

# QUO VADIS SEP? PATENT-LITIGATION IN DER PRAXIS

Standardessentielle Patente als Störfaktor für das automatisierte und vernetzte Fahren?

**DR. STEPHAN ALTMAYER**  
**DEUTSCHE TELEKOM AG**  
**VICE PRESIDENT PATENT STRATEGY AND DEFENSE**  
**PATENTANWALT / EUROPEAN PATENT ATTORNEY**



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

ERLEBEN, WAS VERBINDET.

# AUTONOME FAHRZEUGE – VERNETZUNG IM FOKUS



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

# UNTERLASSUNG VS. VERNETZUNG



## Deutsche Telekom als Anbieter von Netz- und Infrastrukturdiensten

### Unsere Technologie

- Mobilfunk, Festnetz, Cloud, Hot Spots ...
- Hochkomplexe, verflochtene Technik
- Standardisierte Technologie – SEPs relevant
- Infrastruktureinrichtungen (d.h. Netze) nicht beweglich

### Unsere Kunden (allein in Deutschland)

- ca. 42 Mio. Kunden im Mobilfunkbereich <sup>1)</sup>
- ca. 20 Mio. Kunden im Festnetzbereich <sup>1)</sup>
- ca. 13 Mio. Breitbandanschlüsse <sup>1)</sup>
- Darunter auch Krankenhäuser, Behörden, Firmen

### Unterlassung bei Netz-/Infrastrukturdiensten

- Bei SEPs: Umgehung nicht möglich (da standardisierte Technik)
- Abschaltung keine wirtschaftlich vertretbare Option (“worst case”)

### Zukünftige Industrien

- vernetztes Fahren, Industrie 4.0, IoT, Smart Home, etc. <sup>2), 3), 4)</sup>
- Unterlassung hat auch hier maximales Drohpotential
- Missbrauchsmöglichkeit insbesondere mit Blick auf NPEs

1) Geschäftsbericht der Deutschen Telekom AG für 2016

2) \* <http://www.wilan.com/news/news-releases/news-release-details/2017/WiLAN-Acquires-VIZIYA-Corporation/default.aspx>

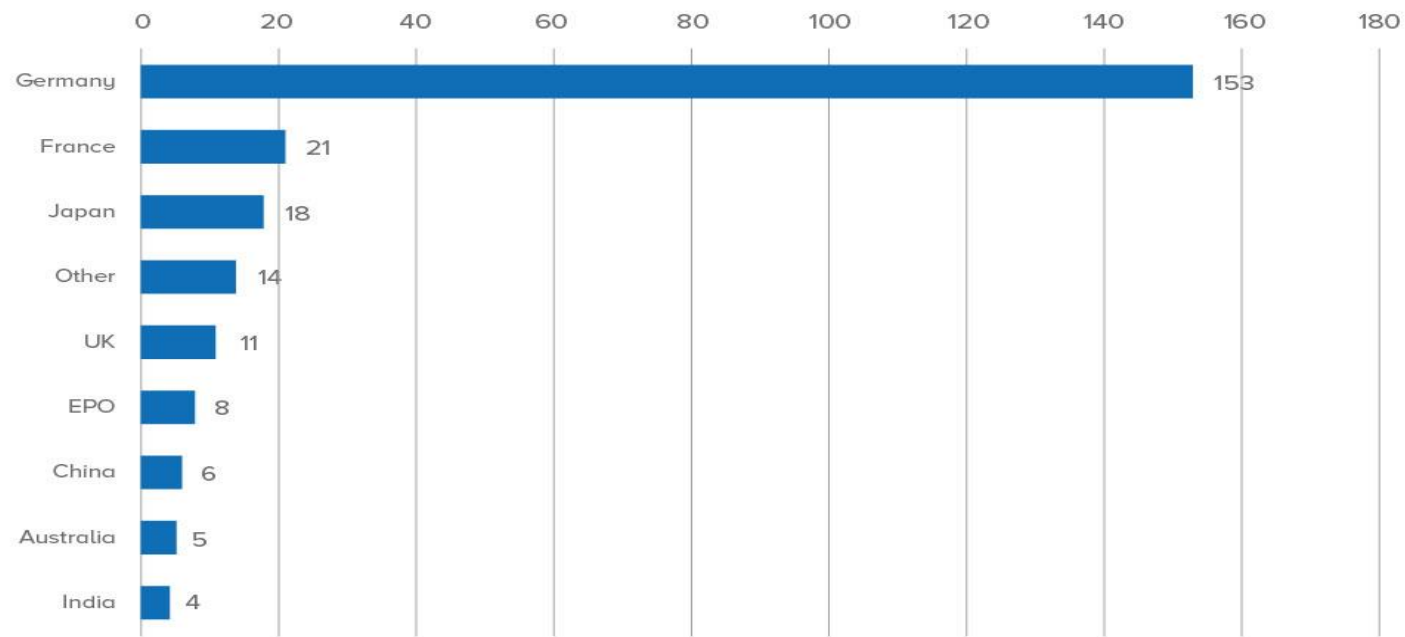
3) <http://avanci.com/connected-cars/>

4) <http://avanci.com/connected-homes/>



# KLAGEVERHALTEN DER NPES AUSSERHALB DER USA

Figure 2: Cases Filed by NPEs Outside the US (2011-2016)



Anzahl der Klagen eingereicht von NPES im Zeitraum 2011 bis 2016 <sup>1)</sup>

Deutschland und damit die in Deutschland ansässige Industrie sind – außerhalb der USA – mit großem Abstand das Hauptangriffsziel von (US-basierten) Patentverwertern. Wie kann das sein?



1) darts-ip, „The Rise of Non-Practicing Entity (NPE) Cases Outside the United States”, 03/2017, <http://www.darts-ip.com/the-rise-of-non-practicing-entity-npe-cases-outside-the-united-states/>

# ELEMENTE DES DEUTSCHEN PATENTRECHTS

## 1) Schlechte Patente (EU-weit)

- >80% der Patente nicht rechtsbeständig <sup>1)</sup>
- aber
- keine Rückzahlung für Vergangenheit selbst bei Vernichtung <sup>2)</sup>

## 2) Trennungsprinzip

- geringe Aussetzungsquoten von ca. 10% <sup>3)</sup>
- langsame Nichtigkeitsverfahren (24,6 Monate) <sup>4)</sup>
- schnelle Verletzungsverfahren (ca. 6 - 15 Monate) <sup>5)</sup>

## 4) Umgang mit SEPs

- Keine Umgehungsmöglichkeit, "Zwang" zur Nutzung
- Unklare Anwendbarkeit von *Huawei* ./ *ZTE*
- ständige Drohung einer Unterlassung
- hohes Missbrauchspotential

## 3) Unterlassungsanspruch

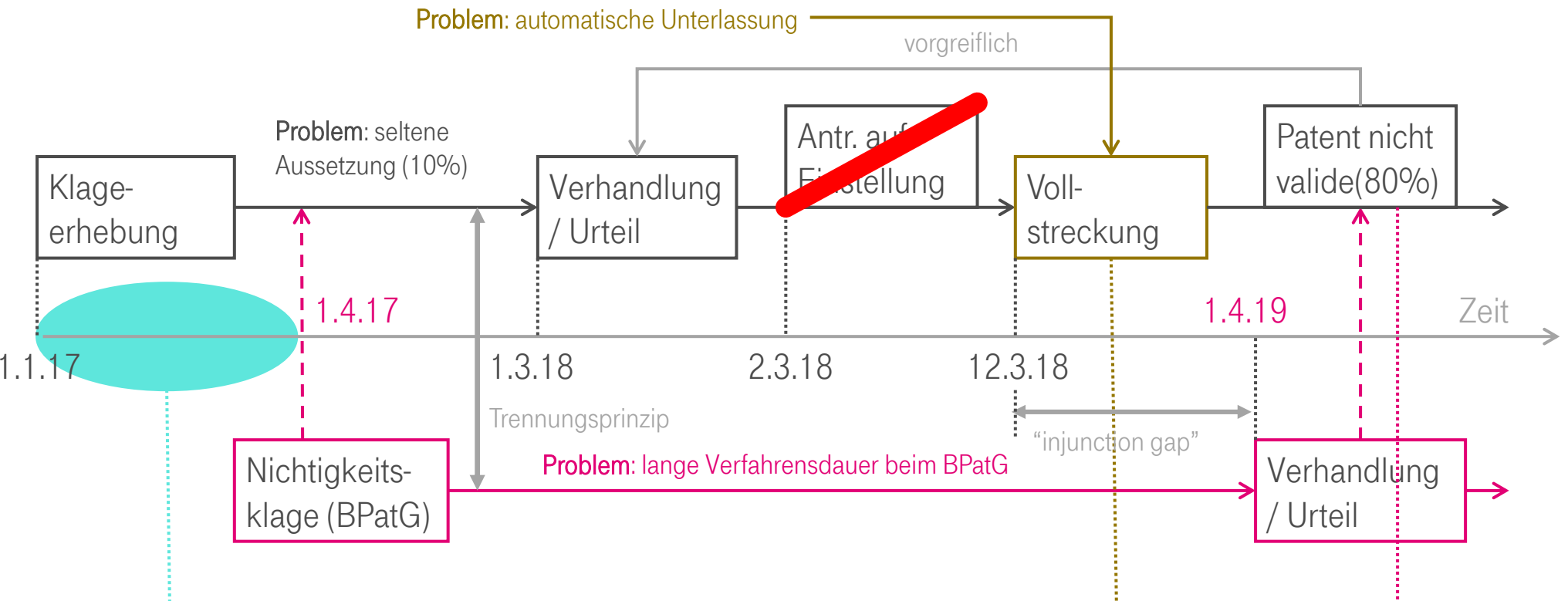
- bereits erstinstanzlich durchsetzbar (gg. Sich.leistung)
- Keine Verhältnismäßigkeitsprüfung, nahezu schrankenlos durchsetzbar (SEPs: kartellrechtlicher Zwangslizenz einwand sofern dieser greift)
- zudem
- äußerst fraglich, ob richtlinienkonform? <sup>6)</sup>
- äußerst fraglich, ob verfassungskonform? <sup>7)</sup>



- 1) Hess, Müller-Stoy, Wintermeier, "Sind Patente nur Papiertiger", MittdschPatAnw 2014, 439-452
- 2) "Brückenlegepanzer", BGH, X ZR 47/82; bestätigt durch "Genentech" EuGH C-567/14
- 3) Kühnen, Claessen, "Die Durchsetzung von Patenten in der EU", GRUR 2013, S. 592
- 4) Bundespatentgericht Jahresbericht 2016, S. 61
- 5) Bardehle Pagenberg, "Patentverletzungsverfahren", S. 11, ([http://www.bardehle.com/uploads/tx\\_toco3bardehle\\_files/Patentverletzung.pdf](http://www.bardehle.com/uploads/tx_toco3bardehle_files/Patentverletzung.pdf))
- 6) Heusch, Festschrift Meibom 2010, S. 142
- 7) Papier, "Verfassungsrechtliche Anforderungen an den Patentschutz", Zeitschrift für geistiges Eigentum, 2016, S. 431



# ABLAUF EINES VERLETZUNGSVERFAHRENS

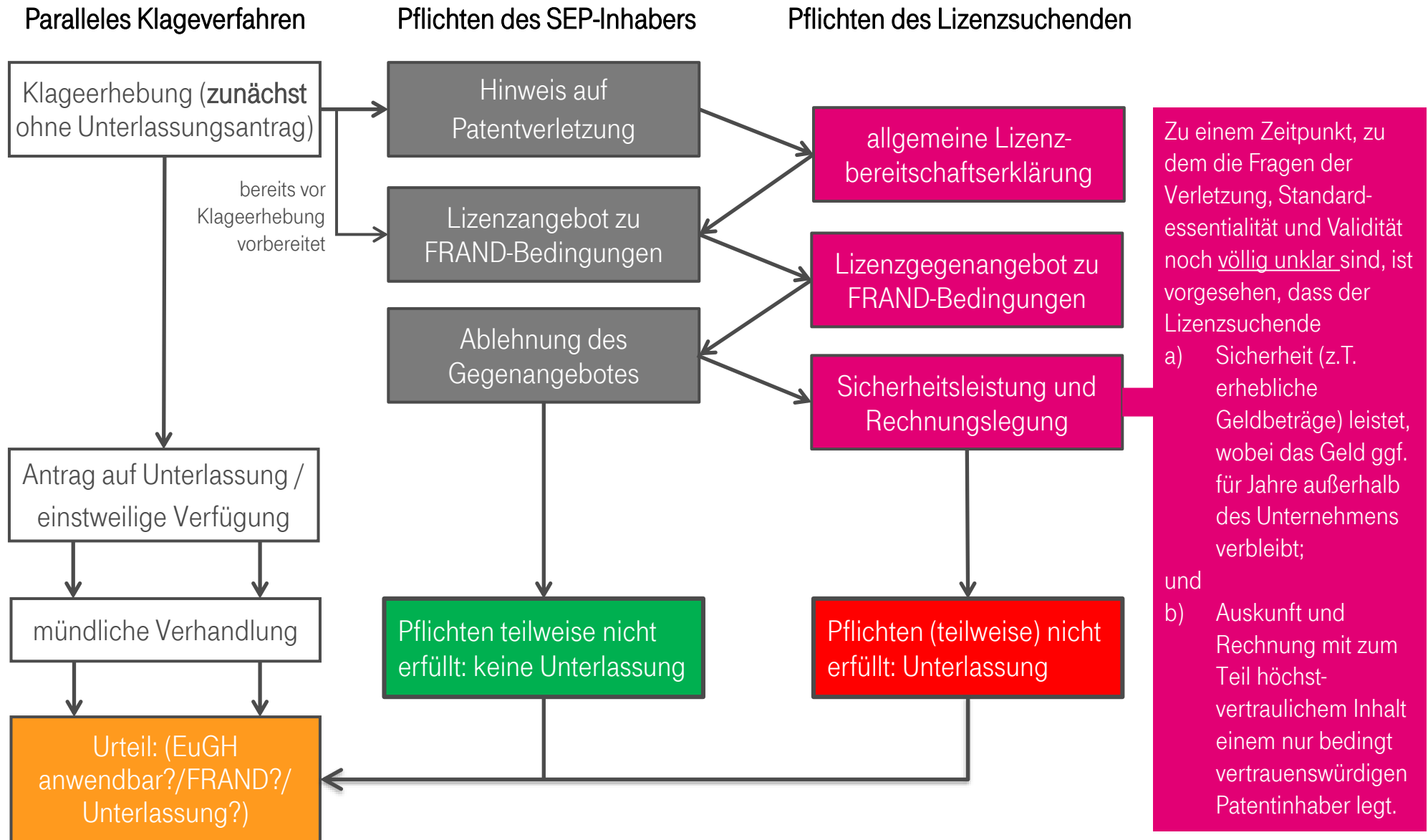


- Produkte/Services/Netzwerkkomponenten müssen identifiziert, Zulieferer informiert werden, ggf. Streitverkündung
- Lizenzsituation des Zulieferers muss geklärt werden
- Stand der Technik und Nichtverletzungsargumente erarbeiten
- Klageerwidern und Nichtigkeitsklage werden parallel eingereicht
- Antrag auf Aussetzung wird gestellt (alles innerhalb 3 monatiger Frist)

- Urteil kann gg. Sicherheitsleistung vollstreckt werden
- Unterlassungsdurchsetzung = Einstellen des Dienstes
- Lizenznahme um weiteren Schaden zu vermeiden
- Patente wird zu 80% eingeschränkt oder vernichtet
- Lizenznehmer hat keinen Anspruch auf Erstattung der Lizenzzahlungen für Vergangenheit (anders bei SEPs?)\*



# SEP: EUGH-URTEIL *HUAWEI ./ ZTE*



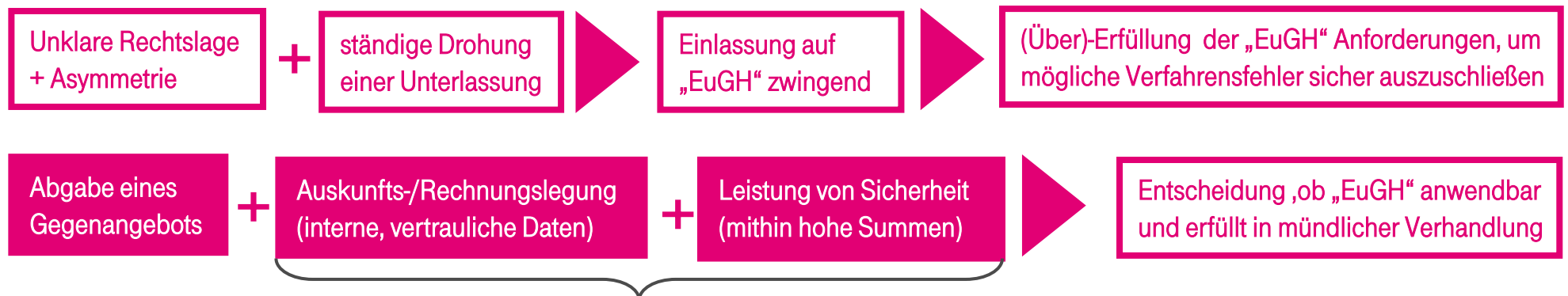
# HUAWEI ./ ZTE (“EUGH”) IN DER PRAXIS

## Unklare Rechtslage

- Wann ist „EuGH“ anwendbar (Stichworte: FRAND-Erklärung vor SSO, marktbeherrschende Stellung, Lizenz- und Produktmarkt)?
- Was ist FRAND (Höhe, Punkt, Bereich, Berechnung)?
- Welche Fristen gelten (z.B. für Abgabe eines Gegenangebots)?
- Wie bestimmen sich Auskunft- und Rechnungslegung?
- Wie bestimmt sich die Sicherheitsleistung?
- Wie weit reichen sekundäre Mitwirkungspflichten (NDA, etc.)?
- Wo sind die Grenzen, ab wann wird Unterlassung gewährt?

## Missbrauchspotential

- ständige Drohung einer Unterlassung - Damoklesschwert
- „Metamorphotische“ Klageverfahrensführung erlaubt
- Direkte Verbindung von „Huawei“ und Klage erlaubt (zunächst ohne Unterlassungsantrag, jedoch im Verfahren nachreichbar)
- Einlassung auf „Huawei“ daher zwingend (Risikoexposition)
- Verpflichtung zur Auskunft- und Rechnungslegung zu einem Zeitpunkt, zu dem Essentialität und Validität völlig unklar sind
- Missbrauch hat keine/kaum Konsequenzen für Kläger (insb. NPEs)



zu einem Zeitpunkt, zu dem Standardessentialität, Verletzung und Rechtsbeständigkeit lediglich behauptet aber völlig unklar sind



# ZUSAMMENFASSUNG

## Spannungsfeld

- Einerseits sollen richtigerweise auch im Bereich der SEPs Forschungsinvestitionen honoriert werden
  - Andererseits dürfen keine exzessiven Lizenzforderungen durchsetzbar sein
  - Unverhältnismäßige Eingriffe in die grundrechtlich geschützte Berufs- und Unternehmerfreiheit schaden schon jetzt dem Wirtschaftsstandort Deutschland
  - Kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand ist nicht ausreichend, um Missbrauch zu vermeiden
  - Problem weitet sich derzeit aus (Stichwort: Industrie 4.0, IoT, vernetztes Fahren, Smart Home, etc.)
- => Dringender Handlungsbedarf**

## Lösungen

- **Verhältnismäßigkeitsprüfung bei Unterlassungsanspruch – wirksam auch bei SEPs**
- (Unterlassung dort, wo sie wichtig und richtig ist, keine Unterlassung, wo diese schädigend eingesetzt wird, unverhältnismäßig ist oder monetäre Kompensation bereits ausreichend wäre,<sup>1)2)</sup>)
- Anpassung von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren
- Vernünftige – d.h. produktorientierte – Berechnung von FRAND-Lizenzen (Arbeitnehmererfinderrecht?)
- Bessere Patente (jedoch nur eine Lösung für die Zukunft)

1) "Four-Factor-Test", siehe US-Supreme Court "eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.", 547 U.S. 388, 2006

2) Verhältnismäßigkeitsprüfung bei Vernichtung und Rückruf im deutschen Patentrecht gemäß § 140a (4) PatG

# Vielen Dank



Dr. Stephan Altmeyer  
Vice President  
Deutsche Telekom AG  
Friedrich-Ebert-Allee 140  
53113 Bonn, Germany  
+49 228 18 174 175  
[stephan.altmeyer@telekom.de](mailto:stephan.altmeyer@telekom.de)