822 Verfügung wegen eines FRAND-belasteten SEP beantragen, es sei denn, es liegen außergewöhnliche
823 Umstände vor, z.B. wenn der Umsetzer insolvent ist oder sich außerhalb der Zuständigkeit des
824 zuständigen Gerichts befindet.

825 *Q: Wer ist berechtigt, eine FRAND-Lizenz zu erwerben?*

826 Eine FRAND-Selbstverpflichtung ist eine Verpflichtung, jeden potenziellen Lizenznehmer zu
827 lizenzieren. Das FRAND-Versprechen beschränkt die Lizenzierung nicht auf eine bestimmte
828 Untergruppe, sondern gilt für jeden potenziellen Lizenznehmer, der eine Lizenz erwerben möchte.

829 *Q: Benötigt jede Partei in einer Lieferkette eine Lizenz?*

830 Nein. Wenn beispielsweise ein Lieferant bereits lizenziert ist, benötigen seine Kunden keine Lizenz
831 für dasselbe SEP, wenn sie die lizenzierten Produkte des Lieferanten für ihre eigenen Produkte oder
832 Dienstleistungen verwenden („Erschöpfung des Patents“). Dies kann ein besonders effizienter Ansatz
833 für die SEP-Lizenzierung in Branchen sein, in denen es deutlich mehr Downstream-Kunden als
834 Vorlieferanten gibt.

835 *Q: Kann ein SEP-Inhaber, der eine FRAND-Selbstverpflichtung eingegangen ist, wählen, wo er in der
836 Wertschöpfungskette lizenzieren möchte?*

837 Nein. In den letzten Jahren haben einige Unternehmen behauptet, Lizenzen an einige Unternehmen in
838 der Lieferkette verweigern zu dürfen – in der Regel an die Unternehmen auf Komponenten- oder

1839 Modulebene, die mit den standardisierten Technologien am besten vertraut sind. Solche
 1840 Lizenzverweigerungen sind aus verschiedenen Gründen problematisch und können letztendlich dazu
 1841 führen, dass nachgelagerten Unternehmen höhere Lizenzgebühren als FRAND berechnet werden, die
 1842 auf dem Wert und den Merkmalen basieren, die diese Unternehmen selbst schaffen. Gerichte, die sich
 1843 mit diesen Ansätzen befasst haben, werteten sie als unvereinbar mit den FRAND-
 1844 Selbstverpflichtungen.

1845 *Q: Welche Methoden müssen bei der FRAND-Bewertung verwendet werden?*

1846 SEPs sollten nach ihrem technischen Nutzen und Anwendungsbereich bewertet werden, nicht nach der
 1847 nachgelagerten Wertschöpfung oder Nutzung. Während spezifische Lizenzbedingungen und -werte
 1848 immer von Fall zu Fall unter Berücksichtigung der besonderen Gegebenheiten der Parteien festgelegt
 1849 werden müssen, gibt es für die FRAND-Bewertung einige klare *methodische* Ansätze, die von
 1850 verschiedenen Behörden in Europa und weltweit anerkannt wurden. Abschnitt 5.3 des CWA behandelt
 1851 diese methodischen Ansätze. Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Parteien bei der Beurteilung
 1852 von Bewertungsfragen (in Absprache mit ihren Rechtsbeiständen und anderen Beratern) stets ihr
 1853 eigenes unabhängiges Urteil bilden sollten.

1854 *Q: Muss ich als potenzieller Lizenznehmer eine Portfolio-Lizenz erwerben?*

1855 Nein. Ein potenzieller Lizenznehmer, der nur in einem bestimmten Land oder einer bestimmten Region
 1856 tätig ist, sollte nicht verpflichtet werden, für weltweite Rechte zu zahlen, die er nicht benötigt. Ebenso
 1857 sollte es den Lizenzgebern nicht gestattet sein, einen potenziellen Lizenznehmer zu drängen, eine
 1858 Lizenz für Patente zu erwerben, für die er keine Lizenz benötigt, z.B. wenn sie ungültig, erschöpft oder
 1859 nicht verletzt sind. Daher sollte eine Portfolio-Lizensierung nur dann erfolgen, wenn sich beide
 1860 Parteien *freiwillig* und *einvernehmlich* einigen.

1861 *Q: Kann ich als Inhaber von SEPs, die einer FRAND-Selbstverpflichtung unterliegen, von einem*
 1862 *potenziellen Lizenznehmer verlangen, eine Lizenz sowohl für meine SEPs als auch für Nicht-SEPs zu*
 1863 *erwerben?*

1864 Die Parteien können sich freiwillig und einvernehmlich auf eine Lizenz für SEPs und Nicht-SEPs
 1865 einigen. Es ist jedoch unangemessen, dass ein Lizenzgeber eine Lizenzerteilung an den für den
 1866 Lizenznehmer anwendbaren SEPs mit der Auflage „verbindet“ oder anderweitig an eine Bedingung
 1867 knüpft, dass der Lizenznehmer eine Lizenz an einem anderen Teil des Patentportfolios des
 1868 Lizenzgebers (Nicht-SEPs) akzeptiert und bezahlt, selbst wenn diese anderen Patente als auf das
 1869 Produkt des Lizenznehmers oder für die Umsetzung des Standards anwendbar angesehen werden.

1870 *Q: Welche Bedeutung haben Transparenz und Vorhersehbarkeit für den Standardisierungs- und SEP-*
 1871 *Lizensierungsprozess?*

1872 Transparenz bei der SEP-Lizensierung beginnt mit dem Standardisierungsprozess. Eine solche
 1873 Transparenz, wie sie von vielen SDO-Richtlinien gefordert wird, kann (1) das Risiko von
 1874 Beschränkungen des geistigen Eigentums verringern, die den Standardisierungsprozess
 1875 möglicherweise blockieren, (2) den SDO-Beteiligten die Bewertung und Auswahl von Technologien
 1876 während der Erarbeitung eines Standards ermöglichen und (3) den SDO-Beteiligten helfen, potenzielle
 1877 Risiken und Kosten der Unterstützung eines bestimmten Standards zu beurteilen.

1878 Auch im Rahmen der SEP-Lizenzverhandlungen ist Transparenz von Bedeutung. Um fair und
 1879 transparent beurteilen zu können, ob ein Lizenzierungsvorschlag FRAND-konform ist, sollte ein
 1880 potenzieller Lizenznehmer berechtigt sein, ohne Vorbedingungen oder Geheimhaltungsvorgaben

881 Einzelheiten über die angebliche Grundlage und Unterstützung der SEP-Lizenzbedingungen des
882 Patentinhabers zu erfahren.

883 *Q: Welche Angaben sollte ein SEP-Inhaber machen, wenn er eine FRAND-Lizenz anbietet?*

884 Ein SEP-Inhaber sollte die grundlegenden Informationen bereitstellen, um beurteilen zu können, ob
885 die fraglichen Produkte gültige Patentrechte verletzen. Dazu gehören üblicherweise eine Liste der
886 geltend gemachten Patente, eine detaillierte Spezifikation (z.B. Claim Charts), die beschreibt, wie die
887 Patente angeblich durch die Produkte verletzt werden, die den Standard implementieren, sowie weitere
888 relevante Informationen, die der potenzielle Lizenznehmer benötigt, um Ansprüche wegen
889 Patentverletzung, Ungültigkeit und Wesentlichkeit beurteilen und die vorgeschlagene Bewertung
890 einschätzen zu können.

891 *Q: Können Informationen dieser Art nur im Rahmen der NDA zur Verfügung gestellt werden?*

892 Die Parteien können freiwillig und gegenseitig eine weitgehende Geheimhaltung bei
893 Lizenzverhandlungen vereinbaren und so einen oder alle Aspekte ihrer Gespräche schützen. Aber im
894 Allgemeinen ist keine Partei verpflichtet, eine NDA zum Zwecke der SEP-Lizenzverhandlungen
895 einzugehen, und es sollte keine Sanktionen gegen eine Partei geben, die sich gegen eine NDA
896 entscheidet.. So sollte beispielsweise die Entscheidung, keine NDA einzugehen, keine der Parteien
897 „unwillig“ machen.

898 Ein potenzieller Lizenznehmer sollte berechtigt sein, vom SEP-Inhaber ohne Vorbedingungen oder
899 Geheimhaltungsvorgaben volle Transparenz über die angebliche Grundlage und Unterstützung der
900 SEP-Lizenzbedingungen des Patentinhabers zu erhalten. Spezifische Informationen, die
901 aufgenommen werden sollten, sind in Anhang B dieses CWA enthalten.

902 *Q: Was passiert, wenn ein SEP-Inhaber sein Patent, für das er eine FRAND-Selbstverpflichtung
903 eingegangen ist, an einen anderen Inhaber überträgt?*

904 Wenn ein SEP verkauft wird, sollte ein FRAND-Versprechen auf den Erwerber übertragen werden..
905 Wird ein FRAND-belastetes SEP übertragen, müssen der Ersterwerber und alle nachfolgenden
906 Erwerber an die FRAND-Selbstverpflichtung gebunden bleiben.

907 *Q: Was sind die relevanten Überlegungen bei SEP-Lizenzverhandlungen?*

908 Für einen typischen SEP-Lizenzverhandlungsprozess gibt es keine „Einheitslösung“. Man sollte
909 vernünftig handeln und bei allen Interaktionen fair und offen sein. Darüber hinaus gibt es eine Reihe
910 von Grundsätzen, die berücksichtigt werden sollten, wie in Abschnitt 3 des CWA beschrieben.

911 *Q: Wie lange dauert eine SEP-Lizenzverhandlung?*

912 Das kann unterschiedlich lange dauern – viele Monate oder sogar Jahre. Die Zeitplanung bei
913 Verhandlungen hängt von vielen Faktoren ab, darunter beispielsweise der Größe des relevanten SEP-
914 Portfolios, der Komplexität der Produkte/Technologien, der Sorgfalt des Lizenzgebers bei der
915 Bereitstellung der erforderlichen Informationen und anderen Faktoren. In komplexeren Fällen können
916 erhebliche Anstrengungen und Zeitaufwand erforderlich sein, um das bereitgestellte
917 Informationsmaterial zu prüfen und zu verstehen. FRAND-Verhandlungen können daher viel Zeit in
918 Anspruch nehmen, und es gibt keinen allgemeingültigen Zeitrahmen für die Lizenzierung. Versuche,
919 in einer Verhandlung einseitig unangemessene Zeitvorgaben entweder durch den Lizenzgeber oder

- 1920 den Lizenznehmer festzulegen, sollten vermieden werden. Solange sich die Parteien vernünftig
 1921 verhalten, sollte der Zeitplan für die Verhandlungen kein Streitpunkt sein.
- 1922 *Q: Wie kann man einen Konflikt zwischen einem SEP-Inhaber und einem potenziellen Lizenznehmer*
 1923 *lösen?*
- 1924 Im Streitfall können die Parteien übliche Ansprüche und Einwendungen vor den nationalen Gerichten
 1925 geltend machen oder sich gegenseitig und freiwillig auf eine alternative Streitbeilegung (Alternative
 1926 Dispute Resolution: „ADR“) einigen. Solche FRAND-Klagen, einschließlich ADR, können
 1927 Vertragsrechte, Patentrechte, Wettbewerbsrechte ud/oder andere Rechtsansprüche betreffen.
- 1928 *Q: Was sind SEP-Patentpools, und was sind die relevanten Überlegungen bei der Lizenzierung von*
 1929 *SEP-Patentpools?*
- 1930 Ein SEP-Patentpool ist ein Zusammenschluss mehrerer SEPs (oder angeblicher SEPs), die
 1931 verschiedenen Unternehmen gehören und die für einen bestimmten Standard relevant sind, mit dem
 1932 Ziel, eine einzelne Lizenz für eine Gruppe von Patenten anzubieten. Die Pool-Lizensierung kann für
 1933 Unternehmen eine attraktive, freiwillige Alternative sein, da sie Kosten und Verwaltungsaufwand
 1934 reduziert. Anstatt Patente separat von verschiedenen Unternehmen lizensieren zu lassen, kann bei der
 1935 Pool-Lizensierung für eine größere Anzahl von Patenten eine einzelne Lizenz angeboten werden.
 1936 Jedoch steht es sowohl dem Lizenzgeber als auch dem Lizenznehmer weiterhin frei, sich für oder
 1937 gegen eine Pool-Lizensierung zu entscheiden. Die Weigerung einer Partei, einen Patentpool zu
 1938 akzeptieren oder eine einzelne Lizenz aus einem Pool zu erwerben, sollte nicht als Hinweis auf die
 1939 mangelnde Bereitschaft angesehen werden, eine SEP-Lizenz zu erteilen oder zu erwerben. Auch wenn
 1940 Patente, die in einem Pool enthalten sind, als SEPs betrachtet werden, kann daraus nicht geschlossen
 1941 werden, dass es sich tatsächlich um SEPs handelt. Wir verweisen auf Abschnitte 3.10 und 5.4 im
 1942 CWA für weitere Details zur Lizenzierung von Patentpools.

943

Anhang B - Dokumentation zu den Lizenzverhandlungen

944 Um gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen, sollte der SEP-Inhaber bereit sein, Informationen
945 zur Verfügung zu stellen, die es ermöglichen, dass die Verhandlungen zwischen den Parteien auf einer
946 gemeinsamen Informationsgrundlage geführt werden. Da der SEP-Inhaber in der Regel über weitaus
947 mehr Informationen über die relevanten Patente, ihre Geschichte, Lizenzen und andere für die
948 Beurteilung der Patentanwendbarkeit und der FRAND-Begriffe relevante Sachverhalte verfügt, muss
949 er die Informationen und Dokumente zur Verfügung stellen, die für die Beurteilung von Ansprüchen
950 und Lizenzangeboten durch den potenziellen Lizenznehmer relevant sind. Jeder potenzielle
951 Lizenznehmer sollte sich eine gesunde Skepsis bewahren und die vom SEP-Inhaber bereitgestellten
952 Informationen überprüfen, insbesondere öffentlich zugängliche Informationen.

953 Dieser Anhang enthält eine Übersicht der Informationen und Dokumente, die üblicherweise von einem
954 potenziellen Lizenznehmer benötigt werden, um ein Lizenzangebot zu bewerten, einschließlich:

- 955 1) grundlegende Informationen, die immer freiwillig und proaktiv vom SEP-Inhaber zur
956 Verfügung gestellt werden sollten;
- 957 2) Informationen, die auf Anfrage des potenziellen Lizenznehmers zur Verfügung gestellt
958 werden sollten;
- 959 3) zusätzliche Informationen, die zur Verfügung gestellt werden sollten, wenn die fraglichen
960 SEPs Patente beinhalten, die in einem Lizenzprogramm oder Patentpool enthalten sind oder
961 waren.

962 Diese Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit; je nach Einzelfall können zusätzliche
963 Informationen für eine faire Verhandlung erforderlich oder hilfreich sein.

964 ***a) Die folgenden Informationen sollten immer freiwillig und proaktiv vom SEP-Inhaber
965 bereitgestellt werden:***

966 — Eine Tabelle oder ähnliche funktionelle Übersicht der Patente, die der SEP-Inhaber für wesentlich
967 hält und lizensieren möchte (die „wesentlichen Patente“), mit Einzelheiten zu:

968 — Patenttitel;

969 — Patentnummern;

970 — Erfinder;

971 — Originalbewerber;

972 — Territorium;

973 — welche Patente zu welcher Patentfamilie gehören;

974 — Prioritätsdaten; und

975 — Verfallsdaten.

- 1976 — Informationen über:
- 1977 — alle zuvor entschiedenen oder laufenden Nichtigkeitsverfahren, Rechtsstreitigkeiten, die
1978 Feststellung der Nichtverletzung oder Feststellungen von Kartell- oder Wettbewerbsbehörden
1979 im Zusammenhang mit den betreffenden Patenten;
- 1980 — den aktuellen Stand der Jahresgebühren des Patentamtes für jedes der wesentlichen Patente;
1981 und
- 1982 — ob der SEP-Inhaber die Lizenzbedingungen auf der Grundlage eines dauerhaften Vorhabens
1983 (*d.h.* eines Vorhabens, das Bestand hat und nicht durch den Abschluss einer anderen Lizenz
1984 freigegeben wird) aushandelt, nach der die vorgeschlagenen Lizenzgebühren den FRAND-
1985 Selbstverpflichtungen des SEP-Inhabers und der seiner Vertreter entsprechen und jede
1986 erzielbare Vereinbarung oder Lizenz von diesem Vorhaben abhängig ist.
- 1987 — Ausreichende Informationen, die es dem potenziellen Lizenznehmer ermöglichen, die Verletzung
1988 der fraglichen Patente durch seine Produkte zu beurteilen. Zu diesem Zweck sollte der SEP-
1989 Inhaber ausreichend detaillierte Anspruchstabellen zur Verfügung stellen, zusammen mit:
- 1990 — Angaben darüber, ob die Merkmale in dem Standard zu den wesentlichen Patenten optional
1991 oder obligatorisch sind;
- 1992 — Informationen, die in der Lizenzierungserklärung enthalten sind, vorzugsweise in einer der
1993 oben genannten Anspruchstabellen;
- 1994 — Auf Wunsch des potenziellen Lizenznehmers sollte dies ergänzt werden durch:
- 1995 — die IPR-Politik der jeweiligen SDO (einschließlich der geltenden Versionen der IPR-Politik,
1996 die für die diskutierten Patente relevant sind); und
- 1997 — Einzelheiten zu den FRAND-Selbstverpflichtungen, die der Patentinhaber gegenüber der SDO
1998 eingegangen ist (z.B. eine Kopie der eingereichten Zuverlässigkeitserklärung oder
1999 gegebenenfalls eine Patentschrift).
- 2000 — Vollständige Angaben darüber, wie das vorgeschlagene FRAND-Lizenzgebührenangebot
2001 berechnet wurde, möglicherweise nur insoweit geändert wurde, wie dies zur Einhaltung von
2002 Geheimhaltungsverpflichtungen aus NDA-Verpflichtungen Dritter unbedingt erforderlich ist. Die
2003 Offenlegung sollte Folgendes umfassen, ist aber nicht darauf beschränkt:
- 2004 — Angaben darüber, auf welcher Grundlage die Lizenzgebühr berechnet wurde, einschließlich
2005 der vom Angebot abgedeckten Standards, und wenn es unterschiedliche Standards gibt,
2006 warum und wie sie sich im FRAND-Angebot widerspiegeln);
- 2007 — Einzelheiten zur Berechnungsmethode, einschließlich Angaben dazu, warum die Lizenzbasis
2008 und -Berechnung angemessen sind;
- 2009 — Angaben zu vergleichbaren Lizenzbedingungen Dritter, die der SEP-Inhaber für vergleichbar
2010 hält.

0011 Auf Anfrage und nach Auffassung des SEP-Inhabers sollte dies durch Informationen über die
0012 Normenlandschaft ergänzt werden, einschließlich einer Erklärung über den angeblichen Anteil des
0013 SEP-Inhabers an dieser Landschaft.

0014
0015 — Wenn bereits gehaltene SEPs, die für die an der Verhandlung beteiligten Standards relevant sind,
0016 vom SEP-Inhaber auf andere Unternehmen übertragen wurden, sollte eine Liste mit allen
0017 relevanten SEPs vorgelegt werden, die zuvor für die fraglichen Standards und die derzeit
0018 beteiligten Parteien gehalten wurden. Auf Anfrage sollte dies durch folgende Informationen
0019 ergänzt werden

0020 — die Identität des Käufers, Abtretungsempfängers, Übernehmers oder ausschließlichen
0021 Lizenznehmers; und

0022 — ob und wie sich die Veränderung des Patentportfolios des aktuellen Patentinhabers in der
0023 Lizenzgebühr widerspiegelt.

0024 **b) Die folgenden zusätzlichen Informationen sollten auf Anfrage des potenziellen Lizenznehmers**
0025 **zur Verfügung gestellt werden:**

0026 — Bei einem großen Portfolio von Patenten können die Parteien vereinbaren, dass der SEP-Inhaber
0027 dem Lizenznehmer eine beispielhafte Liste oder „Proud List“ von Patenten zusenden kann, die die
0028 Stärke und Relevanz seines Portfolios von SEPs widerspiegelt („Schlüsselpatente“). In solchen
0029 Fällen sollte der SEP-Inhaber eine Erklärung darüber abgeben, warum er diese Schlüsselpatente
0030 gewählt hat, und vollständige und genaue Angaben darüber machen, warum die Produkte des
0031 zukünftigen Lizenznehmers angeblich gegen die Schlüsselpatente verstoßen, einschließlich
0032 Informationen darüber, warum die Schlüsselpatente auf das Produkt angewendet werden;

0033 — Erläuterungen und Informationen über:

0034 — die Rechtekette vom Erstanmelder bis zum Patentinhaber;

0035 — jede Tatsache oder Angelegenheit, die eines der wesentlichen Patente ungültig machen könnte
0036 (z.B. Sachverhalte, die nach Auffassung anderer ein Patent ungültig oder potenziell ungültig
0037 machen);

0038 — ob die Lizenzvereinbarung vorsieht, dass sie bei einer Änderung der Lizenzgebühren anbietet,
0039 die Bedingungen der Lizenzvereinbarung zu aktualisieren, um „gleiche
0040 Wettbewerbsbedingungen“ für den Wettbewerb zwischen den SEP-Lizenznehmern
0041 aufrechtzuerhalten;

0042 — die Identität der Lizenznehmer für die in Rede stehenden Patente;

0043 — ob der SEP-Inhaber Lizenzen von den direkten oder indirekten Lieferanten des potenziellen
0044 Lizenznehmers eingeholt hat, vorausgesetzt der potenzielle Lizenznehmer offenbart dem SEP-
0045 Inhaber die jeweiligen Lieferanten oder der SEP-Inhaber erhält anderweitig Kenntnis von
0046 diesen Lieferanten;

0047 — ob der SEP-Inhaber bereit ist, den Lieferanten des potenziellen Lizenznehmers auf Anfrage
0048 des Lieferanten Lizenzen zu erteilen;

- 2049 — ob der SEP-Inhaber Lizenzen von den Kunden des potenziellen Lizenznehmers eingeholt hat,
 2050 sofern der potenzielle Lizenznehmer die jeweiligen Kunden dem SEP-Inhaber offenbart oder
 2051 der SEP-Inhaber anderweitig Kenntnis von diesen Kunden erhält; und
- 2052 — ob die geltend gemachten Patente derzeit von einem Pool-Lizenzprogramm oder einem
 2053 Patentpool („Patentpool“) lizenziert oder zuvor zur Lizenzierung angeboten wurden, und wenn
 2054 ja, sollte der SEP-Inhaber weitere Einzelheiten angeben, wie z.B.:
- 2055 — die Identität des Patentpools;
- 2056 — die Lizenzbedingungen des Patentpools.
- 2057 **c) Die folgenden zusätzlichen Informationen sollten bereitgestellt werden, wenn der Lizenzantrag**
 2058 **von einem Patentpool gestellt wurde**
- 2059 — Wurde die Lizenzanfrage von einem Lizenzprogramm oder Pooladministrator gestellt, sollte der
 2060 Administrator stets den Umfang seiner Befugnisse zur Aushandlung der Lizenzbedingungen
 2061 darlegen und dem potenziellen Lizenznehmer die folgenden Informationen liefern:
- 2062 — eine Liste der SEP-Inhaber im Patentpool;
- 2063 — Details zum Anteil der Patente, die von jedem SEP-Inhaber im Patentpool gehalten werden;
- 2064 — Identitäten der Lizenznehmer des bisherigen Lizenzprogramms;
- 2065 — Eine Bestätigung, dass jeder SEP-Inhaber bereit ist, eine Lizenz für die von ihm gehaltenen
 2066 SEPs anzubieten, unabhängig von dem vorhandenen Pool; und
- 2067 die Erläuterungen und Informationen über Lieferanten und Kunden, wie in Abschnitt 3.10 oben
 2068 aufgeführt.
- 2069