



Wir schaffen Klarheit.

FRAND-Lizenzierung Zum angemessenen Entgelt bei wettbewerbsrechtlich indizierter Lizenzvergabe

Stephan Polster
Partner, Praxisgruppe Kartellrecht, Dorda Bruggler Jordis

Überblick

Schutz von geistigem Eigentum in Standardisierungsprozessen: ein kartellrechtliches Spannungsfeld

Wie kommt es zu einer wettbewerbsrechtlich indizierten Lizenz bei Standardisierungsmaßnahmen?

Standardessentielle Patente (SEP)
FRAND

Wettbewerbsrechtliche Zwangslizenz & angemessenes Entgelt

Berechnungsmethoden
Rechtsprechung & Entscheidungspraxis

Recht & Praxis: Patentrechtsschutz vs Rechtsbehelfe gegen überhöhte Lizenzgebühren

Patente & Standardisierung im kartellrechtlichen Spannungsfeld

"... Die Rechte des geistigen Eigentums sind ein Eckpfeiler des Binnenmarktes. Allerdings dürfen diese Rechte nicht missbraucht werden, wenn sie für die Umsetzung von Industriestandards unerlässlich sind"

Joaquin Almunia, Vizepräsident der Europäischen Kommission, Dezember 2012

"...The tech world has recently seen an explosion in patent litigation, often involving low-quality software patents, which threatens to stifle innovation. [...] But as things stand today, one of a company's best defenses against this kind of litigation is (ironically) to have a formidable patent portfolio, as this helps maintain your freedom to develop new products and services."

Kent Walker, General Counsel Google, Google Blog, April 2011.

Patente & Standardisierung im kartellrechtlichen Spannungsfeld

Historie

1992: Mitteilung der Europäischen Kommission zu Schutzrechten & Standardisierung.

Seither zahlreiche Rechtsstreitigkeiten, ua:

- Microsoft (Kommission 2008, EuG 2012)
- Qualcomm (Kommission 2009)
- Rambus (Kommission 2009)
- Orange-Book-Standard (BGH, 6.5.2009)

2011: Abschnitt 7 der Leitlinien der Kommission zu Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit erörtert u.a. wettbewerbsrechtliche Bedenken bzgl.

"Vereinbarungen über Normen" und die **FRAND Selbstverpflichtung**.

Aktualität - 2013

Die "Patent-Kriege" der Mobilfunkbranche gehen weiter (Google vs Apple, Google vs Microsoft, Apple vs Samsung etc.)

EuGH Vorabentscheidungsverfahren in Sachen LTE Standards (März 2013)

Die Anzahl der Standards und Normen wächst.

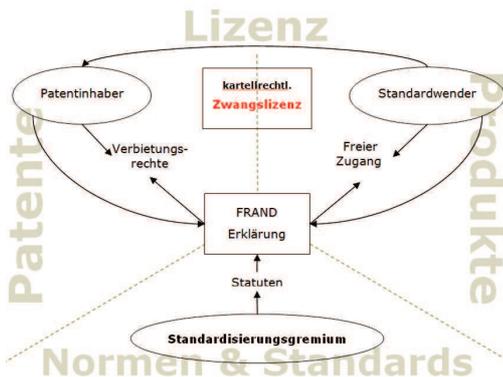
- 251 Interoperabilitätsstandards in 1 Laptop
- ETSI ~2.000 technische Spezifikationen p.a.
- Deklarierte SEPs 5.649 (Stand 2011).

Standards werden komplexer

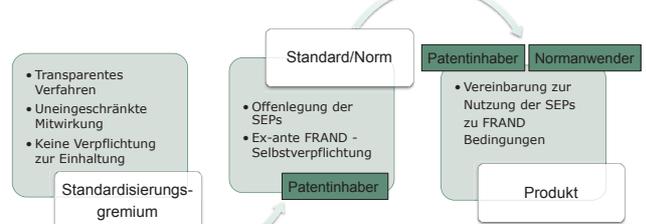
- beinhalten >1.000 Schutzrechte
- Verfahren dauern Monate bzw. Jahre.

Starker Anstieg bei Patentanmeldungen

Wie kommt es zur kartellrechtlichen Zwangslizenz?



Wie kommt es zur kartellrechtlichen Zwangslizenz?



- 1. Standardessentielles Patent (SEP)**
- 2. Marktherrschende Stellung des Patentinhabers**
 - SEP = eigener Markt (EK in Google/Motorola)
 - daher 100% Marktanteil, aber: countervailing power (Nachfragemacht)?
 - Kleines Portfolio als Lizenznehmer?
 - Bedeutung des Standards (alternative Technologien, etc.)?

FRAND- Selbstverpflichtung

FRAND = Fair Reasonable And Non-Discriminatory

FRAND Selbstverpflichtung = Schriftliche unwiderrufliche Erklärung des SEP-Inhabers, die SEP-Technologie dritten Unternehmen zu fairen, zumutbaren und nicht – diskriminierenden Bedingungen zur Verfügung zu stellen.

Aber was heißt das genau

... für den Patentinhaber?

... für den Normanwender?

... für die Festlegung eines angemessenen Entgeltes?



Anwendungs- und Auslegungsschwierigkeiten

- keine gesetzliche (EU oder nationale) Regelung.
- kartellbehördliche und gerichtliche Praxis.
- Selbstevaluierungspflicht der Unternehmen.

SEPs sollen für Industrie verfügbar bleiben.

Dennoch soll adäquate Gegenleistung für den Inhaber der betroffenen Schutzrechte gewährleistet werden.

FRAND- Selbstverpflichtung

Der Patentinhaber verpflichtet sich dazu, ...

- Eine Lizenz unter fairen und zumutbaren (finanziellen und nicht-wirtschaftlichen) Bedingungen für das betroffene SEP zu erteilen.
- Eine solche Lizenz allen interessierten Parteien zu gewähren.
- interessierte Patentabnehmer unter den gleichen Voraussetzungen nicht ohne sachlich gerechtfertigten Grund unterschiedlich (dh nicht diskriminierend) zu behandeln.

Der Patentinhaber gibt sein Recht auf,

- die patentierte Technologie exklusiv nutzen,
- Exklusivlizenzen zu vergeben bzw. nur bestimmte Lizenznehmer zu wählen.



Lizenzverhandlungen zwischen den Parteien werden nicht ausgeschaltet. (FRAND-Selbstverpflichtung ≠ Offerte, sondern Einladung Offerte zu legen).

FRAND- Selbstverpflichtung

Der Normanwender ist berechtigt ...

- in *bona fide* Verhandlungen zum Erhalt einer Lizenz einzutreten.

- **"It takes two to make a license agreement"**

- Der Normanwender hat letztlich den Anspruch auf die Gewährung der Lizenz und Zugang zu SEPs unter FRAND-Bedingungen und kann dies auch gerichtlich durchsetzen.



DEUTSCHLAND

"Vorrangsrecht" des Lizenznehmers unter gewissen Voraussetzungen zulässig.
(dh kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand gegen patentrechtlichen Unterlassungsanspruch schon vor Abschluss eines Lizenzvertrages.)
(Orange-Book-Standard, BGH 6.5.2009)



ÖSTERREICH

OGH in EDV-Firmenbuch I: grundsätzliche Zulässigkeit des Zwangslizenzeinwandes

FRAND- Selbstverpflichtung

Das "angemessene" Entgelt der Lizenznutzung...

- Wird durch Horizontal LL der EK nicht spezifisch vorgeschrieben.
- Es darf auch nicht durch Standardisierungsorganisation bestimmt werden.
- Das Entgelt für die Nutzung des SEPs ist Ergebnis der Verhandlungen der Parteien bzw. wird vom Patentinhaber einseitig für alle Normanwender veröffentlicht.
- Rahmenbedingungen der Lizenzverhandlung = FRAND; nach den Leitlinien darf der Lizenzinhaber "keine unfairen bzw. unangemessenen (d.h. überhöhten) Gebühren verlangen".
- Die Leitlinien sehen dazu mögliche Prüfkriterien und Berechnungsmethoden vor.

FRAND-Lizenzierung & angemessenes Entgelt



Einzelfallprüfung:

Das angemessene Entgelt kann nur nach Prüfung der im spezifischen Fall vorliegenden Bedingungen festgestellt werden.

Grundlagen

1. Hohe Lizenzgebühren können nur dann als "überhöht" dh unangemessen eingestuft werden, wenn die **Voraussetzung für den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung** vorliegen.
2. Nach der ReSpr der EK und der EU-Gerichte liegen missbräuchlich überhöhte Gebühren dann vor, wenn sie gemessen an Gewinnspanne oder Vergleichsmärkte **"eindeutig überhöht"** bzw **"stark überhöht"** sind.
3. Die Gebühren müssen in einem angemessenen Verhältnis zu dem **wirtschaftlichen Wert** der Rechte des geistigen Eigentums stehen.

FRAND-Lizenzierung & angemessenes Entgelt

Microsoft Corp vs Kommission

Kriterien für angemessenes Entgelt (COMP/C-3/34.792, Kommission 2008)

- "allows competitor to viably compete"
- "fair compensation for the value of the technology that is transferred".

Bedingungen der Lizenzvereinbarungen (RS T-201/04, EuGH 2007)

"reasonable and non-discriminatory does not mean that Microsoft must impose the same conditions on every undertaking seeking [...] licenses. It is not precluded that the conditions may be adapted to the specific situation of each of those undertakings and vary, for example, according to the extent of the information on which they seek access or the type of products in which they intend to implement the information."

FRAND-Lizenzierung & angemessenes Entgelt

Mögliche Berechnungsmethoden zur Angemessenheit

- Kostenbezogene Methoden
- Ex ante – ex post Vergleich und andere Vergleichsmarktmethoden
- Einholung eines unabhängigen Expertengutachtens

Einige dieser Berechnungsmethoden werden von der EK auch in den Horizontal-LL genannt. **Die Leitlinien beinhalten keine abschließende Liste von möglichen Berechnungsmethoden.** Das Heranziehen anderer Berechnungsmethoden, die von Lehre und Rechtsprechung entwickelt werden, ist dadurch nicht ausgeschlossen (zB Georgia-Pacific Factors, etc.).

FRAND-Lizenzierung & angemessenes Entgelt

Kostenbezogene Methoden (i.e. Gewinnspannmethode)

Verhältnis tatsächlich entstandener Kosten für SEP-Entwicklung ⇔ Lizenzgebühren

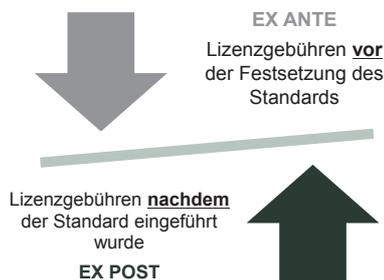
= ständige Rechtsprechung des EuGH seit United Brands 1978 (vgl. Grüner Punkt 2009) für excessive pricing.

ABER: Im Fall von Lizenzgebühren ist es schwierig, die Kosten einzuschätzen, die mit der Entwicklung eines bestimmten Patents oder von Patentbündeln verbunden sind.

Die Europäische Kommission geht daher davon aus, dass Kostenmethoden üblicherweise **nicht** für die Ermittlung eines angemessenen Entgelts von Lizenzgebühren für SEPs geeignet sind.

FRAND-Lizenzierung & angemessenes Entgelt

Ex ante ⇔ ex post Vergleich der Gebühren



Ähnlichkeit mit Vergleichsmarktkonzept

- > von ReSpr entwickelt.
- > Als Vergleichsmaßstab werden andere Märkte in räumlicher, sachlicher oder zeitlicher Hinsicht herangezogen.

FRAND-Lizenzierung & angemessenes Entgelt

Ex ante ⇔ ex post Vergleich der Gebühren

- Anerkanntes Modell auch in wirtschaftswissenschaftlicher Theorie: **"Shapiro/Baumol-Prinzip"**: Hypothetische Auktion konkurrierender Technologien vor Entwicklung des Standards: Welche Lizenzgebühr hätte SEP-Inhaber ex ante geboten/verlangt?
- Nach Horizontal-LL der EK zweckmäßiges Modell: "... Stattdessen könnten die Lizenzgebühren, die das betreffende Unternehmen in einem Wettbewerbsumfeld für die einschlägigen Patente in Rechnung stellt, bevor die Branche an die Norm gebunden ist (ex ante), mit jenen verglichen werden, nachdem die Norm für sie bindend geworden ist (ex post)."

FRAND-Lizenzierung & angemessenes Entgelt

Ex ante ⇔ ex post Vergleich der Gebühren

- Vergleichsmethode auch in ReSpr: Der Marktbeherrscher soll für seine Innovation entlohnt werden, aber nicht darüber hinaus ex post für "strategischen Wert" des SEP.
- EK in Microsoft (EK COMP/C-3/34792 bestätigt EuG 27.6.2012 T-167/08): "in order for it to be reasonable, any remuneration charged by Microsoft for access to or use of the Interoperability Information should be justified by showing that it allows competitors to viably compete with Microsoft's work group server operating system and that it represents a fair compensation for the value of the technology that is transferred by Microsoft to the recipients of the Interoperability Information beyond the mere ability to interoperate, namely excluding the "strategic value" stemming from Microsoft's market power in the client PC and work group server operating system markets."

FRAND-Lizenzierung & angemessenes Entgelt

Sonstige Vergleichskonzepte

- Vergleich mit Preisbildung in vergleichbaren Produktmärkten (United Brands, SACEM, Rambus)
 - Preis für SEP-Lizenz in nicht standardisierten Märkten
 - Preis für konzerninterne Bereitstellung des SEP (?)
 - Preis von anderen Patentinhabern für ähnliche Technologie oder für komplementäre Technologie desselben Standards
 - Preis der SEP-Inhaber, oder von anderen Patentinhabern, in Märkten mit inter-Standard Wettbewerb.

FRAND-Lizenzierung & angemessenes Entgelt

Georgia-Pacific Faktoren

In ReSpr in USA (Georgia-Pacific v United State Plywood, 1970) entwickelte Faktoren zur Berechnung von angemessenen Schadenersatzleistungen ("reasonable royalties") für Patentrechtsverletzungen:

Insgesamt 15 Faktoren, darunter (für Kalkulation Lizenzgebühren relevant):

- Lizenzgebühren, die Schutzrechtsinhaber üblicherweise mit Dritten erzielt
- Hypothetischer Parteiwille (ex ante)
- Lizenzgebühren vergleichbarer Patente
- Art und Umfang der Lizenz (exklusiv oder nicht-exklusiv, territoriale Ausbreitung, etc.)
- Allgemeine Lizenzpolitik des Patentinhabers (vergibt er sonst Lizenzen?)
- Laufzeit des Patents
- Profitabilität des Endprodukts
- Innovationsgrad des Patents für downstream Markt
- Einholung expert opinion

FRAND-Lizenzierung & angemessenes Entgelt

Auch Wettbewerbsbehörden stoßen bei der Prüfung von angemessenen Entgelten mitunter an ihre Grenzen...

QUALCOMM = Inhaber von standardrelevanten Patenten für die UMTS-Technologie (WCDMA-Patente)

- 2007** Kommission leitet ein Kartellverfahren aufgrund zahlreicher Beschwerden der Mobiltelefon-bzw Chiphersteller ein (Ericsson, Nokia, ...).
Möglicher Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung:
- Ist Qualcomm marktbeherrschend? Falls ja,
 - Verstoßen insbes. die Lizenzgebühren gegen das FRAND-Prinzip?
- 2009** Einstellung des Verfahrens. "The Qualcomm case has raised important issues about the pricing of technology after its adoption as part of an industry standard. In practice, such assessments may be very complex, and any antitrust enforcer has to be careful about overturning commercial agreements."

FRAND-Lizenzierung & angemessenes Entgelt



Überhöhte Gebühren durch "patent ambush"

(COMP/38.636, 9.12.2009, Rambus)
RAMBUS = Inhaber von SEPs für DRAM-Chips

Vorläufige Beurteilung der Kommission:

- Beteiligung am Normungsverfahren mit der Strategie laufende Patentanmeldungen anzupassen, um die Kontrolle über synchrone DRAM-Chips gemäß der erarbeiteten Norm zu erlangen.
- Gezielter "Patenthinterhalt" (patent ambush): keine Offenlegung bestehender Patente und Patentanmeldungen, die Rambus später als SEP für die Norm bezeichnet.
- Lizenzgebühren hätten ohne diesen Hinterhalt nicht verlangt werden können.
- Besonderheit der Branche: "...die Erhebung von Lizenzgebühren für Speicherschnittstellen [war] bei weitem eine Ausnahme und nicht die Regel..." "Nutzer [sind] bereit Leistungseinbußen in Kauf zu nehmen, um die Kosten zu begrenzen."

Freiwillige Verpflichtungszusagen seitens Rambus: keine Lizenzgebühren für SEPs in Normen während Mitgliedschaft in Normierungsgremium; Reduktion Lizenzgebühren für weitere Normen (von 3,5% auf 1,5% Höchstgrenze).

Recht & Praxis

Was tun bei unangemessen hohen FRAND-Gebühren?

- 1. Anrufung Kartellgericht
- 2. Anrufung der zuständigen Zivil- und Handelsgerichte.

Prüfschritte – Fact Check:

- ✓ Patent = SEP
- ✓ Patentinhaber = marktbeherrschende Stellung
- ✓ Stehen die Gebühren nach objektiven Kriterien in einem angemessenen Verhältnis zum wirtschaftlichen Wert der patentierten Technologie?

Recht & Praxis

Haben Normanwender das Recht einer Lizenzerteilung "vorzugreifen" und das Patent ohne Lizenzvereinbarung zu nutzen?

BGH – **Standard Spundfass** (2004); **Orange Book Standard** (23.7.2009)

Erlaubt den "**Vorgriff**", dh die Nutzung des SEPs bei Stellung eines **unbedingten** Angebotes auf Abschluss eines Lizenzvertrages, das der Patentinhaber nicht ablehnen dürfte, und Hinterlegung einer angemessenen Lizenzgebühr sowie Rechnungslegung.

"Hält der Patentanwender die Lizenzforderung des Patentinhabers für missbräuchlich überhöht oder weigert sich der Patentinhaber, die Lizenzgebühr zu beziffern, genügt dem Erfordernis eines unbedingten Angebotes ein Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages, bei dem der Lizenzgeber die Höhe der Lizenzgebühr nach billigem Ermessen bestimmt."

Recht & Praxis

Haben Normanwender das Recht einer Lizenzerteilung "vorzugreifen" und das Patent ohne Lizenzvereinbarung zu nutzen?

Holland: ein holländisches Bezirksgericht hat sich gegen das in Deutschland mit der BGH Orange Book Standard Entscheidung erarbeiteten "Vorgriffsrecht" ausgesprochen. Ein Vorgriff würde zu wirtschaftlichen und kommerziellen Unsicherheiten führen.

EUGH: Vorabentscheidung LTE –Standards (Huawei vs. ZTE, LG Düsseldorf, März 2013) **könnte auch für Österreich Klarheit schaffen.**

Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Dieser Vortrag wurde sorgfältig und unter praxisrelevanten Gesichtspunkten ausgearbeitet.

Gerade im Wettbewerbsrecht ist die Betrachtung der Gegebenheiten des Einzelfalls jedoch maßgebend für eine richtige rechtliche Beurteilung.

Bei Fragen zögern Sie daher bitte nicht, mich zu kontaktieren.

Kontaktdaten

Dr. Stephan Polster, M.A.
Partner

T: +43 (1) 533 47 95-35

F: +43 (1) 533 47 95-5035

E: stephan.polster@dbj.at

Universitätsring 10
1010 Wien, www.dbj.at



DORDA BRUGGER JORDIS Rechtsanwälte
IFLR European Awards - Austrian Law Firm of the Year 2013
International Law Office - Austrian Client Choice Awards 2012 and 2013