

## Verordnungsvorschlag der Europäischen Kommission zu standardessentiellen Patenten (SEP)

### Kernforderungen des Mittelstands

- **Belange des Mittelstands in besonderem Maße berücksichtigen**
- **Neutrale Institution auf Europäischer Ebene einrichten**
- **Gemeinsames Verhandeln von Mittelständlern ermöglichen**

### Allgemeines

Für die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Deutschland und Europa sind Innovationen und technologischer Fortschritt von entscheidender Bedeutung. In der heutigen wissensbasierten Wirtschaft sind geistiges Eigentum und deren Schutz wesentliche Faktoren. Ein Großteil des europäischen Handels betrifft patentintensive Branchen. Zudem sind viele Zukunftsmärkte wie das Internet der Dinge (IoT) und die Industrie 4.0 direkt mit der Nutzung von Technologien unter standardessentiellen Patenten (SEP) abhängig. Damit wird die Bedeutung und auch Abhängigkeit von SEPs in Zukunft zunehmen. Umso relevanter ist ein effektives, transparentes und faires europäisches Patent- und Lizenzierungssystem für die Zukunftsfähigkeit Europas. Einerseits müssen Innovationen und geistiges Eigentum geschützt werden. Andererseits muss der offene und faire Zugang zu den neuesten standardisierten Technologien gewährleistet werden. Nur so kann die technologische Souveränität von Europa gewahrt werden.

Patente auf Erfindungen, die für die Umsetzung einer Norm unerlässlich sind, werden als „standardessentielle Patente“ (SEP) bezeichnet. Um zu verhindern, dass einzelne SEP-Inhaber ihre Rechte zurückhalten, sobald ein Standard auf breiter Basis angenommen wurde, verlangt das Kartellrecht von den Mitwirkenden, dass sie sich verpflichten, SEPs zu fairen, angemessenen und nicht diskriminierenden (fair, reasonable and non discriminating: FRAND) Bedingungen zu lizenzieren.

Eine große Zahl dieser „erklärten SEPs“ sind jedoch nicht wirklich wesentlich, und die Feststellung der Wesentlichkeit erfordert Zeit und Fachwissen. Das belastet Mittelständler

mit Kosten. Für Mobilfunkstandards und Wi-Fi bietet kein Lizenzgeber alle SEPs an, trotz der Existenz von Patentpools. Vielmehr ist die Lizenzgeberlandschaft fragmentiert und SEP-Verletzungsklagen sind oft die Folge. Solche Prozesse belasten Unternehmen zusätzlich.

Bei Mobiltelefonen und Wi-Fi-Geräten wie Tablets ist es zwar weitgehend üblich geworden, dass SEPs nachgelagert an die Endprodukthersteller lizenziert werden. In diesen Branchen funktioniert die nachgelagerte Lizenzierung, da es sich bei den Endproduktherstellern um Telekommunikations- und Elektronikunternehmen handelt, die relativ homogen, zahlenmäßig gering und in der Regel leistungsstark sind. Viele von ihnen wie Huawei, Samsung und LG sind selbst wichtige SEP-Inhaber. Daher sind sie gut positioniert, um sich an SEP-Lizenzverhandlungen zu beteiligen.

Das zukünftig für den Mittelstand wichtige IoT-Szenario ist jedoch ein völlig anderes. Da die Geräte sehr heterogen sind und von Haushaltsgeräten bis hin zu Produktionsanlagen reichen, können die für Mobiltelefone entwickelten Regeln für die Festlegung von Lizenzgebühren nicht ohne weiteres auf IoT-Geräte übertragen werden. Außerdem sind die Hersteller von IoT-Geräten zahlreich und oft kleine und mittlere Unternehmen (KMU) oder Start-ups. Sie kommen aus verschiedenen Branchen und sind zumeist nicht mit der Funktionsweise von Kommunikationstechnologien vertraut.

In der Regel fehlt es kleinen IoT-Geräteherstellern als potenziellen SEP-Lizenznehmern an Wissen über IoT-Technologien, Patente, den SEP-Lizenzierungsprozess, Kosten und rechtliche Risiken. Klare und einfach nachvollziehbare Regeln gibt

es nicht. Auch höchstrichterliche Gerichtsentscheidungen schaffen kaum mehr Transparenz, da sie einzelfallbezogen und juristisch geprägt (und somit nicht einfach nachvollziehbar) sind.

Das aktuelle System zur Erlangung von FRAND-Lizenzen auf SEPs wird daher vielfach als intransparent, aufwändig und unvorhersehbar kritisiert. In der Vergangenheit waren langwierige und vehement geführte Rechtsstreite (bspw. in der Automobilindustrie) die Folge. Der Reformbedarf wurde auch von der Europäischen Kommission bereits 2017 erkannt und formuliert<sup>1</sup>.

Die SEP-Lizenzierung ist kein gut funktionierender Markt – sie ist ein Spiel mit der Verhandlungsmacht zwischen ungleichen Parteien, welches vom Budget der Unternehmen und Gerichtsentscheidungen bestimmt wird. Angesichts der immer größeren Bedeutung von IKT-Normen (Informations- und Kommunikationstechnologie) in unserer Gesellschaft muss die SEP-Lizenzierung transparenter und effizienter werden. Um dieses Ziel zu erreichen, ist eine Regulierung erforderlich.

Die Gerichte können die aufgezeigten Probleme kaum lösen. Zwar haben Gerichte in verschiedenen Fällen, z. B. im Vereinigten Königreich und in den USA, FRAND-Lizenzgebühren festgesetzt, aber sie ermitteln weder den Anteil jedes SEP-Inhabers an den verschiedenen Standards, noch legen sie systematisch aggregierte FRAND-Lizenzgebühren für alle Standards und die breite Palette von Anwendungen fest, die beispielsweise das Internet der Dinge ermöglicht. Damit bieten sie nicht die nötige Transparenz für einen effizient funktionierenden Lizenzierungsmarkt. Außerdem sind Gerichtsverfahren für die Prozessparteien kostspielig und langwierig und verstopfen zunehmend das Gerichtssystem. Finanzkräftige SEP-Inhaber sind dabei strukturell im Vorteil, da sie über ausreichende Ressourcen verfügen und auch nur das Kostenrisiko tragen, während ein Nutzer zusätzlich mit einer Verurteilung wegen Patentverletzung rechnen muss. Da Verfahren vor dem neuen Einheitlichen Patentgericht (im Vergleich zu deutschen Verfahren) noch deutlich teuer werden können, verschiebt sich das Ungleichgewicht zugunsten der SEP-Inhaber.

Der Mittelstand. BVMW begrüßt daher die Bestrebungen der Europäischen Kommission zur Steigerung der Transparenz und Rechtssicherheit bei standardessentiellen Patenten. Eine grundsätzliche Entscheidung zu SEP-Lizenzbedingungen ist dabei zentral, um heimische Endnutzer wie Verbraucher und KMU gegenüber internationalen Großkonzernen und SEP-Eigentümern zu stärken. Gleichzeitig gilt es die Besonderheiten mittelständischer SEP-Inhaber bei Prüfung und Registrierung zu beachten. Die SEP-Verordnung ist daher für mittelständische Unternehmen von großer Bedeutung. Es gilt effektive Wege zu finden, um sowohl „hold-ups“ durch marktmächtige

SEP-Inhaber als auch „hold-outs“ durch Anwender in Zukunft zu verhindern.

## Belange des Mittelstands in besonderem Maße berücksichtigen

### Rechtssicherheit aufwandsarm herstellen

Die für SEP-Inhaber verpflichtenden Lizenzbedingungen (FRAND) sichern auch dem Mittelstand in der Theorie den sicheren und fairen Zugang zu standardessentiellen Technologien. Allerdings erweist sich das aktuelle SEP-System als äußerst komplex und unsicher. Dies führt zu zeitaufwendigen und kostspieligen Rechtsverfahren, die für Mittelständler diskriminierend und existenzgefährdend sein können. Für KMU ist es nicht tragbar, um jedes SEP einen langen Rechtsstreit zu führen um eine FRAND-Lizenz zu erhalten. Gleichzeitig ist der offene und faire Zugang des Mittelstandes zu diesen Technologien für die individuellen Geschäftsmodelle entscheidend.

**BVMW-Position:** Nur durch angemessenen Zugang zu Zukunftstechnologien kann der Mittelstand sein Innovationspotential vollständig entfesseln und damit zur Lösung gesamtgesellschaftlicher Herausforderungen beitragen. Die digitale und nachhaltige Transformation angetrieben durch den Innovationsmotor Mittelstand hängt damit auch direkt mit den patentrechtlichen Rahmenbedingungen in der Europäischen Union zusammen und sollte von höchster Priorität sein. Der BVMW betont daher, wie zentral es für den deutschen und europäischen Wirtschaftsstandort ist, langwierige, intransparente, rechtsintensive und kostspielige SEP-Verfahren zu vermeiden.

### Besondere Belange des Mittelstands erkennen (Title VII)

Es gibt somit einen klaren Auftrag für die Bundesregierung, sich auf europäischer Ebene und in der Ratsarbeitsgruppe weiter für die Belange des Mittelstands einzusetzen, um dessen Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen. Startups und KMU haben häufig nicht die Ressourcen, um Rechtstreitigkeiten und Patent-Verfahren adäquat zu begleiten. Der aktuelle SEP-Rahmen wirkt sich somit negativ auf die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen KMU aus.

**BVMW-Position:** Der BVMW begrüßt daher die in den Artikeln 61 und 62 des EU-Verordnungsvorschlags enthaltenen gesonderten Angebote für KMU. Ziel sollte es sein, heimische Mittelständler effektiv bei patentrechtlichen Fragen zu unterstützen, um so den Zugang zu Zukunftsmärkten und standardisierten Technologien für das breite Unternehmertum zu vereinfachen und zu ermöglichen. Zudem ist es aus Sicht des Mittelstands

<sup>1</sup> Vgl. [Europäische Kommission, COM \(2017\) 712](#)

zu begrüßen, dass es für KMU ermäßigte Gebühren für die Registrierung von SEP und Prüfung der Wesentlichkeit geben soll sowie ein kostenloses Beratungsangebot durch das Kompetenzzentrum angeboten wird.

## Neutrale Institution auf Europäischer Ebene einrichten

### Einrichtung eines „Kompetenzzentrums“ beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) (Title II)

**BVMW-Position:** Der BVMW begrüßt die angestrebte Einrichtung eines SEP-Kompetenzzentrums. Im Sinne der Zukunftsfähigkeit ist die digitale und kostenlose Verfügbarkeit des SEP-Registers durch das Kompetenzzentrum (Artikel 4) eine wesentliche Voraussetzung für die Praxistauglichkeit. Die angedachte (digitale) One-stop-shop Lösung ist daher sowohl aus Sicht der Patent-Eigentümer als auch aus Sicht der Patent-Nutzer zu begrüßen. Die Eingliederung dieses Kompetenzzentrums an das, bisher lediglich für Unionsmarken und Geschmacksmuster zuständige, EUIPO sollte sorgfältig vorbereitet werden. Essentiell für die erfolgreiche operative Tätigkeit des Kompetenzzentrums ist der nachhaltige Aufbau von Personal mit Wissen und Kompetenzen im Patentrecht. Dieses Wissen müsste im EUIPO erst geschaffen werden. Es bietet sich daher an, vorhandene Kompetenzen aus dem europäischen Patentamt oder aus nationalen Patentämtern für SEP-Verfahren zu nutzen und so die Effektivität des Kompetenzzentrums zu verbessern. Ergänzend muss Personal rekrutiert und geschult werden. Die sehr moderne Infrastruktur des EUIPO mit einem hohen Grad an Digitalisierung war sicher ein Grund, diese Behörde auszuwählen. Es ist kein Grund erkennbar, warum der Aufbau entsprechender Kompetenzen beim EUIPO nicht möglich sein sollte. Das EUIPO wurde in der Verordnung ausgewählt, weil es im Gegensatz zum Europäischen Patentamt (EPA) eine EU-Agentur ist und einen angemessenen organisatorischen Rahmen bietet. Auch eine Institution wie das EPA, die Erfahrung mit Patenten hat, bräuchte Zeit, um eine Abteilung für die Bewertung von SEP einzurichten, und hätte keinen Vorteil gegenüber dem EUIPO, was die Expertise in Sachen Schlichtung und FRAND-Bestimmung angeht. Die größte Herausforderung für jede Institution wird sein, qualifizierte Prüfer, Schlichter und FRAND-Experten zu finden. Das EPA verfügt zwar über Prüfer, die Erfahrung mit normenbezogenen Erfindungen haben, aber es braucht diese Experten für die Prüfung und würde sie kaum für die SEP-Bewertung abstellen. Die Tatsache, dass derzeit keine EU-Agentur Erfahrung mit SEPs hat, kann nicht bedeuten, dass dies für immer so bleiben muss. Es wird sicherlich einige Zeit dauern, bis die erforderlichen Fähigkeiten aufgebaut sind, aber Normen und SEPs werden bleiben, und daher ist eine langfristige Investition sinnvoll.

### SEP-Register, elektronische Datenbank und FRAND-Verfahren (Title II, Title III and Title VI)

Mit dem geplanten SEP-Register und der digitalen Datenbank sollte die Transparenz zu SEPs und Lizenzgebühren gesteigert werden. Die mittelständischen Unternehmen können so einen Überblick über den SEP-Markt und die Angemessenheit von Lizenzgebühren erlangen. Die Verfügbarkeit dieser Informationen ist zentral um Lizenznehmer, ohne vollumfängliche Expertise zu SEPs, die Beurteilung von Lizenzbedingungen zu ermöglichen.

**BVMW-Position:** Der BVMW begrüßt daher die zentrale und digitale Sammlung der SEP in Form eines Registers und die Schaffung einer Datenbank. Ein weiteres wesentliches Ziel sollten schnelle und qualitative Verfahren in der FRAND-Lizensierung sein. Die durch die Artikel 12 und 13 definierten Daten sollten offen und transparent zugänglich sein um mögliche Präzedenzfälle schnell auffinden zu können. Durch die zeitliche Begrenzung von neun Monaten zur außergerichtlichen Aushandlung einer FRAND-Lizenz nach Artikel 37 wird ein zeitlicher Rahmen zum Abschluss eines FRAND-Verfahrens definiert und somit ein zeitlicher Standard geschaffen.

Es ist aus Sicht des Mittelstands zu begrüßen, dass Initiativen zur Verfahrensbeschleunigung im Entwurf genannt werden. Ein verlässlicher Rahmen für die Einigung der Konfliktparteien kann dazu beitragen, die Vorhersehbarkeit zu erhöhen. Sachverständigengutachten durch unabhängige Dritte bieten zudem das Potenzial die Verfahrensdauer von außergerichtlichen Einigungen deutlich zu beschleunigen.

### Prüfung der Wesentlichkeit (Title V)

**BVMW-Position:** Ein weiteres Ziel des Kompetenzzentrums sollte es sein, dass Lizenzen auch wirklich nur für gültige standardessentielle Patente gezahlt werden. Dafür bedarf es einer schnellen aber sorgfältigen Prüfung der Wesentlichkeit. Es ist daher zu begrüßen, dass SEP-Inhaber in der Geltendmachung ihrer Ansprüche eingeschränkt werden falls das SEP nicht registriert wurde und/oder das FRAND-Verfahren nicht abgeschlossen wurde.

Der aktuelle Prozess für die SEP-Lizensierung bietet nicht die notwendige Transparenz hinsichtlich der Wesentlichkeit von Patenten. Für die Festlegung einer FRAND-Lizenzgebühr sind Informationen über das Gesamtportfolio und den Anteil am Gesamtbestand erforderlich. Informationen zu einem Teilbereich sind nicht hilfreich. Die Gesamtlizenzgebühr für einen Standard ist ein weiterer Unsicherheitsfaktor. Die Ermittlung der Lizenzkosten ist nahezu unmöglich, ohne die Gesamtlizenzgebühr zu kennen, insbesondere bei fragmentiertem SEP-Eigentum, wie

es bei vielen Standards der Fall ist. Daher ist eine frühzeitige und zuverlässige Information der Öffentlichkeit über die Gesamtlizenzgebühren einer Norm erforderlich.

Diese Unsicherheiten nehmen zu, da die Zahl der SEP mit jeder neuen Generation eines Standards wächst. Hinzu kommt, dass die Monetarisierung von Standards zunimmt, immer mehr Standards relevant werden und die Inhaber von SEP zunehmend versuchen, eine Preisdifferenzierung auf der Grundlage der Verwendung des Standards zu erzielen.

## Gemeinsames Verhandeln von homogenen Mittelständlern ermöglichen

**Der BVMW** setzt sich ergänzend dafür ein, dass die von der „Expert Group on SEP“ in Vorschlag 75 ihrer Stellungnahme vorgebrachte Idee einer gemeinschaftlichen Verhandlung für homogene mittelständische Unternehmen geschaffen wird<sup>2</sup>. Durch gemeinsame Verhandlungen könnten die Transaktionskosten auf mehrere Schultern verteilt werden und so für die einzelnen Unternehmen deutlich sinken. Die im Kollektiv verhandelten Lizenzen würden zudem die übliche Asymmetrie der Verhandlungspositionen zwischen Konzernen und Mittelständlern in den Lizenzierungsverfahren reduzieren.

---

<sup>2</sup> [SEP-Expert Group 2017](#) S. 168

**Der Mittelstand. BVMW e.V. vertritt im Rahmen der Mittelstandsallianz über 900.000 Mitglieder. Die mehr als 300 Repräsentanten des Verbandes haben jährlich rund 800.000 direkte Unternehmerkontakte. Der Mittelstand. BVMW e.V. organisiert mehr als 2.000 Veranstaltungen pro Jahr.**

### Kontakt

Der Mittelstand. BVMW e.V.  
Bereich Politik und Volkswirtschaft  
Potsdamer Straße 7, 10785 Berlin  
Telefon: + 49 30 533206-0, Telefax: +49 30 533206-50  
E-Mail: politik@bvmw.de; Social Media: @BVMWeV