

**Standardessentielle Patente:
Wie die IoT und Smart Meter Welt
diese Herausforderung meistern kann**



Für die digitale Kommunikation nutzen Smart Meter, Gateways und Steuereinrichtungen Kommunikationsstandards (wie z.B. WLAN, 5G, etc.) zur Systemintegration. Diese Kommunikationsstandards basieren auf vielfach patentgeschützter Technik. Für Mobilfunkstandards wie LTE hat sich dadurch ein milliardenschwerer Lizenzmarkt für Patentinhaber entwickelt: Große Patentinhaber bzw. Patentverwerter haben das Smart Grid bereits als Einnahmequelle entdeckt und angefangen, sowohl bei Geräteherstellern als auch bei Infrastrukturbetreibern Lizenzzahlungen zu verlangen.

Der Smart-Meter-Hersteller, der Funkmodullieferant (sowie Sublieferanten), der Smart-Meter-Händler sowie der gewerbliche Nutzer (z.B. ein Stadtwerk) sind potenziell für eine Patentverletzung jeweils selbst haftbar. Erfahrungsgemäß sind primär die Endgerätehersteller und -nutzer im Fokus der Patentinhaber, weil sich hier bei anteiliger Berücksichtigung des Endverkaufspreises eine höhere Lizenzgebühr verlangen lässt. Im weiteren Verlauf kann allerdings davon ausgegangen werden, dass sich die Patentinhaber auch an weitere Marktteilnehmer wenden. Der Unterlassungsanspruch eines Patentinhabers kann erhebliche wirtschaftliche Schäden verursachen.

Standardessentielle Patente

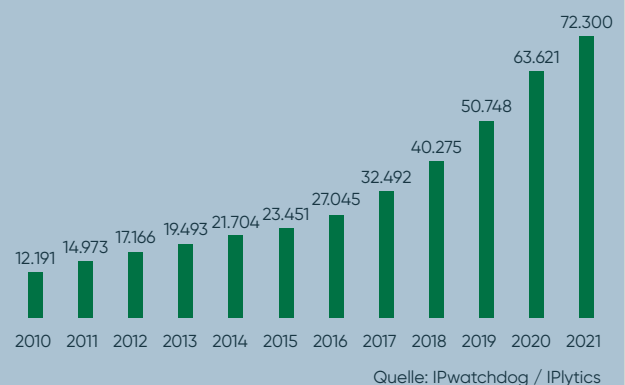
Patentinhaber reichen gezielt während und auch nach Abschluss der Standardisierung ihre Patentanmeldung mit dem Ziel ein, möglichst viel patentierte Technologie als Teil eines Standards aufzunehmen und damit die Nutzung des Standards zwingend davon abhängig zu machen, dass die patentierte technische Lösung genutzt wird. Das Patent wird damit „standardessentiell“ (auch „SEP“ für „Standard Essential Patent“ genannt), d.h. der Standard kann nicht angewendet werden, ohne das Patent zu nutzen. In der letzten Dekade stieg die Zahl deklarerter SEPs exponentiell von 12.191 auf 72.300. Darunter sind viele Patente mit Wirkung in Deutschland: Betreffend den 4G-Standard hatten 2022 rund 57% der SEP-deklarierten Patentfamilien Wirkung in Deutschland; auch im Bereich 5G waren es mehr als 50% der Patentfamilien.

Anspruch auf FRAND-Lizenz

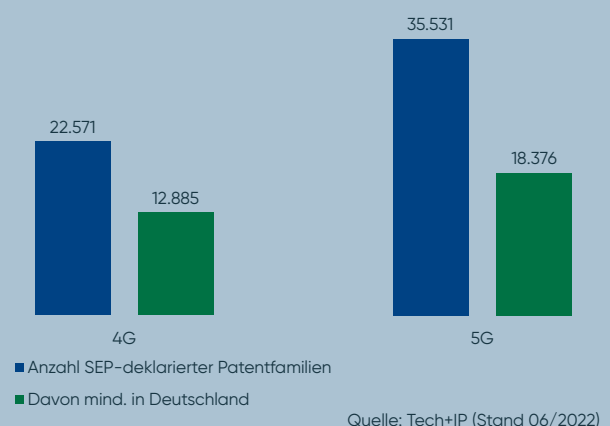
Patentinhaber können einen Unterlassungsanspruch gegen die Nutzer ihrer patentierten Technologie geltend machen. Ein Patentinhaber kann hierbei grundsätzlich frei wählen, gegen welche (und wie viele) Teilnehmer einer gewerblichen Lieferkette er wegen Patentverletzung vorgeht.

Dieses Monopol und die Exklusivität für Patentinhaber sind in den Fällen gerechtfertigt, in denen keine Standardisierung der patentierten Technologie und auch kein Konflikt mit dem Kartell- und Wettbewerbsrecht

Zunahme deklarerter SEPs



Anzahl SEPs ausgewählter Standards



vorliegt. Mit Blick auf gleichen Zugang zu Märkten standardisierter Technologie gewährt die Rechtsprechung aber bei SEPs grundsätzlich zur Verteidigung gegen einen Unterlassungsanspruch des Patentinhabers einen Anspruch auf eine sogenannte Zwangslizenz zu besonderen Bedingungen, welche als FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory) -Bedingungen bezeichnet werden.

Ob und welche Lizenzbedingungen (insbesondere welcher Preis) dem FRAND-Maßstab entsprechen, ist einzelfallabhängig. Obwohl die Rechtsprechung hierzu Grundzüge und Verhaltensregeln für beide Parteien entwickelt hat, entscheidet sich dies regelmäßig im Wege des gerichtlichen und außergerichtlichen Streits zwischen dem Patentinhaber und dem Implementer.

Wie können sich IoT und Smart Meter Unternehmen wehren?

Ob die von den SEP-Inhabern verlangten Lizenzgebühren dem geschuldeten FRAND-Niveau entsprechen, wird selten von Gerichten und meist im Wege der Verhandlung ermittelt. Der Implementer steht dann vor der Entscheidung, das – möglicherweise überhöhte – Angebot des Patentinhabers anzunehmen oder niedrigere Lizenzsätze zu verhandeln, notfalls auch mit gerichtlicher Auseinandersetzung.

Verlangt ein Patentinhaber Lizenzgebühren, bieten sich die folgenden Strategien an:

Ausgewählte Referenzen

IoT-Gerätehersteller

Verteidigung gegen mehrere Klagen eines großen SEP-Patentinhabers

IoT-Modulhersteller

Lizenzverhandlung und außergerichtliche Verteidigung gegen großen SEP-Patentinhaber

Smartphone-Hersteller

Lizenzverhandlung sowie gerichtliche Verteidigung gegen großen SEP-Patentinhaber

1. **Tauziehen:** Die Praxis, insbesondere ergangene Urteile, zeigen, dass die Verteidigung regelmäßig zu niedrigeren Lizenzsätzen führt.
2. **FRAND-Lizenz:** Häufig ist eine Lizenzzahlung letztlich unvermeidlich, sodass ein wirtschaftlicher Vertragsschluss auf FRAND-Niveau anzustreben ist“.
3. **Vorausdenken:** Ein einziger Lizenzvertrag kann die Position der gesamten Branche gefährden. Neben dem „Tauziehen“ gibt es alternative Ansätze und Lösungen, sowohl mit Blick auf die eigenen Kunden als auch Lieferantenbeziehungen.

Auch die Möglichkeit einer „**Einkaufsgemeinschaft**“ für FRAND-Lizenzen ist zu eruieren. Ziel einer Einkaufsgemeinschaft ist es, identische/hochgradig ähnliche Lizenzbedingungen für mehrere Lizenznehmer zu erhalten und gesammelt zu verhandeln – ähnlich wie die etablierten Zusammenschlüsse auf Patentinhaberseite. Zuletzt hat das Bundeskartellamt den Start der „Automotive Licensing Negotiation Group“, eine Kooperation der Unternehmen BMW, Mercedes-Benz, Thyssenkrupp und VW, um gemeinsam Bedingungen für den Erwerb von Lizenzen an SEPs für allgemeine Mobilfunktechnologien zu verhandeln, toleriert. Trotz dieses – bisher einzigartigen – Vorstoßes sind bei der Gestaltung einer Einkaufsgemeinschaft einige rechtliche Randbedingungen zu berücksichtigen.

Wenn Sie Fragen zu standardessentiellen Patenten haben, sprechen Sie uns gerne an.

Smartphone-Hersteller

Gerichtliche und außergerichtliche Verteidigung gegen ein SEP-Patentverwertungsunternehmen

Hersteller von Kommunikationsmodulen

Erarbeitung einer Strategie und eines Vertragswerks betreffend die Haftung für SEP-Verletzung in Lieferantenbeziehungen

WiFi-Gerätehersteller

Verteidigung gegen mehrere Klagen eines großen SEP-Patentinhabers

Standardessentielle Patente:
Wie die IoT und Smart Meter Welt
diese Herausforderung meistern kann

TaylorWessing

Ihre Ansprechpartner



Dr. Dietrich Kamlah
Partner
+49 89 21038-158
d.kamlah@taylorwessing.com



Dr. Thomas Pattloch, LL.M.Eur
Partner
+49 89 21038-222
t.pattloch@taylorwessing.com



Dr. Jan Phillip Rektorschek
Partner
+49 89 21038-463
j.rektorschek@taylorwessing.com



Dr. Christian Lederer
Partner
+49 89 21038-157
c.lederer@taylorwessing.com



Tobias Baus, LL.M., Dipl.-Ing.
Salary Partner
+49 89 21038-411
t.baus@taylorwessing.com



Die Zusammenarbeit mit Taylor Wessing war perfekt, ich schätze die Effizienz der Kanzlei in jeder Hinsicht sehr. Sie waren präzise, effizient und äußerst technisch.

Legal 500, Patentrecht, 2024

The lawyers are extraordinarily dedicated. They bend over backwards to give times and consideration and make themselves available.

**Chambers, Intellectual Property:
Patent Litigation, 2024**

Taylor Wessing boasts an extremely strong and collaborative team which has earned an excellent reputation across Europe.

IAM Patent 1000, 2024

Das Team berät uns interdisziplinär auf exzellentem Niveau. In dieser Zusammenarbeit funktioniert auch die Zusammenarbeit über mehrere Standorte hinweg reibungslos.

Legal 500, Energiesektor, 2024

Die Kollegen von Taylor Wessing verfügen über sehr fundierte Branchenkenntnis und verstehen es dadurch, in kürzester Zeit maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. Die Zusammenarbeit mit den In-house-Kollegen läuft reibungslos und ist stets sehr professionell.

Legal 500, Energiesektor, 2022

Energiesektor ★★★★★
Patentrecht ★★★★★

JUVE 2023/2024



1.200+ Anwältinnen und Anwälte

300+ Partnerinnen und Partner

28 Büros

17 Jurisdiktionen

Austria	Klagenfurt Vienna
Belgium	Brussels
China	Beijing Hong Kong Shanghai
Czech Republic	Brno Prague
France	Paris
Germany	Berlin Düsseldorf Frankfurt Hamburg Munich
Hungary	Budapest
Netherlands	Amsterdam Eindhoven
Poland	Warsaw
Republic of Ireland	Dublin
Slovakia	Bratislava
South Korea	Seoul*
UAE	Dubai
Ukraine	Kyiv
United Kingdom	Cambridge Liverpool London London TechFocus
USA	New York Silicon Valley

* In association with DR & AJU LLC

© Taylor Wessing 2024

Diese Publikation stellt keine Rechtsberatung dar. Die unter der Bezeichnung Taylor Wessing tätigen Einheiten handeln unter einem gemeinsamen Markennamen, sind jedoch rechtlich unabhängig voneinander; sie sind Mitglieder des Taylor Wessing Vereins bzw. mit einem solchen Mitglied verbunden. Der Taylor Wessing Verein selbst erbringt keine rechtlichen Dienstleistungen. Weiterführende Informationen sind in unserem Impressum unter taylorwessing.com/de/legal/regulatory-information zu finden

taylorwessing.com

TaylorWessing