



# SEP-Lizenzierung aus Sicht der Automobilindustrie und Interessenvertretung durch die Fair Standards Alliance

Dr. Christiane von Finckenstein-Wang  
Corporate IP  
Volkswagen AG

19. Juni 2017

# Vom traditionellen Fahrzeug zum elektronischen System

## Traditionelles Fahrzeug



## Fusion von Auto und Kommunikation



## Automobilindustrie

➤ Kostenlose Lizenzierung von SEPs -  
Kaum aktive Lizenzierung von Patenten

➤ Faire Lizenzgebühren – Basis: kleinste  
Einheit oder Kreuzlizenzen

## Kommunikationsindustrie

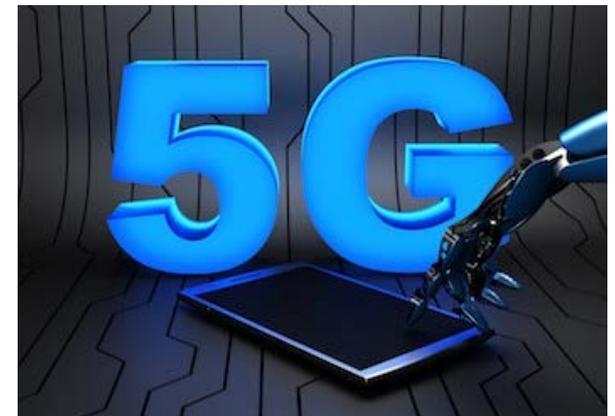
➤ Hohe Anzahl von SEPs

➤ Aktive Lizenzierung von Portfolien

➤ Patentklagen und Verbotungsrecht als  
Druckmittel

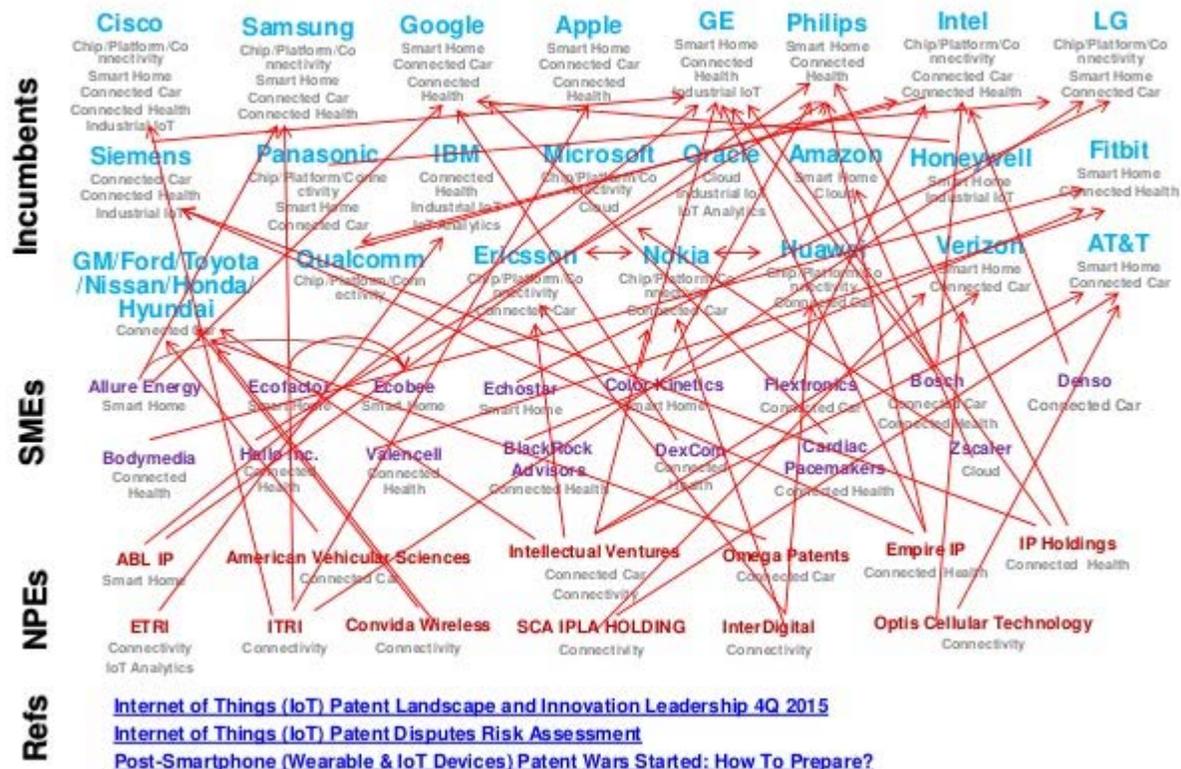
## Connectivity: Another Industry Patent War?

- Standards (4G, 5G) und Patente schließen sich nicht aus.
- Standardessentielle Patente (SEPs) werden nur zu FRAND-Bedingungen lizenziert.
- 4G: 11.000 SEPs (400 Patentinhaber) – 5G: 100.000 ??? SEPs (1000 Patentinhaber?)
- Weniger erfolgreiche Firmen oder nicht produzierende Unternehmen sehen Patente als zusätzliche Einnahmequelle.
- Ziel sind die den Standard einsetzenden Firmen.
- Folgen:
  - **Kosten nicht kalkulierbar**
  - **Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt**
  - **Erhöhte Preise für die Kunden**
  - **Beeinträchtigung des Gesamtsystems bei Unterlassungsverfügungen**



# The smartphone patent wars are dead? Long live IoT patent wars!

Internet of things (IoT) Patent Wars 2020 Scenarios Infographics



Alex G. Lee ([alexglee@techipm.com](mailto:alexglee@techipm.com)) ©2016 TechIPm, LLC All Rights Reserved <http://www.techipm.com/>



## Lizenzierung von standardessentiellen Patenten

### Kernpunkte

1. Die **aktuelle Gesetzeslage** wird dem Thema standardessentielle Patente nicht gerecht.
2. Aufgrund **gesetzlicher Verpflichtungen** in Bezug auf Standards können standardisierte **Technologien nicht umgangen** werden (z.B. eCall).
3. Aufgrund der **unklaren Lage in Gesetzgebung und Rechtsprechung** müssen **Investitionsentscheidungen ohne Planungssicherheit** getroffen werden.
4. Die **Einführung innovativer Technologien wird behindert**: Einige Technologien werden langsamer oder später eingeführt, mit entsprechenden Auswirkungen auf den Kunden.

---

## Studie der Kanzlei Freshfields:

### Wars on wheels - are patents the new revenue stream for car-makers?

„It's not difficult to envisage a situation where patent litigation risk for connected vehicles adds ten percent to the price of a car.“

Justin Watts, Partner

Quelle:

<https://www.freshfields.com/en-gb/our-thinking/campaigns/digital/internet-of-things/connected-cars/wars-on-wheels/>

## Beispiel: Wi-Fi standardessentielle Patente

- ▶ Die Gesamtzahl der Patente, die den IEEE-Standard 802.11 abdecken, belaufen sich auf 3.000, abgedeckt von 93 verschiedenen Patentinhabern.
- ▶ Ein US-Gericht hat als Höchstsatz 0,05 Dollar Lizenzgebühr pro Patent festgelegt, der niedrigste Wert lag bei 0,003 Dollar.



Die rechtliche Lage ist unklar: Lizenzgebühren variieren stark, abhängig davon, welches Gericht entscheidet und was dieses Gericht als FRAND betrachtet.

**9-150 Dollar  
Patentlizenzen pro  
Fahrzeug für Wi-Fi**

## Auswirkungen einer Kalkulation von Lizenzgebühren auf Basis der Anwendung (application based licensing)

### Vernetztes Fahren heute:

Die Vernetzung dient dazu, den **Fahrer zu informieren**, z. B. über Verkehrsstörungen, Parkplätze.

Das Fahrzeug ist auch ohne die Vernetzung fahrbereit.

Die **Lizenzgebühr basiert auf dem Preis der OCU** (Steuergerät für Online-Dienste, ca. € 90).

### Autonomes Fahren:

- **Car to Car-Kommunikation**
- **Car to X (Infrastruktur)- Kommunikation**

Das Fahrzeug ist ohne Vernetzung nicht fahrbereit.

Die Lizenzgebühr könnte auf Basis des **Fahrzeugpreises** kalkuliert werden, ca. das 200fache des Preises der OCU.

## Beispiel: Unterlassungsanspruch und öffentliches Interesse



Wenn ein Unterlassungsanspruch gegen eine Fahrzeugmarke ausgesprochen wird, dann hat dies Auswirkungen auf das gesamte System: Verkehrssicherheit, Rettungsdienste etc.

Wenn ein Unterlassungsanspruch gegen den Netzbetreiber ausgesprochen wird, dann wird das Kommunikationssystem Fahrzeug-zu-Fahrzeug und Fahrzeug-zu-Infrastruktur außer Betrieb gesetzt.

## Microsoft flieht vor Patentkrieg aus Deutschland



In keinem anderen Industrieland können Patentinhaber gegenwärtig so leicht Verkaufsverbote erzielen wie in Deutschland. Microsoft ist das zu riskant, der Konzern verlegte sein Logistik-Zentrum in die Niederlande.

Der Patentkrieg internationaler IT-Konzerne vor deutschen Gerichten wirkt sich erstmals direkt auf den Standort Deutschland aus: Aufgrund einer Patentklage der Google-Tochter Motorola hat der Software-Konzern Microsoft seine europäische Logistik-Zentrale Anfang April 2012 vom nordrhein-westfälischen Düren in die Niederlande verlegt. 50 Arbeitsplätze gingen dadurch verloren.

Obwohl Auftraggeber Microsoft laut eigenem Beteuern sehr zufrieden mit der Arbeit von Arvato war, hat ein niederländischer Dienstleister die Aufgabe übernommen – zu unsicher war Microsoft die Urteilsfindung deutscher Patentrichter.

Konkret fürchtete Microsoft das Urteil des Mannheimer Landgerichtes am 17. April 2012 in einem Streit um den Videostandard H264. Motorola hatte im Juli 2011 Microsoft auf die Zahlung von Lizenzgebühren verklagt: Die Google-Tochter verlangte von Microsoft Lizenzgebühren in Höhe von **2,25 Prozent** des Gerätepreises für jedes Gerät, dessen Software H264-Videos abspielen kann.

Da der Standard weltweit vor allem für Webvideos verwendet wird und Motorola lediglich 50 der über 2300 Patente auf H264 besitzt, lehnte Microsoft Motorolas Forderung als missbräuchlich ab: Würden alle Patentinhaber ähnlich hohe Gebühren fordern, dann müsste ein Mobil-Gerät schnell **zehntausende Euro** kosten, argumentierte der Softwarekonzern.

Quelle: <https://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article106148767/Microsoft-flieht-vor-Patentkrieg-aus-Deutschland.html>



## Prinzipien der Lizenzierung von SEPs

1. **Nicht-diskriminierend:** Jedem Unternehmen, das einen Standard oder einen Teil davon anwendet, sollte es möglich sein, eine SEP-Lizenz zu erhalten, unabhängig von seiner Position in der Lieferkette.
2. **Proportionalität:** Bei der Kalkulation von Lizenzgebühren sollte der Wert von Eigenschaften des Produkts, die von dem betreffenden SEP nicht abgedeckt werden, nicht berücksichtigt werden.
3. **Transparenz:** Inhaber von SEPs sollten unter anderem offenlegen, welche Unternehmen innerhalb der Lieferkette Lizenzen erhalten haben, welche FRAND-Lizenzgebühren erhoben werden, wie diese berechnet werden sowie welche weiteren Lizenzbedingungen zur Anwendung kamen.
4. **Nachfolgende SEP-Inhaber:** Wenn ein SEP, das einer FRAND-Verpflichtung unterliegt, übertragen wird, dann müssen der ursprüngliche Überträger und alle folgenden Eigentümer des SEP an die FRAND-Verpflichtung gebunden bleiben.
5. **Kein “patent tying”:** Von einem Lizenznehmer darf nicht verlangt werden, Lizenzen für das gesamte Patentportfolio des SEP-Eigners zu erwerben, sondern nur für diejenigen SEPs, die für die Anwendung des Standards durch den Lizenznehmer erforderlich sind.
6. **Unterlassungsansprüche:** Lizenznehmer, die bereit sind, eine Lizenz zu erwerben, sollten nicht dem Risiko eines Unterlassungsanspruchs ausgesetzt sein.  
Die Entscheidung über die Angemessenheit eines Unterlassungsanspruchs sollte unter Berücksichtigung folgender Faktoren getroffen werden: Marktposition des Patentinhabers sowie Proportionalität und öffentliches Interesse einschließlich der Interessen der Verbraucher.

# A brief introduction to the Fair Standards Alliance

Founded in October 2015, the Alliance is seeking fair, balanced, and proportionate practices in the licensing of standards-essential patents to maintain a healthy innovation ecosystem





DAIMLER



FAIRPHONE

Google



ip|access

JUNIPER  
NETWORKS

Lenovo



SAGEMCOM



Telit

Tesla



# Innovation is the life-blood of our members

Collectively,  
our  
members:



Contribute close to  
€2trillion in turnover to  
the global economy



Invest more than  
€100Billion in R&D



Employ just over 1  
million people in  
Europe alone



Hold more than  
301,000 patents

We have a broad and diverse  
membership across the spectrum of the  
value chain.

# Fair Standards Alliance

## FRAND Fairness

### Principles

1. FRAND should mean Fair and Reasonable and Non-Discriminatory to All
2. Injunctions Should Be Available Only in Very Limited Circumstances
3. Enhanced transparency regarding FRAND-encumbered SEP licensing
4. A FRAND obligation and encumbrance should extend to a transferee if the SEP is sold
5. No Patent Tying - Only Relevant Patents should be Required to be Licensed
6. Fair and Reasonable Royalties
  - Fair and reasonable royalties for a SEP must not tax features of a product that are unrelated to the patented invention
  - Fair and reasonable royalties for a SEP must take into account the actual and potential aggregate royalty demands for other SEP's

**VOLKSWAGEN**

AKTIENGESELLSCHAFT



**Ihre Fragen bitte!**