



Doris Brakhahn

Manipulation eines Standardisierungsverfahrens durch Patenthinterhalt und Lockvogeltaktik

Eine Untersuchung gegenwärtiger nationaler und europäischer Lösungsansätze mit Bezügen zum US-amerikanischen Recht sowie Überlegungen zu einem patentrechtlichen Lösungsansatz

Einleitung

A. Ausgangspunkt der Untersuchung

„Evolution is the result of two seemingly contradictory processes: the creation of variety and its successive reduction through selection. Effective long-term adaptation requires that these two processes be kept in balance“¹.

Über viele Jahre hinweg führte die Standardisierung in der rechtlichen Diskussion ein Schattendasein². Diese Einstellung änderte sich in den letzten Jahren. Mittlerweile zählen Probleme im Zusammenhang mit Standards zu den zentralen Themen, insbesondere in der aktuellen kartellrechtlichen Diskussion³. Ein Problem, das die juristische Fachwelt dabei besonders beschäftigt, ist der rechtliche Umgang mit immaterialgüterrechtlich geschützten Informationen, die Inhalt eines Standards sind.

In diesem Kontext stellt sich die Frage nach der rechtlichen Behandlung eines sogenannten Patenthinterhalts (*patent ambush*): In einem ersten Schritt beteiligt sich der Inhaber eines Patents an der Erarbeitung eines Standards in einer Standardisierungsorganisation. Er unterlässt es während des Verfahrens bewusst, sein Patent oder seine Patentanmeldung offenzulegen. Das Verschweigen des Patentinhabers ist ursächlich dafür, dass sein Patent in den Standard aufgenommen wird und die Teilnehmer des Standardisierungsverfahrens alternative Technologien außer Acht lassen. Mit der Aufnahme in den Standard wird das Patent bei einem Patenthinterhalt unerlässlich für die Anwendbarkeit des Standards. Mit dem Standard setzt sich auch das in ihn aufgenommene Patent auf dem Markt durch. Ist das Patent auf dem Markt erfolgreich, strengt der Patentinhaber, wie von Anfang an geplant, in einem zweiten Schritt Patentverletzungsverfahren gegen die Nutzer des Standards an, die nicht bereit sind, hohe Lizenzgebühren zu entrichten. Alternativ verweigert der Patentinhaber die Vergabe von nunmehr für die Nutzung des Standards essentiellen Lizenzen an seinem Patent.

1 *Carlsson/Stankiewicz*, Journal of Evolutionary Economics, S. 93.

2 Vgl. dazu etwa *Zahn*, GRUR 1980, 157; *Walther/Baumgartner*, WuW 2008, 158.

3 *Wolfram*, 9 GCR, 36 (2006): [„Beyond the world of antitrust and intellectual property law, standard setting seems remote and arcane. Within it, though, it’s one of the hottest things going...“].

Eine andere Taktik des Patentinhabers im Rahmen des Standardisierungsverfahrens beschreibt eine Verhaltensweise, die in dieser Arbeit als „Lockvogeltaktik“ bezeichnet werden soll. Der Patentinhaber „lockt“ die an der Standardisierung beteiligten Unternehmen mit einem attraktiven Lizenzversprechen, das in der Regel eine Lizenzierung zu fairen, angemessenen und nicht diskriminierenden Bedingungen (sogenannten (F)RAND-Bedingungen⁴) zum Gegenstand hat, wohl wissend, dass er sich später nicht an sein Versprechen halten wird. Daraufhin wird das Patent in den Standard aufgenommen und die Nutzung des Patents für die Anwendung des Standards unerlässlich. Wenn sich der Standard auf dem Markt durchgesetzt hat, erhöht der Patentinhaber seine Lizenzgebühren oder verweigert Lizenzen und bricht damit seine während des Verfahrens abgegebene Zusage. Nutzer, die sich nicht an die neuen Vorgaben des Patentinhabers halten, werden verklagt.

Eine Klärung der Frage, wie diese Verhaltensweisen rechtlich zu behandeln sind, ist aus mehreren Gründen von Bedeutung. An dieser Stelle sollen nur einige aufgezählt werden⁵.

Wettbewerber sind im Wettlauf um die Einbeziehung ihrer Patente in den Standard unter Umständen nur deshalb unterlegen, weil sie – im Gegensatz zum Patentinhaber bei Patenthinterhalt bzw. Lockvogeltaktik – rechtlich einwandfrei und ohne verborgene Absichten gehandelt haben⁶.

Der Inhaber eines Patents kann den Umfang der Nutzung seines Rechts durch Dritte aufgrund eines ihm gesetzlich gewährleisteten Ausschließungsrechts bestimmen. Ist die Nutzung eines Patents essentiell für die Anwendung eines Standards, kann der Patentinhaber durch die Kontrolle der Nutzung seines Patents gleichzeitig auch die Nutzung des Standards überwachen. Er hat die Möglichkeit, ein Hindernis zum Standardzugang zu schaffen, sei es durch das Verbot der Nutzung oder der Erhebung von Lizenzgebühren, die es faktisch nicht möglich machen, den Standard anzuwenden.

Außerdem greifen zumeist Netzwerkeffekte ein, die ein mikroökonomisches Modell zur Erklärung von Markteigenheiten sind⁷. Als „Netzwerkeffekt“ bezeichnet man einen Effekt, bei dem mit wachsender Anwenderzahl die Nutzen- bzw. Ertragsvorteile für ein Individuum gesteigert werden⁸. Netzwerkeffekte treten

4 „(F)RAND“ ist die Abkürzung für (fair) reasonable and non discriminatory, was mit „(fair) vernünftig und nicht diskriminierend“ übersetzt werden kann.

5 Ausführlich dazu vgl. Kapitel 4.

6 Kilian/Heussen/Klees, Computerrecht, Teil 6 Kartellrecht, Rdn. 90.

7 Mackenrodt, IIC 2005, S. 113, 122.

8 Krugman/Wells, Volkswirtschaftslehre, S. 694; Wiedemer, Standardisierung, S. 6.

auch bei Standards auf. Die Verbreitung eines Standards und damit die Einbindung in weitere Produkte hat aber auch eine Bindungswirkung der Anwender des Standards zur Folge, die sogenannte Pfadabhängigkeit (*path dependance*)⁹. Nach Patenthinterhalt oder Lockvogeltaktik sind die Nutzer des Standards nicht nur an den Standard, sondern auch an das Patent gebunden oder sogar eingeschlossen (*lock-in Effekt*)¹⁰. Sie sind dann der Lizenzierungspraxis des Patentinhabers ausgesetzt, wenn sie nicht gegen patentrechtliche Vorschriften verstoßen wollen. Die hohen Lizenzgebühren werden in diesem Fall von den Anwendern des Standards auf die Endverbraucher übertragen, bei denen Patenthinterhalt bzw. Lockvogeltaktik höhere Preise hervorrufen¹¹.

Wenn ein Patentinhaber den Zugang zum Standard kontrollieren kann, löst dies Verunsicherung im Hinblick auf die Verfügbarkeit eines Standards aus¹². Dies ist problematisch, weil Standardisierung mittlerweile als unerlässlich für das Funktionieren einer modernen, technologiebasierten Volkswirtschaft erachtet wird¹³. Der volkswirtschaftliche Nutzen durch Effizienzvorteile, die durch Standardisierung entstehen, wurde allein für Deutschland 2007/2008 auf ca. 16 Mrd. Euro pro Jahr geschätzt¹⁴. Inzwischen wird die überwiegende Anzahl von Produkten auf dem Markt standardkonform entwickelt¹⁵. Standardisiert wird dabei nicht erst, wenn die technische Lösung bereits auf dem Markt ist und die Standardisierung nur noch für die Verbreitung des Werkes herangezogen wird. Standardisiert wird parallel zum technischen Fortschritt¹⁶.

Bedenkt man, dass es Standards gibt, die mehr als 7700 wesentliche Patente¹⁷ enthalten, und auch die Anzahl der Patente an standardisierten Gegenständen

9 Zum Phänomen der Pfadabhängigkeit ausführlich *Weitzel*, Economics of standards, S. 19 ff.

10 Zum „*lock-in Effekt*“ ausführlich *Weitzel*, Economics of standards, S. 19 ff.

11 Kilian/Heussen/*Klees*, Computerrecht, Teil 6 Kartellrecht, Rdn. 90.

12 Kilian/Heussen/*Klees*, Computerrecht, Teil 6 Kartellrecht, Rdn. 90.

13 *Geradin*, 29 World Competition, 511 (2006).

14 *Deutscher Bundestag (Hrsg.)*, Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Technologie vom 4.7.2007 (9. Ausschuss), BT Drucksache 16/5927, S. 2, abrufbar unter: <http://dip.bundestag.de/btd/16/059/1605927.pdf>, Website zuletzt besucht am 15.6.2013.

15 *WIPO (Hrsg.)*, Standards and Patents, SCP/13/2, Thirteenth Session, S. 2, Document prepared by the Secretary 2/18/2009, abrufbar unter http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_13/_Toc221507012, Website zuletzt besucht am 15.6.2013.

16 *Hartlieb/Kiehl/Müller*, Normung und Standardisierung, S. 30.

17 So der UMTS Standard von ETSI, vgl. unter ETSI IPR Datenbank, abrufbar unter <http://webapp.etsi.org/IPR/home.asp>, Website zuletzt besucht am 15.6.2013.

in den letzten zwanzig Jahren gewaltig gestiegen ist¹⁸, so sind die Folgen der dargestellten Probleme für die Funktionsfähigkeit der Standardisierung nicht zu unterschätzen. Es gibt Branchen, in denen die Lösung für technische Probleme so komplex ist, dass Standardsetzung ohne die Einarbeitung von Patenten kaum möglich ist¹⁹. Würden Patenthinterhalt bzw. Lockvogeltaktik toleriert werden, hätte dies abschreckende Wirkung auf die Teilnehmer des Standardisierungsverfahrens und die positiven Effekte der Standardisierung könnten letztlich zum Schaden der Verbraucher nicht eintreten²⁰.

Patentschutz²¹, Standardisierung und Wettbewerb dienen der Innovationsförderung. Die Bereiche ergänzen sich im Idealfall. Nur wenn eine Balance zwischen ihnen gewahrt ist, wird der technische Fortschritt vorangetrieben. Nach Patenthinterhalt oder Lockvogeltaktik ist das Gleichgewicht jedoch empfindlich zugunsten des Patentinhabers verschoben, da er Standardisierung und Wettbewerb unter Einsatz seines Rechts behindern und sein Recht als Innovationshindernis einsetzen kann.

Wichtig ist eine überzeugende rechtliche Lösung schließlich auch deshalb, weil es sich längst nicht mehr um rein theoretische Probleme handelt. Erste Fälle wurden bereits in den USA und in Europa entschieden²².

Vor diesem Hintergrund werden verschiedene Lösungsansätze verfolgt, um einen gerechten Ausgleich zwischen den Interessen der Inhaber und Anwender der Patente herzustellen, die dringend auf die Nutzung der Rechte angewiesen sind.

Die derzeitigen Lösungen konzentrieren sich dabei auf den Erlass interner Vorschriften von Standardisierungsorganisationen im Umgang mit Patenten, den sogenannten IPR Policies²³, auf kartellrechtliche Missbrauchsverfahren und Einwendungen im Patentverletzungsverfahren.

Allen Ansätzen ist gemeinsam, dass sie relativ neu sind und noch kaum juristisch hinterfragt wurden. Im Kern geht es um das Problem, wie ein Standard

18 *Léveque/Ménière*, Licensing commitments in standard setting organisations, S. 2, Working Paper 11/2007, abrufbar unter <http://cerna.ensmp.fr/documents/FL-YM-WPDecember07.pdf>, Website zuletzt besucht am 16.11.2012.

19 *Schmidt*, Licensing Complementary Patents and Vertical Integration, S. 1, Working Paper 11/2006, abrufbar unter <http://ssrn.com/abstract=944169>, Website zuletzt besucht am 15.6.2013.

20 *Wolfram*, 9 GCR, 36 (2006).

21 *Beier*, GRURInt. 1979, 227, 234, hält Patentschutz für die kostengünstigste Möglichkeit staatlicher Innovationsunterstützung.

22 Vgl. dazu ausführlich Kapitel 1.

23 „IPR Policies“ ist die Abkürzung für Intellectual Property Rights Policies.

trotz Patenthinterhalt oder Lockvogeltaktik für die Anwender nutzbar gemacht werden und mit dem Konzept eines innovationsfördernden Patentschutzes in Einklang gebracht werden kann. Jeder potenzielle Anwender des Standards benötigt einen Zugang zu ihm (d.h. eine Nutzungserlaubnis²⁴). Es muss demnach ein Ausgleich zwischen den Interessen des Patentinhabers einerseits und den berechtigten Forderungen der Anwender des Standards, der Standardisierungsorganisation, des Wettbewerbs und der Verbraucher andererseits hergestellt werden.

Standardisierung findet heutzutage in immer stärkerem Maße im internationalen Rahmen statt. Wie die Beispiele *UMTS*²⁵ und *GSM*²⁶ *Standard* zeigen, werden Standards nicht nur für den nationalen Markt oder einen bestimmten Wirtschaftsraum, sondern längst auch für den globalen Markt erstellt²⁷. Neben dem europäischen Markt interessiert dabei vor allem der US-amerikanische, da beide von großer Bedeutung für den internationalen Handel sind. Fälle, die mit den hier untersuchten Verhaltensweisen im Zusammenhang stehen, wurden bereits von US-amerikanischen Gerichten entschieden. Es wird im Rahmen der Untersuchung daher auch immer der US-amerikanische Lösungsansatz im Überblick dargestellt.

B. Ziel der Untersuchung

Ziel dieser Arbeit ist es, die Unzulänglichkeiten der derzeitigen rechtlichen Möglichkeiten im Hinblick auf die Verhaltensweisen aufzuzeigen und einen patentrechtlichen Lösungsausblick zu entwickeln.

24 Ein „Zugang“ wird dabei nicht als tatsächliche Erreichbarkeit verstanden. Die Erfindung ist als Teil des Standards in den Normblättern veröffentlicht, die nach der Verabschiedung des Standards erhältlich sind. Vielmehr beschreibt „Zugang“ das Recht zur Anwendung, was nur bei einer Gestattung der Nutzung durch den Patentinhaber gegeben ist; *Maassen*, Immaterialgüterrechte, S. 242.

25 „*UMTS*“ steht für Universal Mobile Telecommunications System und ist ein Mobilfunkstandard.

26 „*GSM*“ steht für Global System for Mobile Communications, ein Standard für voll-digitale Mobilfunknetze.

27 Lange/Klippel/Ohly/*Fuchs*, Entwicklung und Praktizierung von Industriestandards im Spannungsfeld von Immaterialgüter- und Kartellrecht, Geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht, S. 147, 148.

C. Gang der Untersuchung

Die Arbeit ist in sieben Kapitel untergliedert.

Im ersten Kapitel wird der Gegenstand der Arbeit näher erläutert. Es werden Patenthinterhalt und Lockvogeltaktik anhand aktueller Entscheidungen erklärt und deren Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufgezeigt.

Im zweiten Kapitel wird den für das Verständnis der Arbeit erforderlichen Grundlagen der Standardisierung nachgegangen. Zunächst wird der Begriff des Standards in Abgrenzung zum Begriff der Norm definiert und Erscheinungsformen eines Standards geklärt. Im Anschluss daran wird das Verfahren der Standardisierung betrachtet und ein Überblick über Grundzüge des Verfahrens der Standardisierung gegeben. Es folgt eine Untersuchung der Ursachen für die Durchsetzung des Standards auf dem Markt. Das Kapitel endet mit einer Darstellung der ökonomischen Grundlagen, dem Nutzen und den Risiken der Standardisierung.

Das dritte Kapitel widmet sich den Grundlagen des Patentschutzes. Neben einer allgemeinen Einführung in die Ausgestaltung, den Umfang und die Berechtigung des Patentschutzes soll vor allem geklärt werden, welche patentrechtlichen Institute Patenthinterhalt und Lockvogeltaktik begünstigen. Zunächst wird auf die Legitimation des Patentschutzes eingegangen und dann in Grundzügen seine historische Entwicklung dargestellt. Es folgen Erläuterungen zur Ausgestaltung des Patentschutzes auf nationaler und europäischer sowie ein Vergleich zur US-amerikanischen Ebene. Neben den Erteilungsvoraussetzungen werden auch die Wirkungen untersucht. Danach werden die ökonomischen Hintergründe des Patentschutzes untersucht. Schließlich wird in diesem Kapitel auf das Verhältnis der Standardisierung zum Patentschutz eingegangen, um ein etwaiges Rangverhältnis angemessen berücksichtigen zu können.

Im vierten Kapitel werden die Anreize für Patenthinterhalt und Lockvogeltaktik ausführlich aufgezeigt und die Bedeutung einer Lösung dargestellt.

Das fünfte Kapitel befasst sich mit Lösungsansätzen bei Patenthinterhalt und Lockvogeltaktik im geltenden nationalen, europäischen und US-amerikanischen Recht. Nach Einführung in die organisationsinternen Regeln und Darstellung ihres Inhalts werden sie auf ihre Durchsetzbarkeit untersucht und anschließend gewürdigt. Es folgt eine Untersuchung des kartellrechtlichen Lösungsansatzes. Nach Klärung der Eingriffsbefugnisse des Kartellrechts in den Patentschutz aus ökonomischer und kompetenzrechtlicher Sicht werden die Lösungsmechanismen des Kartellrechts bei Patenthinterhalt und Lockvogeltaktik aufgezeigt und gewürdigt. Dabei wird auch ein Überblick über den US-amerikanischen Lösungsansatz gegeben, um etwaige Parallelen aufzuzeigen. Im Anschluss daran werden

Möglichkeiten des Patentrechts, Durchsetzungsansprüche des Patentinhabers zu begrenzen, dargestellt und bewertet. Das Kapitel schließt mit einer zusammenfassenden Würdigung der Ergebnisse.

Im sechsten Kapitel wird ein eigener Lösungsausblick entwickelt, der die Änderung des geltenden Patentgesetzes durch Ergänzung der geltenden Regelungen zum Schadensersatz- und Unterlassungsanspruch des Patentinhabers um eine neue Vorschrift vorsieht. Es werden Überlegungen zur Ausgestaltung der Vorschrift angestellt.

Die Arbeit endet im siebten Kapitel mit einer zusammenfassenden Darstellung der Ergebnisse in Thesenform.