COHAUSZ & FLORACK

CFCompact

Standardessentielle Patente: Herausforderungen in der Industrie 4.0

© COHAUSZ & FLORACK 2019

Vorwort

Was Industrie 4.0 für die Wirtschaft ist, das sind standardessentielle Patente (SEPs) für den IP-Bereich: ein Schlüsselthema der Moderne. Bei SEPs handelt es sich um Schutzrechte, die essentielle Technologien betreffen, ohne die andere Unternehmen keinen Zugang zum Markt hätten. Gerade in Zeiten von Industrie 4.0 werden sie immer wichtiger. Denn ein Großteil der Informations- und Kommunikationstechnik (IKT), die in fortschrittlichen Technologien eingesetzt wird, ist inzwischen standardisiert. Man denke etwa an Standards für Energieeffizienz, für Qualitätskontrolle oder für die funktionale Sicherheit von industriellen Prozessen.

Im Folgenden informieren wir Sie über die Risiken bei der Nutzung von SEPs in diesem spannenden Technologie-Zeitalter und einem sich permanent verändernden Markt.

Ihr Team von COHAUSZ & FLORACK

SEPs und Industrie 4.0: Wo ist das Problem?

In einem industriellen Umfeld, in dem sich Produktion und moderne IKT immer stärker vernetzen und Standards selbstverständlich werden, werden herstellergebundene Technologien seltener. Es entstehen zudem gemischte Umgebungen, in denen sowohl bekannte proprietäre als auch nicht proprietäre Technologien genutzt werden. Für Unternehmen, die an der Standardisierung der betreffenden IKTs teilnehmen, ist dies oft mit viel Forschungs- und Entwicklungsaufwand verbunden. Dieser Aufwand wird durch Schutzrechte abgesichert – in den meisten Fällen durch SEPs.

Die Folge für Produzenten, Anlagenbetreiber und andere Marktteilnehmer: Das Risiko für Schutzrechtsverletzungen steigt.

Lizenzierungen in der Industrie 4.0

Einheitliche Lizenzprogramme für Industrie-4.0-Standards? Existieren bislang nicht. Für viele produzierende Unternehmen kann das zum Problem werden, da sie nicht davon ausgehen können, dass ihre Lieferanten oder andere Dienstleister alle notwendigen Lizenzen für die relevanten SEPs besitzen. Hier zeigt sich ein großer Unterschied zu früher, als IKTs noch stärker herstellergebunden waren und Lizenzierungen damit relativ leicht sichergestellt werden konnten.

Unterlassungsansprüche – ein Fallbeispiel

Patentierte Standards spielen in vielen Produktionsprozessen eine wichtige Rolle. In einem Markt, der zunehmend komplex wird, können produzierende Unternehmen dabei leicht mit Unterlassungsansprüchen konfrontiert werden. Wohin das führen kann, zeigt folgendes Beispiel:

Eine Walze ist mit einem Sensor ausgestattet, der deren Umdrehungen zählt und diese Zahl über einen Kommunikationsstandard an eine Steuerungseinheit übermittelt. Laut Leasingvertrag, den der Betreiber der Walze abgeschlossen hat, ist die Anzahl der Umdrehungen Grundlage für die Leasinggebühr. Bei fehlender Messung darf die Walze nicht weiter betrieben werden. Erwirkt also nun ein Patentinhaber, dass die Nutzung des Kommunikationsstandards unterlassen wird, steht das Walzgerüst aufgrund des Leasingvertrags still – und damit womöglich auch ein wichtiger Teil der Produktion.

Kartellrechtliche Regelungen in der Industrie 4.0

Inhaber von SEPs sind dazu verpflichtet, diese zu fairen, vernünftigen und diskriminierungsfreien Gebühren, sogenannten FRAND-Bedingungen (Fair Reasonable And Non-Discriminatory), zu lizensieren. Sofern die Nutzung eines bestimmten SEPs Marktzutrittsvoraussetzung ist und ein Nutzer seinerseits eine Lizenznahme zu FRAND-Bedingungen angeboten hat, hat der Patentinhaber keinen Unterlassungsanspruch. Diese kartellrechtliche Sonderregelung könnte produzierenden Unternehmen also zugutekommen.

Aber: Ob die Nutzung des betreffenden SEPs tatsächlich die einzige Voraussetzung für den Marktzutritt ist, ist gerade im Industrie-4.0-Umfeld fraglich, da Alternativen zu bestimmten Standards hier möglicherweise vorhanden sind. Der Unterlassungsanspruch eines Patentinhabers könnte also unter Umständen doch gültig sein. Für den Nutzer des jeweiligen SEPs bedeutet das unter Umständen, dass seine Produktion beeinträchtigt ist oder er zumindest Umrüstungen vornehmen muss. Beides ist oft mit hohen Kosten verbunden.

Wie sichern sich SEP-Nutzer gegen Risiken ab?

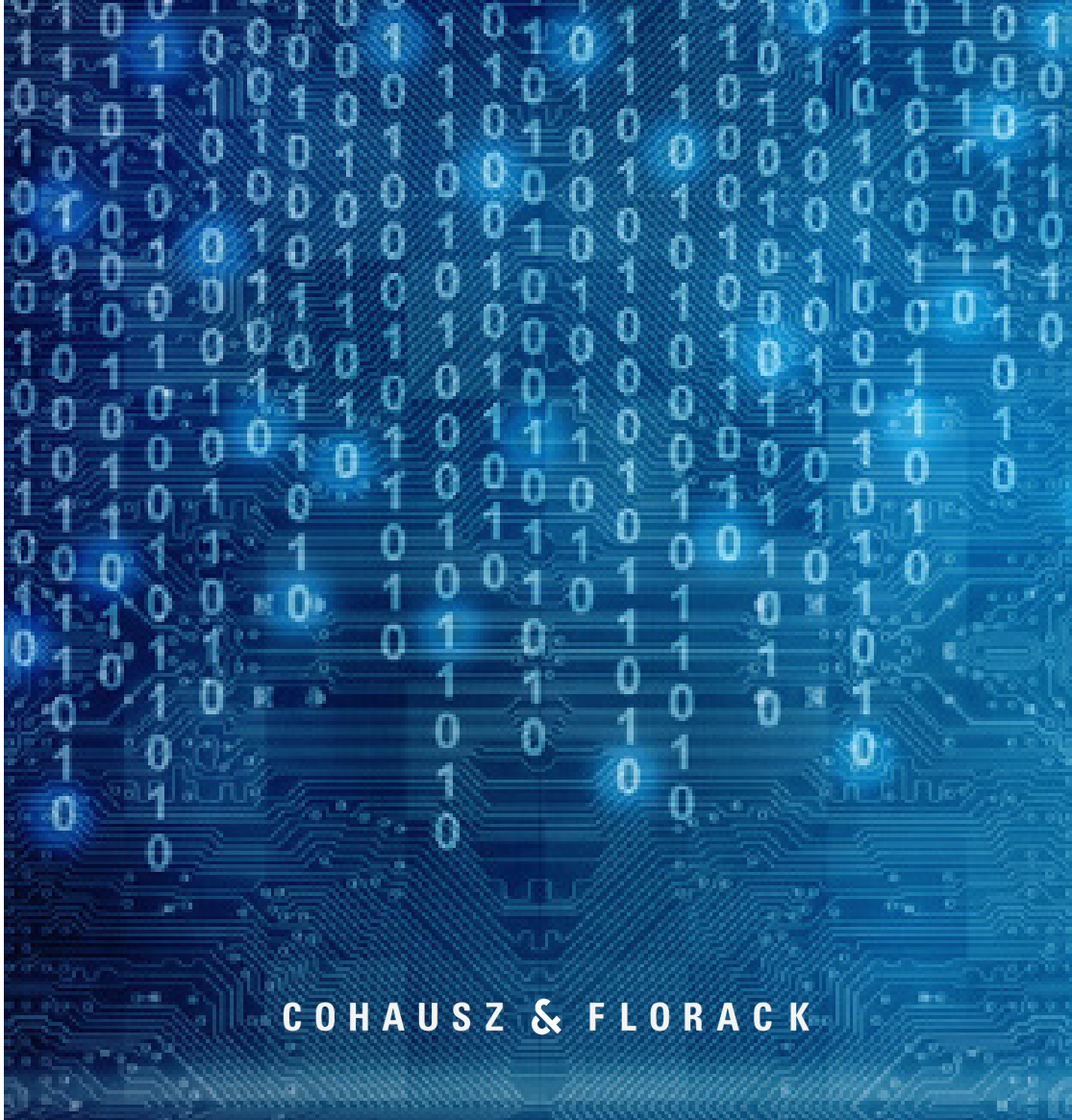
Um das Risiko von Schutzrechtsverletzungen zu minimieren, bot sich bisher für produzierende Unternehmen oft eine Regressregelung gegenüber ihren Lieferanten an – als Alternative zu aufwendigen Prüfungen. Im Industrie-4.0-Zeitalter hingegen sind solche Prüfungen, insbesondere in Form von Freedom-to-Operate-Recherchen, mit vergleichsweise wenig Aufwand verbunden: Denn hier sind relevante Standards weitgehend bekannt und Unternehmen können sich so relativ leicht über Lieferanten, Standardisierungsorganisationen oder Industrieverbände einen Überblick über die nötigen Lizenzmodelle verschaffen. Dies ist eine gute Basis, um die richtigen Lizenzen zu erwerben oder Lieferanten zur Lizenznahme zu veranlassen – und so sicherzustellen, dass der eigene Betrieb produktionsfähig bleibt.

Herausgeber
COHAUSZ & FLORACK Patent- und Rechtsanwälte
Partnerschaftsgesellschaft mbB
Bleichstraße 14
D-40211 Düsseldorf
Telefon: +49 (0)211-90 490-0
Telefax: +49 (0)211-90 490-49
E-Mail: mail@cohausz-florack.de
www.cohausz-florack.de

Redaktion und Texte: Gottfried Schüll un Dr. Elena Winter
Stand: April 2019

Bildnachweis
Seite 5: Dmitriy Danilenko - Fotolia.de
Seite 6: Brad Pict - Fotolia.de
Seite 11: Style-o-Mat - Fotolia.de
alle weiteren: COHAUSZ & FLORACK

Diese Broschüre einschließlich aller Inhalte ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten und liegen bei COHAUSZ & FLORACK oder bei Dritten (s. Quellenangaben). Nachdruck oder Reproduktion (auch auszugsweise) in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie oder anderes Verfahren) sowie die Einspeicherung, Verarbeitung, Vervielfältigung und Verbreitung mit Hilfe elektronischer Systeme jeglicher Art, gesamt oder auszugsweise, ist ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Rechteinhaber untersagt. Alle Übersetzungsrechte vorbehalten. Die Broschüre inklusive aller Inhalte wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch können Druckfehler und Falschinformationen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird deshalb keine Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte dieser Broschüre übernommen; ebenso nicht für Druckfehler. Es kann keine juristische Verantwortung sowie Haftung in irgendeiner Form für fehlerhafte Angaben und daraus entstandenen Folgen übernommen werden. Der Leser muss Informationen stets selbst überprüfen, bevor er diese nutzt. Für die Inhalte von den in dieser Broschüre abgedruckten Materialien Dritter sind ausschließlich diese verantwortlich.


COHAUSZ & FLORACK