

Standards und Patente

Die ETSI IPR Policy

(die geäußerten Ansichten sind persönliche Meinungen des Autors
und stellen nicht zwangsläufig jene des ETSI dar)

GRUR Jahreshauptversammlung ■ Köln, 17. Mai 2007

Dr. Michael Fröhlich
Legal Affairs Director

© European Telecommunications Standards Institute, 2007

Einleitung



ETSI in Kürze

- ❑ ETSI = European Telecommunications Standards Institute (Europäisches Institut für Telekommunikationsstandards)
- ❑ anerkanntes Europäisches Normungsgremium (Richtlinie 98/34/EC)
- ❑ 1988 gegründet mit Sitz im südfranzösischen Sophia Antipolis
- ❑ über 650 Mitglieder aus mehr als 51 Ländern
- ❑ führende internationale technische Vereinigung auf dem Gebiet der Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT)
- ❑ ca. 1.500 – 2.000 technische Spezifikationen pro Jahr
- ❑ Heimat weltbekannter Standards, z.B: GSM, UMTS, DECT, DVB oder TETRA
- ❑ Gründungspartner des 3rd Generation Partnership Project (3GPP)

STANDARDISIERUNG

- ❑ **Eckpfeiler in der Entwicklung des ICT-Marktes: Standardisierung wird zur Herstellung von Interoperabilität in einem konvergenten Markt benötigt**
- ❑ **Unterschiedliche Standardtypen**
 - **Formelle Standards (= Empfehlungen ohne Rechtswirkung) und Normen (= rechtlich bindend durch Inkorporation oder Bezugnahme in einem Rechtstext)**
 - technische Spezifikationen anerkannter Normungsgremien bzw. Standardisierungseinrichtungen
 - Offene Standards
 - **Ad-hoc Standards**
 - Konsortien = Sektorieller Interessenverbund gleichgesinnter Unternehmen
 - Teilnahme nicht für jedermann offen (Mitgliedschaft teilweise mit hohen Kosten verbunden)
 - Kein meinungsbildendes Verfahren
 - technischen Spezifikationen nicht immer jedermann zugänglich
 - **De-facto Standards**
 - technische Spezifikationen eines Einzelunternehmens

KONFLIKTPOTENTIAL

- ❑ **Diametral entgegengesetzten Zielsetzungen**
 - **Patentrecht von den individuellen Verwertungsinteressen des Patentinhabers geprägt**
 - **Standards zur kollektiven Verwendung bestimmt**
- ❑ **Potential für Konflikte, wann immer der technische Inhalt eines Standards in den Schutzbereich eines Patents fällt**
- ❑ **Wesentliches Patent = Standard kann nicht verwendet werden, ohne dass zwangsläufig eine Patentverletzung eintritt**

HERAUSFORDERUNG

- ❑ **Standardisierungseinrichtung muss Spannungsverhältnis zwischen Standards und Patente durch einen fairen Interessenausgleich lösen**
- ❑ **Interessenlage:**
 - Patentinhaber: hat das Recht, das Schutzrecht auch wirtschaftlich zu verwerten
 - Dritte: haben das Recht standardfähige Produkte zu angemessenen Bedingungen herzustellen und anzubieten
 - Öffentlichkeit: Benutzer und Verbraucher sollen nicht unnötig auf eine spezielle proprietäre Technologieplattform festgelegt werden
 - Standardisierungseinrichtung: Standard soll ungehindert angewandt werden können und überflüssiger Arbeitsaufwands soll vermieden werden

Konfliktlösung durch die ETSI IPR Policy

HAUPTMERKMALE

- ☐ Kein Vorbehalt bei der Einbeziehung von Patenten in einen Standard
- ☐ Frühzeitige Identifizierung und Offenlegung von wesentlichen oder potentiell wesentlichen Patenten
- ☐ Sicherstellung der künftigen ungehinderten Anwendung des Standards durch FRAND-Lizenzierungserklärung (*FRAND = fair, reasonable and non-discriminatory*)
- ☐ Keine rechtlichen Diskussionen in den technischen Gremien und keine Beteiligung von ETSI an Lizenzverhandlungen zwischen Inhabern wesentlicher Patente und den potentiellen Anwendern des Standards

Offenlegung wesentlicher Patente

Bedeutung und Umfang der Offenlegungspflicht

□ Bedeutung:

- Identifizierung wesentlicher oder potentiell wesentlicher Patente
- Entscheidung für eine bestimmte Technologie in Kenntnis der vorhandenen Patente
- Voraussetzung für die hieran anknüpfende FRAND-Lizenzierungserklärung
- entscheidendes Merkmal für die Akzeptanz und den Erfolg der ETSI Standards am Markt

□ Umfang:

- Offenlegung bei eigenem technischen Vorschlag + zumutbare Anstrengungen all jene Schutzrechte offenzulegen von denen das Mitglied Kenntnis hat
- Patente und Patentanmeldung → Problem: Veröffentlichung der Offenlegungsschrift erst 18 Monate nach dem Anmelde- oder Prioritätstag
- Mitgliedsbezogen, d.h. nicht auf Kenntnis eines einzelnen Repräsentanten beschränkt
- Aber: keine Verpflichtung der Mitglieder zu Schutzrechtsrecherchen

□ ETSIs Rolle:

- Grds. keine Schutzrechtsrecherchen
- Keine Überprüfung der offengelegten Patente auf deren Wesentlichkeit und/oder Rechtsbeständigkeit
- Veröffentlichung offengelegten Patente in der ETSI IPR Datenbank
<http://webapp.etsi.org/IPR/home.asp>

VERSPÄTETE OFFENLEGUNG (*PATENT AMBUSH*)

- ❑ Verletzung der Offenlegungspflicht kann wettbewerbsrechtliche Konsequenzen haben
- ❑ *Patent Ambush* = verspätete Offenlegung wesentlicher Patente zu einem Zeitpunkt an dem der Standard bereits eingeführt und von der Industrie verwendet wird
- ❑ Problem: Patentinhaber kann Monopolmacht begründen und Wertschöpfung an sich reißen, die sich nicht aus seiner eigenen Leistung ergibt, sondern erst durch den Standard entstanden ist.
- ❑ Fälle eines *Patent Ambush*
 - Dell-Fall
 - Rambus-Fall
 - ETSI GSM 03.19

ÜBERMÄßIGE OFFENLEGUNG (*OVERDECLARATION*)

- ❑ *Overdeclaration* = übermäßigende Offenlegung von Patenten, die tatsächlich gar nicht wesentlich für den Standard sind
- ❑ Fälle einer *Overdeclaration*:
 - ETSI GSM 03.19
 - Nokia ./ Interdigital

FRAND- Lizenzierungserklärung

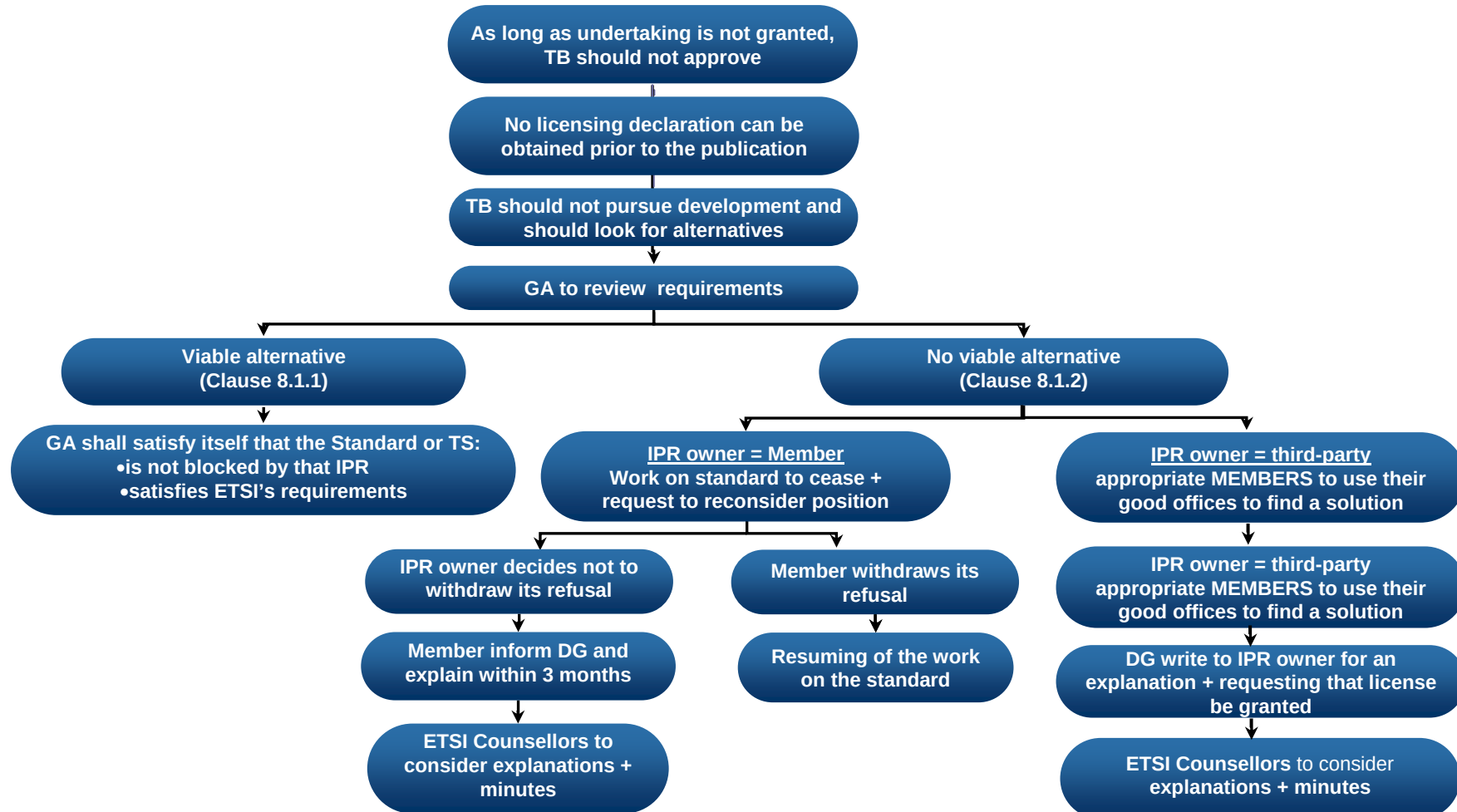
GRUNDLAGEN

- ❑ **FRAND = fair, angemessen und nicht-diskriminierend (*fair, reasonable and non-discriminatory*)**
- ❑ **Grds. verschiedene Möglichkeiten zur Sicherstellung der künftigen ungehinderten Anwendung eines Standards**
 - **Beachtung der berechtigten Interessen des Patentinhabers über sein Patent frei verfügen zu können und auch wirtschaftlich zu verwerten**
 - **Konkludente Lizenzierung aufgrund Abstimmungsverhaltens**
 - **Automatische Lizenzierung bei Beginn der Mitgliedschaft**
 - **Gebührenfreie Zwangslizenz**
- ❑ **Keine Verpflichtung im ETSI zur Abgabe einer Lizenzierungserkl.**
 - **Einbeziehung eines Patents in eine Standard kann nur mit Zustimmung des Patentinhabers erfolgen**

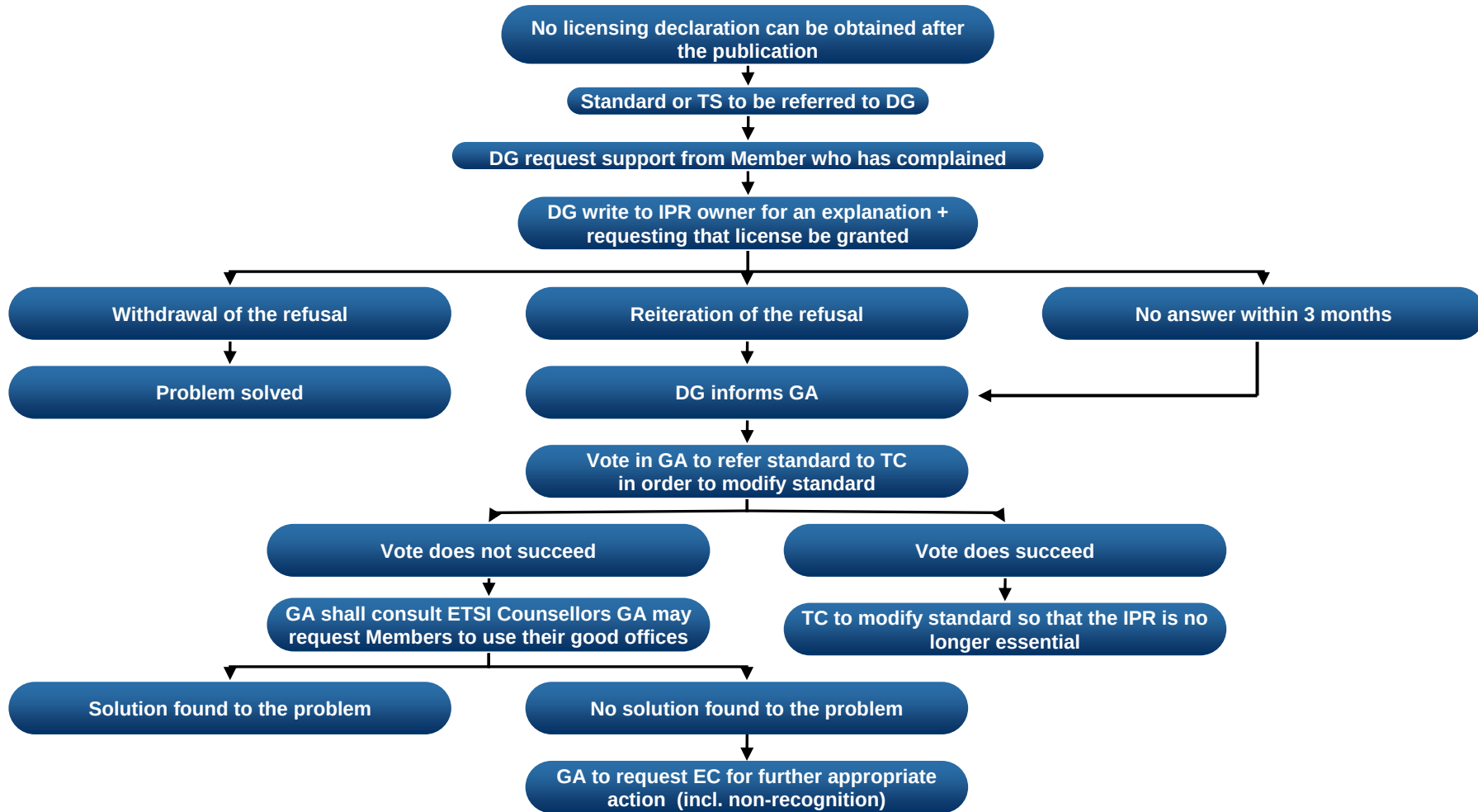
VERWEIGERUNG DER LIZENZIERUNGSERKLÄRUNG

- ❑ Im günstigsten Fall: Ausweichen auf eine alternative Technologie
 - Lizenzierungsverweigerung vor Veröffentlichung des Standards + Verfügbarkeit einer alternativen Technologie
- ❑ Im ungünstigsten Fall: Zurückziehung des veröffentlichten Standards (letzte Konsequenz)
 - Verweigerung der Lizenzierungserklärung nach lock-in + keine Verfügbarkeit einer alternativen Technologie
- ❑ ETSI verfügt über detailliertes Verfahren (Art. 8 ETSI IPR Policy)

NON-AVAILABILITY PRIOR TO PUBLICATION (Clause 8.1 ETSI IPR Policy)



NON-AVAILABILITY AFTER PUBLICATION (Clause 8.2 ETSI IPR Policy)



TÜCKEN DER FRAND-LIZENZIERUNGSERKLÄRUNG

- ❑ Unangemessenheit der Lizenzgebühren (Ausbeutungsmissbrauch)
- ❑ Diskriminierende Lizenzierungspraxis des Patentinhabers
- ❑ Aktuelle Fälle
 - BGH: „Standard-Spundfass“
 - LG Düsseldorf: „Videosignal-Codierung I“
 - EU Kommission

NEUESTE ENTWICKLUNGEN DER ETSI IPR POLICY

HINTERGRUND

- ❑ ETSI IPR Policy löst überwiegende Anzahl der Konfliktfälle absolut zufriedenstellend
- ❑ ETSI IPR Policy ist ein Vorbild für zahlreiche IPR-Policies
- ❑ Aber: Komplexität einzelner Sachverhalte macht größere wirtschaftliche Vorhersagbarkeit in einigen Fällen wünschenswert
 - Starke Zunahme von Patentinhaber und wesentlicher Patente in einigen Bereichen der Standardisierung → viele wesentliche Patente und Patentinhaber implizieren auch eine erhöhte Vergütung
 - (17.600 wesentliche Patente von 130 Unternehmen in der ETSI IPR-Datenbank: ~4.700 für GSM, ~7.700 für UMTS und ~3.500 für 3GPP).
 - Komplementäre Technologien in einem Standard führen zu Kostenhäufungen
 - Höhere Funktionalität bedeutet mehr wesentliche Patente

ETSI IPR Review ad-hoc Group (IPR R AHG)

- ❑ November 2005: ETSI Hauptversammlung beschließt die Gründung der ETSI IPR Review ad-hoc Group:
 - Sechs Meetings (01/2006 – 09/2006) + ein vorbereitendes Meeting
 - 80-100 Teilnehmer/Meeting und 15-25 Dokumente/Meeting
 - Alle Entscheidungen wurden einvernehmlich getroffen
 - 16 Empfehlungen, die allesamt einstimmig von der ETSI Hauptversammlung verabschiedet wurden (Nov. 2006)
 - Empfehlungen bereits umgesetzt

EX-ANTE DISCLOSURES OF LICENSING TERMS

- ❑ = frühzeitige Offenlegung der Lizenzbedingungen für ein potentiell wesentliches Patent bevor dieses Gegenstand des Standards wird
 - Anerkannte wettbewerbsfördernde Vorteile der *ex-ante disclosures of licensing terms* unter der Voraussetzung geeigneter Sicherheitsmaßn.
 - Leitlinien zur Anwendung von Artikel 81 EGV auf Technologietransfer-Vereinbarungen
 - EC-Pressemitteilung vom 12. Dezember 2005
 - DoJ Business Review Letter VITA (30.10.2006) + IEEE (30.04.2007)
 - DoJ/FTC Report on Antitrust enforcement and Intellectual Property Rights, April 2007
 - Wettbewerb auf technischer + wirtschaftlicher Ebene, soll Bildung eines marktgerechten Preises noch vor Verabschiedung des Standards fördern

EX-ANTE DISCLOSURES OF LICENSING TERMS

❑ Nicht zu verwechseln mit:

- Offenlegung wesentlicher Patente
 - FRAND-Lizenzierungserklärung
 - Ex-ante royalty cap
 - Obergrenze aller für den Standard wesentlichen Patente wird im Voraus auf einen bestimmten Gesamtbetrag bzw. Gesamtprozentanteil festgelegt
 - Jeweiligen Schutzrechtsinhaber erhalten einen der mathematischen Anzahl ihrer wesentlichen Patente entsprechenden Anteil an den Gesamtgebühren
- ⇒ EU-Kommission: Ex-ante royalty cap ist wettbewerbswidrig

EX-ANTE DISCLOSURES OF LICENSING TERMS

❑ Wie funktioniert *ex-ante disclosure of licensing terms* im ETSI:

➤ Offenlegung der Lizenzbedingungen ist vollkommen freiwillig

- keine Verpflichtung Lizenzbedingungen wesentlicher Patente offen zu legen
- Keine Konsequenzen bei fehlender Offenlegung
- Abgabe der FRAND-Lizenzierungserklärung ist ausreichend für die Einbeziehung eines wesentlichen Patents in einen Standard
- Offenlegungen der Lizenzbedingungen bleibt damit freien Marktmechanismen überlassen

➤ Schaffung eines sicheren rechtlichen Umfelds

- Neue Richtlinien zur *Antitrust Compliance*
- ETSI an der Offenlegung der Lizenzbedingungen weitgehend unbeteiligt
- Keine Diskussion über offengelegte Lizenzbedingungen im ETSI
- Keine Verantwortung, dass offengelegte Lizenzbedingungen FRAND sind

ANDERE VORSCHLÄGE

❑ Patent Pools

- Bei Beachtung einiger Grundvoraussetzungen keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken
 - Leitlinien zur Anwendung von Art. 81 EGV auf TT-Vereinbarungen (Absätze 210ff.)
- Bietet „One-Stop“-Lizenzvergabestelle
 - Verringerung der Transaktionskosten, da keine getrennten Vereinbarungen mit verschiedenen Lizenzgebern
- Voller Vorteil jedoch nur dann, wenn sich alle Patentinhaber am Pool beteiligen.
 - Patentinhaber können aber nicht zur Teilnahme gezwungen werden
 - Geringere Kontrolle über die eigenen Patente
 - Standardisierungsorganisation hat kein Einfluss auf Poolmanagement
- ⇒ *Solange ETSI nicht selbst Inhaber wesentlicher Patente ist, sollte ETSI nicht aktiv an der Gründung eines Patent Pools mitwirken*

❑ Außergerichtliches Schlichtungsverfahren

- ⇒ *Im Bedarfsfalle soll auf die existierenden außergerichtlichen Streitschlichtungs-einrichtungen zurückgegriffen werden*

❑ Konkretisierung der FRAND-Bedingungen (MCOI)

- Vorgabe eines Rahmens für FRAND durch die Hinzunahme der Prinzipien der „Aggregated Reasonable Terms“ (ART) und der „Proportionalität“
- ⇒ *Vorschlag nicht für konsensfähig befunden. Soll weiteren Diskussionen vorbehalten bleiben.*

Ausblick

AUSBLICK

- ☐ ETSI IPR Policy schafft fairen Interessenausgleich und hat damit großen Anteil an dem weltweiten Erfolg der ETSI-Standards
- ☐ Vollständige Missbrauchsvorbeugung kann nicht allein durch die Selbstregulierung geschaffen werden
- ☐ Aber: Selbstregulierung durch ETSI IPR Policy ist geeignet den Großteil der Problemfälle bereits im Ansatz zu vermeiden
- ☐ ETSI stellt sich erfolgreich den neuen Herausforderungen
- ☐ ETSI behält seine Führungsrolle in der IPR-Diskussion

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

GRUR Jahreshauptversammlung ■ Köln, 17. Mai 2007

Dr. Michael Fröhlich, D.E.A
Legal Affairs Director ■ Attorney at Law

legal@etsi.org
+33 (0)4 92 94 43 68