

MAYER • BROWN

Standardessentielle Patente, FRAND und Patent-Pools: Terra Incognita für die Automobilindustrie?

Automotive

Ulrich Worm
Rechtsanwalt

T +49 69 7941 2981

uworm@mayerbrown.com



Mayer Brown is a global legal services provider comprising legal practices that are separate entities (the "Mayer Brown Practices"). The Mayer Brown Practices are: Mayer Brown LLP and Mayer Brown Europe-Brussels LLP, both limited liability partnerships established in Illinois USA; Mayer Brown International LLP, a limited liability partnership incorporated in England and Wales (authorized and regulated by the Solicitors Regulation Authority and registered in England and Wales number OC 303359); Mayer Brown, a SELAS established in France; Mayer Brown JSM, a Hong Kong partnership and its associated legal practices in Asia; and Tauil & Chequer Advogados, a Brazilian law partnership with which Mayer Brown is associated. Mayer Brown Consulting (Singapore) Pte. Ltd and its subsidiary, which are affiliated with Mayer Brown, provide customs and trade advisory and consultancy services, not legal services. "Mayer Brown" and the Mayer Brown logo are the trademarks of the Mayer Brown Practices in their respective jurisdictions.

Aktuelle Trends und Herausforderungen (1)

- Unter den aktuellen Trends in der Automobilindustrie finden sich zwei maßgebliche Entwicklungen, welche die Automobilindustrie vor neue Herausforderungen stellen, nämlich
 - (1) elektrische Antriebe und
 - (2) autonome Fahrzeuge.
- Die sich stellenden Herausforderungen sind nicht nur technischer Natur, sondern umfassen u.a. auch Fragen der Kooperation mit sowohl Zulieferern als auch Konkurrenten und den Schutz eigenen geistigen Eigentums in solchen Kooperationen

Aktuelle Trends und Herausforderungen (2)

- Worin genau bestehen diese Herausforderungen?

Einige Beispiele:

- Elektrische Antriebe benötigen, wenn Sie nicht mittels Brennstoffzellen betrieben werden, ausreichend große Batterien, die wiederum regelmäßig geladen werden müssen. Die Ladeinfrastruktur (Ladesäulen samt Stecker und sonstige Interfaces, die Ladestrategie, etc.) wird im Idealfall kompatibel zu möglichst vielen im Feld befindlichen Fahrzeugen ausgelegt, denn sonst müsste jeder Hersteller seine eigene Ladeinfrastruktur bereitstellen.
- Autonomes Fahren erfordert, dass sich die im Feld befindlichen Fahrzeuge, gleich von welchem Hersteller, „verstehen“ und in einer definierten Art und Weise aufeinander reagieren.

Aktuelle Trends und Herausforderungen (3)

- All dies erfordert
 - Kooperation mit,
 - Offenlegung von Know-how gegenüber, und
 - Verständigung auf gemeinsame Standards mit
 - sowohl Zulieferern als auch Konkurrenten.
- Denn anders lässt sich nicht erreichen, dass z.B. ein elektrisch betriebener Mercedes an einer Tesla Ladesäule aufgeladen werden oder ein autonom fahrender Volvo einem VW ausweichen kann.
- Wenn allerdings die Kooperation mit und die Offenlegung von Know-how gegenüber Konkurrenten erforderlich ist, stellt sich die Frage, wie mit dem Schutz des eigenen geistigen Eigentums umgegangen werden soll.
- Hier gibt es verschiedene Ansätze:

Lösungsansätze: Der „Mennekes Ansatz“

1. Der „Mennekes Ansatz“:

„Hätten wir unsere Entwicklung patentieren lassen, wäre sie unverkäuflich gewesen, weil ein Monopolprodukt eines Herstellers niemals zu einer Norm für eine ganze Region erhoben worden wäre.“

(Zitat Burkhard Rarbach, Unternehmenssprecher von Mennekes Elektrotechnik GmbH & Co. KG, im Zusammenhang mit der Entscheidung der Europäischen Kommission, den Typ-2 Stecker (umgangssprachlich „Mennekes-Stecker“) als Norm in Europa zu definieren)

– Die Folgen:

- Mennekes muss sich den Markt mit 10 Konkurrenten teilen (lt. FAZ vom 3. Februar 2013)
- Es ist unklar, ob die besagten Konkurrenten Lizenzgebühren an Mennekes abführen; dies erscheint allerdings unwahrscheinlich, da die rechtliche Grundlage (z.B. ein Patent) fehlen dürfte.

Lösungsansätze: Der „Tesla Ansatz“ (1)

2. Der „Tesla Ansatz“:

„All Our Patent Are Belong To You“

(Elon Musk in einem Blog auf TeslaMotors.com am 12. Juni 2014)

- Die sprachlichen Ungenauigkeiten deuten darauf hin, dass dieser Ansatz eher spontan kommuniziert wurde und sich stellende Folgefragen noch nicht abschließend beantwortet sind
- Der weitere Blog Text bietet ebenfalls nur beschränkte Aufklärung. Dort heißt es:

“[...] They [the patent certificates previously on the wall in Tesla’s lobby in Palo Alto] have been removed, in the spirit of the open source movement, for the advancement of electric vehicle technology.[...] We believe that applying the open source philosophy to our patents will strengthen rather than diminish Tesla’s position in this regard.”

und

„[...] Tesla will not initiate patent lawsuits against anyone who, in good faith, wants to use our technology [...]“

Lösungsansätze: Der „Tesla Ansatz“ (2)

- Hieraus lassen sich folgende Rückschlüsse ziehen:
 - Tesla gibt seine Patente nicht auf
 - Tesla räumt keine Miteigentumsrechte an seinen Patenten ein
 - Stattdessen wird offensichtlich nur ein *covenant not to sue* eingeräumt; ein Konzept, das nach europäischem Rechtsverständnis einer Lizenz gleich kommt
 - Der Verzicht auf das Klagerecht ist gekoppelt an ein *good faith requirement*
 - Der Verzicht auf das Klagerecht soll offensichtlich weiterhin gekoppelt sein an Grundsätze des *open source* Gedankens

Lösungsansätze: Der „Tesla Ansatz“ (3)

- Insbesondere folgende Fragen bleiben offen
 - Hat jeder *good faith* Marktteilnehmer Anspruch auf die „Beteiligung“ an den Patenten von Tesla?
 - Falls nicht, ergibt sich evtl. ein Anspruch auf „Beteiligung“ aus kartellrechtlichen Erwägungen?
 - Wie genau und vor allem wo ist definiert, wer ein *good faith* Marktteilnehmer ist?
 - Soll die „Beteiligung“ kostenfrei erfolgen oder haben *good faith* Marktteilnehmer eine (Lizenz-) Gebühr zu entrichten?
 - Wie sehen die Grundsätze des *open source* Gedankens im Bereich des Patentrechtes aus (Lizenzmodelle wie im Bereich der Software existieren nicht)?

Lösungsansätze: Der „Tesla Ansatz“ (4)

- Wie soll bspw. mit folgendem Szenario umgegangen werden?
 - *Good faith* Marktteilnehmer entwickelt eine verbesserte technische Lösung auf Grundlage der Tesla Patente;
 - lässt sich diese Verbesserung durch ein (wenn auch möglicherweise abhängiges) Patent schützen; und
 - versucht andere *good faith* Marktteilnehmer (und ggfls. Tesla selbst) von der Nutzung der Verbesserung auf Grundlage seines Patentes auszuschließen.
- Beide Ansätze sind also sowohl strategisch, als auch juristisch bedenklich.
- Wie kann also den Herausforderungen anderweitig begegnet werden?
- Was lässt sich von anderen Industrien lernen?

Lösungsansätze: Der „Telekommunikations-Ansatz“ (1)

3. Der „Telekommunikations-Ansatz“:

- In der Telekommunikationsindustrie haben sich schon früh ähnliche Fragen gestellt.
- Insbesondere: Wie kann einer komplexen Technologie, wie z.B. den GSM, GPRS und LTE Übertragungsstandards, zu einer möglichst schnellen und breiten Marktdurchdringung verholfen werden, ohne den Schutz des eigenen geistigen Eigentums und der F&E Investitionen zu vernachlässigen?

Lösungsansätze: Der „Telekommunikations-Ansatz“ (2)

- Die Parallelen zur Verbreitung elektrischer Antriebe und der Markteinführung autonomer Fahrzeuge liegen auf der Hand:
 - Es handelt sich um komplexe Technologien
 - Die Produkte der verschiedenen Marktteilnehmer müssen kompatibel sein
 - Regulatorische Fragen müssen geklärt werden
 - Der Erfolg der Technologie am Markt ist davon abhängig, dass eine möglichst schnelle und breite Marktdurchdringung erfolgt
 - Der Zugewinn an technischen Erkenntnissen ist, genau so wie die F&E Investitionen der beteiligten Unternehmen, enorm – ein ordentlicher Kaufmann wird also bestrebt sein, einen angemessenen Return on Investment zu erzielen

Lösungsansätze: Der „Telekommunikations-Ansatz“ (3)

- Wie löst die Telekommunikationsindustrie solche Probleme?
 - Intensive Patentierung der eigenen F&E Ergebnisse
 - Schafft die Grundlagen für einen angemessenen ROI
 - Schützt vor Patentverletzungsklagen von Konkurrenten
 - Gründung von Patentpools
 - Komplexe Technologien bauen meist auf Technologien mehrerer Marktteilnehmer auf
 - Die Zusammenführung der erforderlichen Patente in einem Pool (und die Regelung des Zugangs der einzelnen Marktteilnehmer zu der gepoolten Technologie), hilft bei der Umsetzung der jeweiligen komplexen Technologie
 - Die Bündelung von Patenten in einem Pool kann verhindern helfen, dass einzelne relevante Patente in die Hände von Non-Practising Entities (NPEs oder umgangssprachlich auch „Trolls“) fallen

Lösungsansätze: Der „Telekommunikations-Ansatz“ (4)

- Standardisierung der komplexen Technologie
 - Schafft die Voraussetzungen für eine schnelle und möglichst breite Marktdurchsetzung
 - Setzt (und klärt) die technischen und (zumindest teilweise auch die) regulatorischen Rahmenbedingungen
 - Führt dazu, dass die im Pool gebündelten Patente „standardessentiell“ werden
- Welche Probleme verbleiben und wie können diese gelöst werden?

Patentpools (1)

- Patentpools
 - Patentpools erhöhen die Gefahr einer Marktabstottung
 - Kartellrechtliche Grenzen definieren unter anderem
 - Absätze 261 ff. der Leitlinien zu Technologietransfer-Vereinbarungen (Mitteilung der Kommission, 2014/C 89/03); sowie
 - die neue Technologietransfer Gruppenfreistellungsverordnung (TTGVO -VO (EU) Nr. 316/2014), deren Umsetzungsfrist für Altverträge am 30. April 2015 abgelaufen ist (der Anwendungsbereich der TTGVO umfasst zwar nicht Patentpools; die in der TTGVO niedergelegten Wertungen haben allerdings dennoch Bedeutung für Patentpools)

Patentpools (2)

- Hiernach müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
 - Die Beteiligung an der Gründung eines Pools steht allen interessierten Rechteinhabern offen;
 - Ausschließlich essentielle Technologien (die damit *per definitionem* auch einander ergänzende Technologien sind) werden zusammengeführt;
 - Der Austausch sensibler Informationen (z.B. über Preisgestaltung und Produktion) wird auf das für die Gründung und Verwaltung des Pools erforderliche Maß beschränkt;
 - Lizenzen für die zusammengeführten Technologien werden nicht exklusiv an den Pool vergeben;
 - Rechteinhabern und Lizenznehmern steht es frei, die Gültigkeit und den essentiellen Charakter der zusammengeführten Technologien anzufechten;
 - Rechteinhabern und Lizenznehmern steht es frei, konkurrierende Produkte und Technologie zu entwickeln.

Standardessentielle Patente

- Implikationen der Schaffung standardessentieller Patente
 - Durch die Standardisierung werden die Patente „standardrelevant“
 - Wegen des Erfordernisses, nur essentielle Technologien (also nur komplementäre aber keine substitutiven Technologien) in Patentpools bündeln zu dürfen, werden aus „standardrelevanten“ Patenten, „standardessentielle“ Patente
 - Die Aufnahme ergänzender, gleichwohl nicht essentieller Patente kann jedoch gerechtfertigt sein, wenn die Kosten der Prüfung, ob die betreffende Technologie essentiell ist, sehr hoch sind und durch die Aufnahme der Patente in den Pool vermieden werden
 - Die Schaffung „standardessentieller“ Patente erhöht die Gefahr, dass andere Marktteilnehmer Zwangslizenzen einfordern und der Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen den so genannten Zwangslizenzeinwand entgegensetzen, vgl. § 24 PatG

FRAND Verpflichtung

- Dieser Gefahr kann nur durch die Bereitschaft zur Lizenzierung an alle nachfragenden Marktteilnehmer zu FRAND Grundsätzen begegnet werden, vgl. Absätze 287 ff. der Leitlinien zu Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit
- FRAND steht für **F**air, **R**easonable **A**nd **N**on-**D**iscriminatory
- Dies bedeutet, dass jedem interessierten Marktteilnehmer eine Lizenz zu gewähren ist, wobei die Lizenzbedingungen
 - fair sein müssen, d.h. es dürfen keine unnötigen Hürden für den Markteintritt interessierter Marktteilnehmer aufgestellt werden, insbesondere dürfen keine sachfremden Forderungen (bundling, grantbacks, mandatory exclusivity) gestellt werden;
 - angemessen zu sein haben, d.h. die Lizenzgebühren müssen in einem angemessenen Verhältnis zum Wert der Technologie stehen (im Streitfall von einem Gericht zu überprüfen); und
 - nicht diskriminierend sein dürfen, d.h. jeder Marktteilnehmer ist gleich zu behandeln.

Ergebnis

- Anders als der „Mennekes“- oder „Tesla“-Ansatz ermöglicht der „Telekommunikations-Ansatz“ sowohl
 - eine schnelle und breite Marktdurchdringung,
- als auch
 - die Sicherung der eigenen Marktposition, und
 - die Erzielung eines angemessenen Return on Investment hinsichtlich der F&E Investitionen,
- bei gleichzeitiger
 - Einhaltung der kartellrechtlichen Rahmenbedingungen.