

# Stellungnahme zur Diskussion über Lizensierung von standardessentiellen Patenten (SEP-VO)



November 2023

## Einleitung

Der VDMA verfolgt aufmerksam das Gesetzgebungsverfahren der Europäischen Kommission zur Verordnung über standardessenzielle Patente (SEP). Nicht zuletzt im Rahmen der Digitalisierung sind Patente ein wesentlicher Innovationsfaktor für eine moderne europäische Wirtschaft. Jedoch muss im Hinblick auf die Lizenzierung von SEP die besondere Natur von SEP als Schutzrechte, die technische Lösungen schützen, die üblicherweise von einer Gruppe horizontaler Wettbewerber ausgewählt und in den Standard aufgenommen worden sind, ausreichend Beachtung finden, um Marktverwerfungen zu vermeiden. Im Gegenzug für die Aufnahme von Patenten in technische Standards verpflichten sich die jeweiligen Patentinhaber, diese Patente an Dritte zu fairen, angemessenen und nichtdiskriminierenden Bedingungen (FRAND-Bedingungen) zu lizenzieren. Der Maschinen- und Anlagenbau stellt im Rahmen der Digitalisierung eine treibende Kraft dar. Demgemäß sei die Notwendigkeit einer ausgewogenen, effizienten und praxistauglichen Regelung betont, die einen transparenten Wettbewerb und einen funktionsfähigen Markt um standardessenzielle Patente fördern sowie zugleich den Wirtschaftsstandort Europa stärken und resilienter gegenüber außereuropäischen Märkten machen soll.

## Effiziente Märkte und Wettbewerb durch Transparenz

Das grundsätzliche Ansinnen der EU-Kommission ist zu begrüßen, wenn es um die Förderung eines effizienten und funktionsfähigen Marktes für standardessenzielle Patente geht und Patentinhabern sowie potenziellen Lizenznehmern Raum für schnelle und faire Verhandlungen durch eine Reduktion der Transaktions- und Informationsbeschaffungskosten geboten werden soll. Voraussetzung für einen wettbewerbsorientierten Markt ist es, dass informierte Entscheidungen getroffen werden können und Unternehmen sowie Verbrauchern der Zugang zu innovativen Produkten bei fairen Preisen nachhaltig gewährleistet wird. Insoweit ist die angedachte Transparenz in Bezug auf die tatsächliche Essenzialität von Patenten und Lizenzierungspraktiken letztlich maßgebend, um es Unternehmen zu ermöglichen, FRAND-Bedingungen auszuhandeln.

Einmal abgesehen von einem wohl unausweichlichen Mehraufwand bei der Essenzialitätsbestimmung, kann das angestrebte Register über sog. Patentfamilien (sprich Patente, die über Prioritätsansprüche miteinander verbunden sind) nur ein erster Schritt sein, um künftig auch weltweite Anteile von SEP-Inhabern und damit globale Lizenzraten bestimmen zu können. Die transparente Überprüfung der Essenzialitätsbestimmung in einem "Peer Review"-Verfahren darf jedoch nicht dazu führen, dass jahrelange Unklarheit hinsichtlich der Patenteinordnung als essenziell besteht. Insoweit muss eine entsprechende Überprüfung zeitnahe Ergebnisse liefern können.

Für die Erzielung zeitnaher Ergebnisse ist es Voraussetzung, dass die Anzahl der von der Verordnung betroffenen Standards nicht zu hoch ist. Gleichzeitig sollen jedoch solche Fälle erfasst werden, in denen tatsächlich signifikante Schwierigkeiten oder Ineffizienzen bei der Lizenzierung vorliegen. Das könnte dadurch erzielt werden, dass die Verordnung nur auf Antrag eines Beteiligten angewandt wird, der dies nachweist. Außerdem stehen noch Erläuterungen zur Definition des Standards im Sinne des Verordnungsvorschlags sowie zum genauen Anwendungsbereich der Verordnung aus.

Nach alledem darf die angestrebte Transparenz im Rahmen der Verordnung nicht dazu führen, dass Unternehmen als Lizenzgeber einen Verlust ihrer Innovationskraft erleiden. Es ist vielmehr angezeigt, dass innovative Nutzer standardisierter Technologie rechtssichere, faire Bedingungen erhalten und gleichzeitig weitere Investitionen in Standardisierung gefördert werden.

Zur Transparenzsteigerung und auch aus Kostengründen erscheint es effizient, Mindestanforderungen festzulegen sowie bestehende Datenbanken zu nutzen bzw. zu ergänzen mit einer Liste von Patenten/Patentanmeldungen und solchen, die als standardessenzielle Patente bestimmt wurden. Dabei könnten auch bestehende ADR-Institutionen (z. B. bei der WIPO oder ICC) zur alternativen Streitbeilegung genutzt und daraus resultierende Empfehlungen für FRAND-Fälle, die auch Besonderheiten für KMU umfassen, erstellt werden.

Nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass auch ein Patentmediations- und Schiedsgerichtszentrum beim UPC (Einheitliches Patentgericht) eingerichtet wird, stellt sich zumindest die Frage nach dem Mehrwert/Nutzen einer zusätzlichen europäischen Behörde beim EUIPO.

## **Ausgewogene Regelungen zur Schaffung eines „Level Playing Field“**

Von grundlegender Bedeutung ist es, dass die Interessen aller Beteiligten angemessen berücksichtigt werden, um eine ausgewogene Regulierung zu schaffen und ein „Level Playing Field“ zu etablieren. Das Verhältnis zwischen den Rechten der SEP-Inhabern und den Lizenznehmern bedarf der Ausbalancierung durch Schaffung entsprechender rechtlicher Rahmenbedingungen von Seiten des EU-Gesetzgebers und unter Beachtung der oben beschriebenen besonderen Natur von SEP. So spielen die bisher geplanten Vergünstigungen für KMU hierbei auch eine wesentliche Rolle dafür, dass sich KMU und internationale Konzerne möglichst auf Augenhöhe treffen und dadurch Lock-in- Effekte sowie Marktverzerrungen vermieden werden. Der bürokratische Aufwand für SEP-Inhaber, die SEP vor einer Durchsetzung oder Lizenzierung registrieren und ein FRAND-Verfahren für die Bestimmung der globalen Lizenzrate durchlaufen müssen, sowie für SEP-Implementierer, die einzelnen Produkte vorab auf die Nutzung von Standards zu überprüfen und diese Information auch aktuell zu halten haben, muss kritisch hinterfragt und bedarfsgerecht auf ein absolutes Minimum reduziert werden

## Schnelle Entscheidungen und minimale Bürokratie

Das Vorverfahren beim EUIPO verspricht eine erhebliche Beschleunigung in dem Prozess, FRAND Bestimmungen zu ermitteln, was den Abschluss von Lizenzverträgen zu echten FRAND Bedingungen wesentlich erleichtern wird. Insoweit besteht die Möglichkeit, kostspielige und langwierige Gerichtsverfahren im Vorfeld auszuräumen. Die dadurch frei gewordenen Ressourcen tragen dazu bei, dass der Wirtschaftsstandort Europa gestärkt wird. Zudem wird auf diese Weise mehr Rechtssicherheit bei der Verwendung von standardisierter Technologie geschaffen, wovon europäische Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau aber auch in allen anderen Industrien profitieren werden. Hierbei ist es jedoch wichtig, dass das EUIPO auch mit den entsprechenden finanziellen Mitteln und einem fachkundigen Personal ausreichend ausgestattet wird, um schnelle Verfahren mit höchster Qualität zukunftsfest bieten zu können und die mit der Verordnung verfolgten Ziele erreichen zu können. Gleichermäßen entscheidend ist es, dass der bürokratische Aufwand auf ein Minimum reduziert wird. Hierfür sollte möglichst auf standardisierte, digitale Verfahren gesetzt werden, um die formalen Anforderungen gering zu halten und die Pflege des Portfolios leichtgängig sowie für die SEP-Stakeholder so attraktiv wie möglich zu gestalten. Neben einem bürokratiearmen Grundkonzept, muss auch eine agile Anpassungsmöglichkeit an Wirtschaftsentwicklungen stattfinden, damit die dauerhafte und effektive Funktionalität des Verfahrens sichergestellt werden kann. Auch wenn mit der Verordnungsumsetzung Kostenneutralität für die EU erzielt werden soll, weil die Gebühren durch die größtenteils außerhalb der EU ansässigen Nutzer zu tragen sind, könnte das Vorhaben als Blaupause für Nicht-EU-Länder dienen und damit letztlich zu insgesamt höheren Kosten führen.

Bei alledem bleibt essenziell, dass zur Vermeidung von Hemmnissen für den Wettbewerb und die Innovationskraft in Europa vor allem keine Ressourcen ineffizient verwendet, Marktzugangsschranken verhindert und missbräuchliche Lizenzierungspraktiken von SEP-Inhabern unterbunden werden.

## Fazit

Der VDMA wird weiterhin die Entwicklungen im Gesetzgebungsverfahren zur Regulierung von standardessenziellen Patenten beobachten und sich für die Interessen seiner Mitglieder auf europäischer Ebene an erforderlicher Stelle einsetzen. Der VDMA ermutigt die Europäische Kommission, das Europäische Parlament und den Rat der Europäischen Union eine ausgewogene, effiziente und praxistaugliche SEP-Reform voranzutreiben, wie sie sich im Entwurf des JURI- Ausschusses des Europäischen Parlaments wiederfindet, die die globalen Implikationen von standardessenziellen Patenten im Blick behält und den Anforderungen eines modernen europäischen Wirtschaftsstandorts gerecht wird.