Questel

Standardessentielle Patente (SEPs) zwischen Anspruch und Wirklichkeit

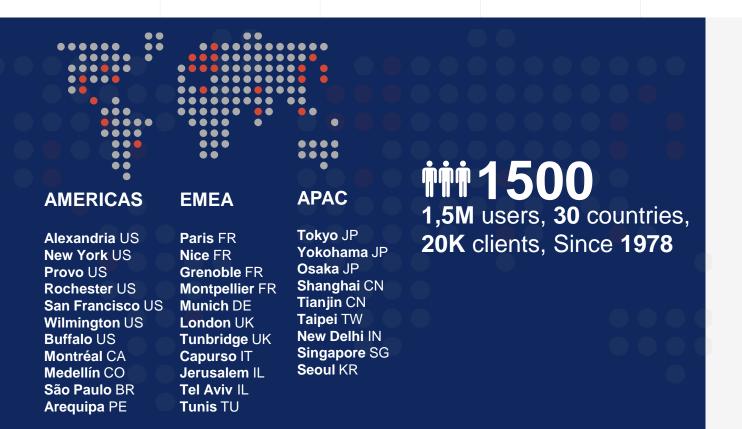
Daniel Ovadya Stuttgart, Juli 2023



About us

Who are we?

Our mission is to facilitate the development of Innovation, in an efficient, secure and sustainable way.



Shareholders



For 50 years

1978 Foundation
2001 Spin-off France Telecom
2007 LBO 1 (Syntegra Capital)
2015 LBO 2 (Raise, Capzanine)
2018 LBO 3 (IK Partners, Raise)
2020 LBO 4 (Eurazeo, IK, Raise)

Who we are

#1 IP translator

Thanks to MultiLing + Morningside

15 of the
Top 25 PCT
filers trust us

We translate for WIPO

#1 in

patent and trademark filings

Confirmed top player in annuities (PAVIS)

Headquartered in Paris

Biggest personal hub:

Munich



Companies acquired by Questel since 2015

2019



2017



Ⅲ アルトリサーチ株式会社 **ULT Research [JP]**















2022 Markify

SFP Standard Lssenziell

Questel

Patent

Potentiell essentiell deklariert



Fair Reasonable Non-Discriminatory

Questel



Ich möchte Multimedia content:

- Aufnehmen
 - Kodieren
- Dekodieren
 - Abspielen



Bis ca. 2015









Ich möchte: MP3 Abspielen



eCall

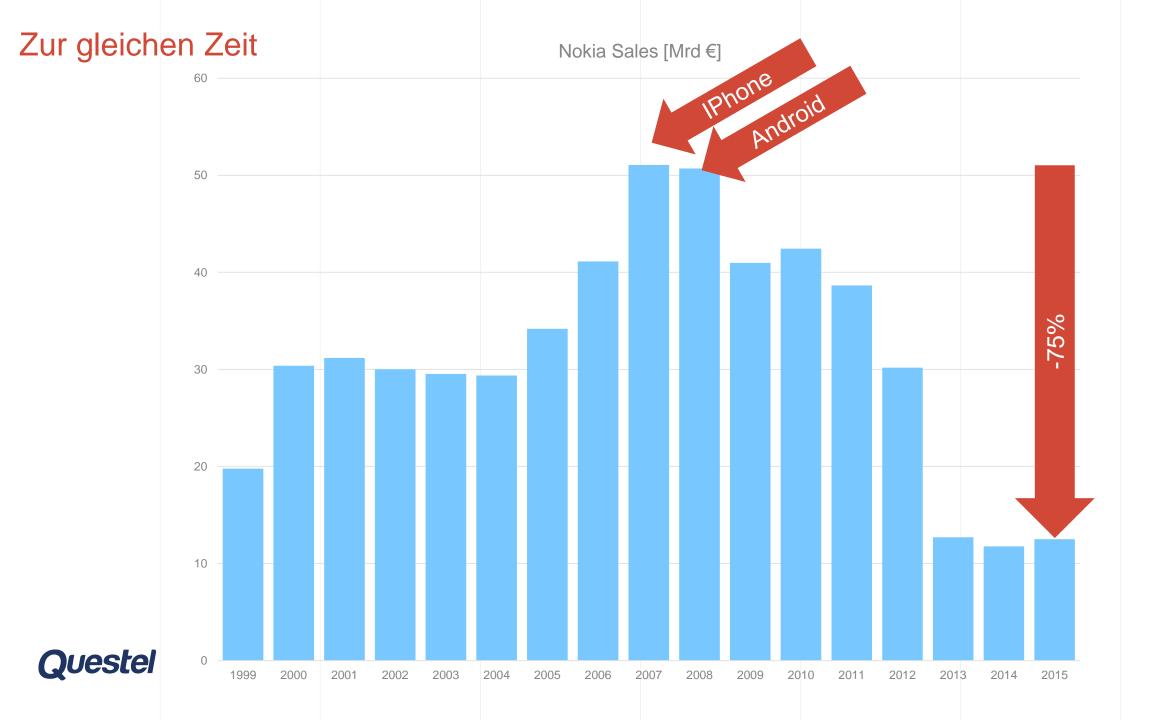
Die Europäische Kommission beschloss am 8. September 2011 die Einführung für alle Neuwagen ab 2015...

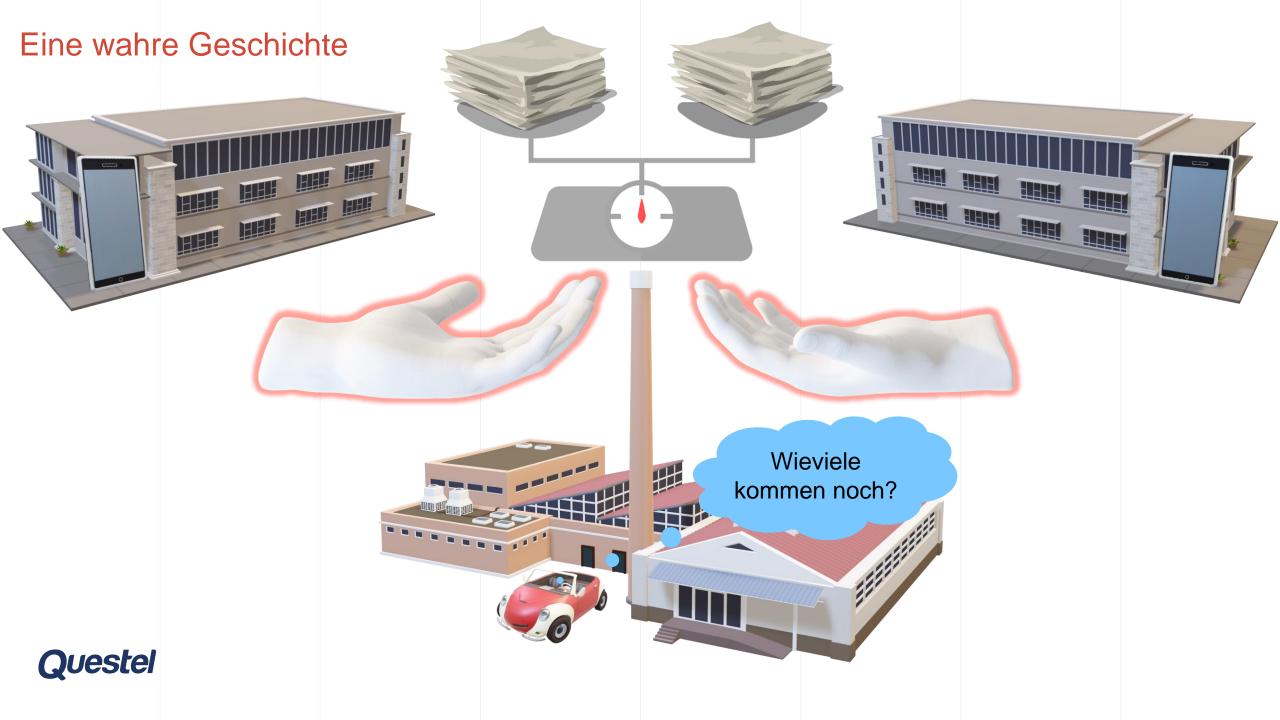
...werden die Autohersteller ab dem 31. März 2018 verpflichtet





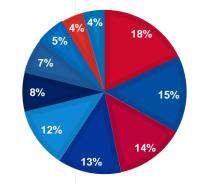






Wie den Lizenzpreis einzelner Patenthalter ermitteln? (Top-Down)

- 1. Definition des Zusatznutzens durch Patenttechnologie-Nutzung
- Definition des Prozentsatzes auf Basis des Mehrwerts/Gesamtwerts
 Oder eines Gesamtwertes f
 ür den gesamten Standard
- 3. Definition des prozentualen Anteils an SEPs der einzelnen Patenthalter



TCL/Ericsson:

In the beginning... Ericsson identified

235 patent <u>families</u> it contends are essential to the 2G, 3G, and 4G standards

148 patent numbers kept (page 37)

Ericcson share per technology: 3.28% for 2G technology, 2-2.6% for 3G technology, and 4.7-7.5% for 4G technology

Dafür muss ich wissen, wieviele Patente im gesamten Standard wirklich essentiell sind!



Warum kennen nicht jeder die wirklich essentiellen Patente?

Ericsson argued that based on the total billing from Concur IP they must have spent on average about 20 minutes per patent, and charged \$100, and this is plainly insufficient.

Questel

By way of contrast, Via Licensing for example <u>charges \$10,000</u> to determine whether a <u>single patent is essential</u> before accepting the patent into a patent pool.

Questel hat die Essentialität "off the shelf" und muss ggf. nur noch updaten



Eine Lösung?



20 US\$ XX US\$

Vehicle pricing

eCall only

\$3/vehicle

3G (includes 2G and eCall)

\$9/vehicle

4G (includes 2G/3G and eCall)

\$20 XX/vehicle





- Laut eigenen Angaben:
 kein Patent/Lizenz-pool
- Sondern ein unabhängiger Marktplatz
- Gegründet August 2016
- Erster Lizenznehmer: BMW (Dec. 2017)



Avanci Leadership



















Neue Fragen

AVANCI

- Sind wirklich alle SEP-Halter im Pool?
- Was passiert bei externen Ansprüchen?
- Kann ein Tier1 eine Lizenz nehmen?



Kann/Darf/Muss ein Tier1 eine Lizenz nehmen?

US-Case 20-11032: Continental vs. Avanci (2. Instanz)

- Mal was Neues: Klage auf SEP-Lizenz
- "crucially, it does not need SEP licenses from Defendants-Appellees to operate"



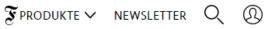
Kann/Darf/Muss ein Tier1 eine Lizenz nehmen?

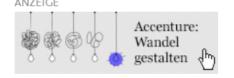
2 O 34/19 LG Mannheim: Nokia vs Daimler (+ mehrere Tier1)

- "nicht dazu führt, dass ein Lizenzvertrag ausschließlich mit dem Hersteller dieses Endprodukts abgeschlossen werden muss. ...
- Vielmehr... den Nutzen einer Technologie im verkaufsfähigen Endprodukt bereits in der Lieferkette einzupreisen und zu berücksichtigen. ..."
- Wenn überhaupt schon Tier1-Lizenz, dann aber trotzdem Berechnung nach zusätzlichem Nutzen der Technologie im Endprodukt und nicht nur der "Telematik-Unit"
- Ein von Tier1 angebotener Preis von 2€ ist nicht FRAND
- Kartellamt => bitte EU fragen? Antwort des Gerichtes:
 - Gegenangebot nicht FRAND => "Es kann somit offengelassen werden, ob die Klägerin über eine marktbeherrschende Stellung im Inland bzw. auf dem Europäischen Binnenmarkt verfügt."













Politik Wirtschaft Finanzen Feuilleton Karriere Sport Gesellschaft Stil Rhein-Main Technik

WEGEN PATENTVERLETZUNGEN

Ford droht Verkaufsverbot in Deutschland

AKTUALISIERT AM 21.05.2022 - 12:52



PATENTRECHTSREFORM

Das Verschrottungsurteil zu Ford ist kein Einzelfall



SEITE 2/2 — Gemeinsam für eine neue Patentrechtsreform

Ein anderer Blick auf Patente und Standards – was ist eine Erteilung wert?

Nokia's "crown jewels" - In patent disputes before German courts, only the best patents from a portfolio are utilized

Patentnumber	EPA / BPatG	File reference	Decision date	Decision outcome	
DE 446	BPatG (1. Instanz)	2 Ni 45/20 und 2 Ni 46/20	Oral proceedings 22.9.2	022	
EP 7629	BPatG (1. Instanz)	2 Ni 37/20 und 2 Ni 38/20 und 2 Ni 39/20	17.3.2022	Patent declared invalid insofar as it was challenged	
EP 6629	BPatG (1. Instanz)	2 Ni 43/20 und 2 Ni 44/20 und 4 Ni 58/19 und 4 Ni 59/19	Oral proceedings 30.6.2022	Patent NOT standard essential (LG Mannheim)	
EP 404	BPatG (1. Instanz)	4 Ni 8/20 und 4 Ni 9/20	4.8.2021	Partially invalid	
EP 103	BPatG (1. Instanz)	5 Ni 24/19 und 5 Ni 25/19	Case withdrawn		
EP 199	BPatG (1. Instanz)	6 Ni 30/19 und 6 Ni 31/19	3.5.2021	Partially invalid (patent expired)	
EP 826	BPatG (1. Instanz)	6 Ni 32/19 und 6 Ni 33/19	18.3.2021	Patent declared null and void in its entirety	BGH (2. Instanz)
EP 505	BPatG (1. Instanz)	6 Ni 42/19 und 6 Ni 43/19	17.8.2021	Partially invalid	BGH (2. Instanz)
EP 239	EPA (1. Instanz)		1.7.2021	Patent declared null and void in its entirety	EPA (2. Instanz)
EP 626	EPA (1. Instanz)		12.1.2021	Partially invalid	EPA (2. Instanz)

In all cases Nokia claimed injunctive relief and two injunctions were granted!!!





Ein anderer Blick auf Patente und Standards was ist mit den anderen Automotive Standards/Patenten?

Es gibt heute ca. 150 Steuergeräte in Autos, sowie
Bussysteme, Hardwarestandards und

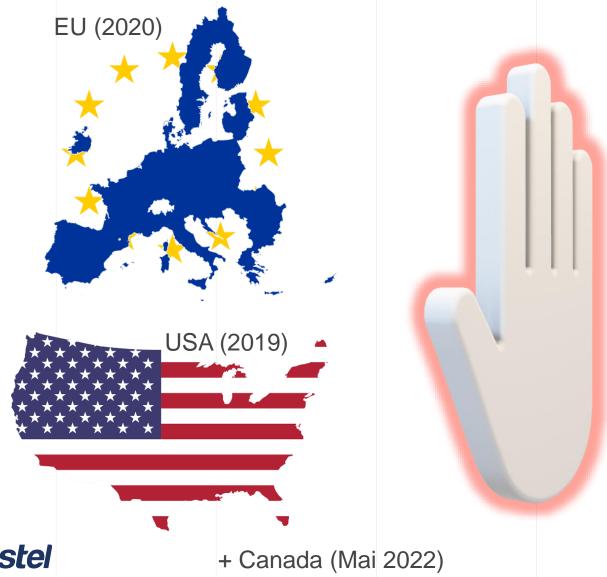
<u>Hunderttausende</u> Patente.

Zum Beispiel für Motorsteuerung, Bremssysteme, etc.

- 1. Definition des **Zusatznutzens** durch Patenttechnologie-Nutzung
- 2. Definition des Prozentsatzes auf Basis des **Mehrwerts**/Gesamtwerts Oder eines Gesamtwertes für den gesamten Standard
- 3. Definition des prozentualen Anteils an SEPs der einzelnen Patenthalter



Derweil in der Geopolitik







Derweil in der Geopolitik



PUBLISHED FRI, MAR 31 20234:40 AM EDT - UPDATED FRI, MAR 31 20234:59 AM EDT



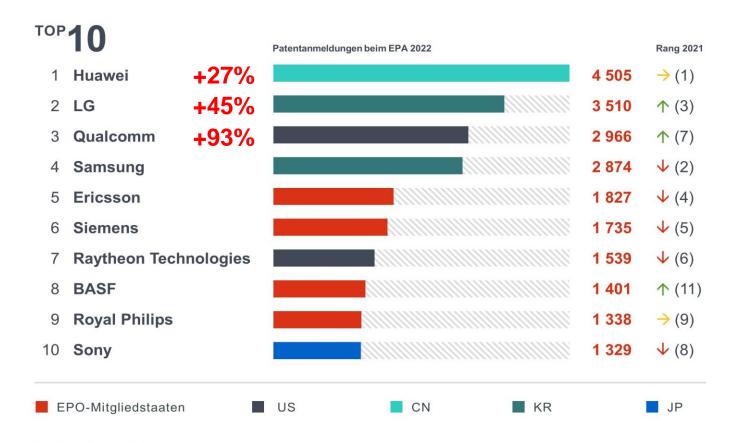
Huawei reports biggest profit decline ever as U.S. sanctions, pandemic controls hit Chinese giant

Huawei reported net profit for 2022 totaled 35.6 billion yuan (\$5.18 billion), a **69% year-on-year decline**. That's the biggest annual decline since 2011, according to CNBC calculations.



Größter Anmelder bei EPA

Top 10 der Anmelder 2022



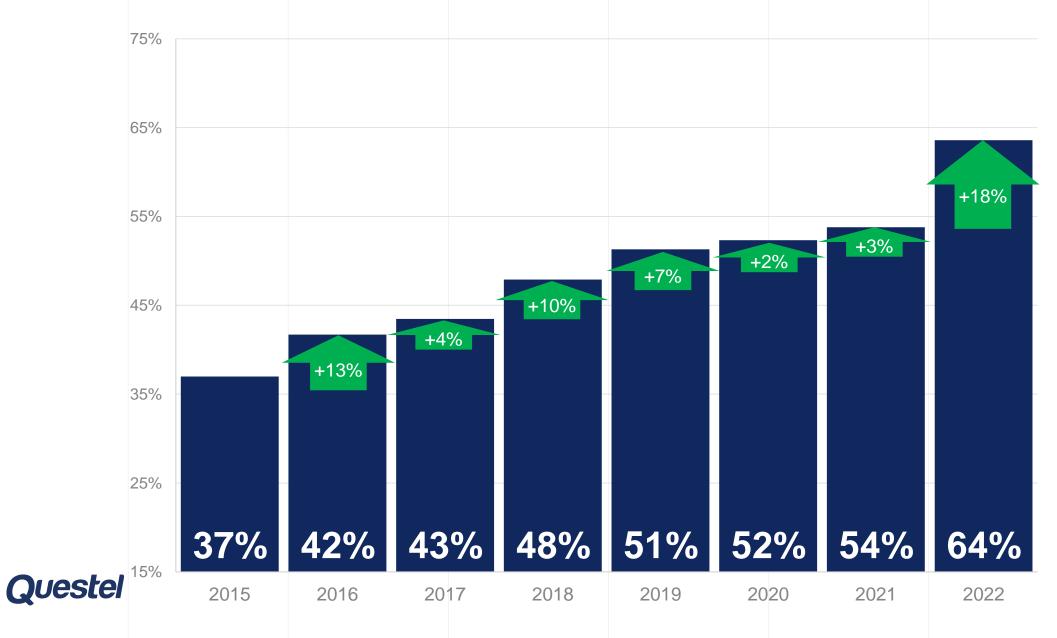






Prozentsatz der Publikationen mit EP-Wirkung vs. aller Publikationen





Kann/Darf/Muss ein Tier1 eine Lizenz nehmen? – und jetzt?

Huawei Strikes Biggest 4G Patent Licensing Deal With Volkswagen <u>Supplier</u>



https://innovation-village.com/huawei-strikes-biggest-4g-patent-licensing-deal-with-volkswagen-supplier/ 31. Juli 2021

Huawei und 5G

WEDNESDAY, MARCH 17, 2021

Huawei's announcement of 5G license fee structure favors Apple, Samsung, while countering Nokia/Ericsson-style patent royalty stacking

...for every multi-mode 5G smartphone, Huawei will provide a reasonable percentage royalty rate of the handset selling price,

and a per unit royalty cap at US\$2.5

Qualcomm seeks to be paid up to \$13 per unit (3.25% of a royalty base capped at \$400).



- Wirtschafts Woche

VOR DEUTSCHEN GERICHTEN

Huawei startet Klagewelle wegen Mobilfunk- und Wlan-Patenten

09. November 2022











https://www.wiwo.de/unternehmen/it/vor-deutschen-gerichten-huawei-startet-klagewelle-wegen-mobilfunk-und-wlan-patenten-/28797176.html

4G / 5G / Avanci

Ein Blick in Gegenwart und Zukunft



4G / Avanci

Lizenzgeber bunt gemischt, viele aus den USA und Asien







BlackBerry.









































































































Seit Mai 2022 neu!

4G / Avanci

Bis Ende April 2022 Nur Lizenznehmer aus <u>Europa</u>?

Und nur Automotive?

Nachtrag 03/05/2022: General Motors, USA

31/05/2022 Ford, USA

April/Mai 2022 Klage gegen Stellantis und Nissan

Questel

19 Lizenznehmer Automotive (bis Ende April 2022)

Licensees











































4G / Avanci

44 Lizenznehmer Automotive (+ 25 seit Ende April 2022)

































































































Seit Mai 2022 neu!

Licensees on the Avanci Broadcast platform









Licensors on the Avanci Broadcast platform











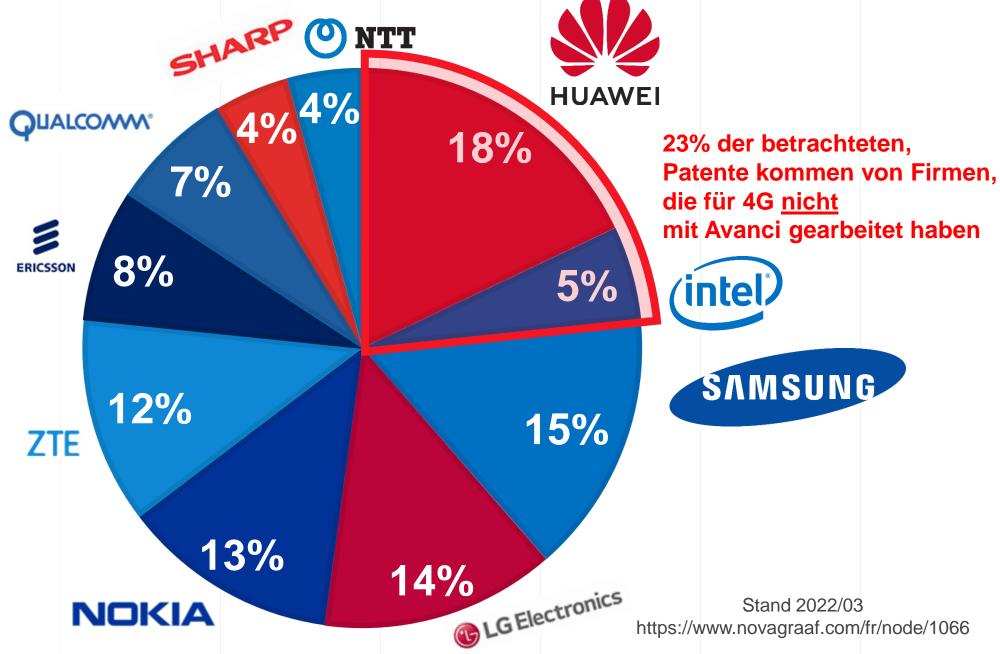
Kräftegleichgewicht oder Kartellfall?





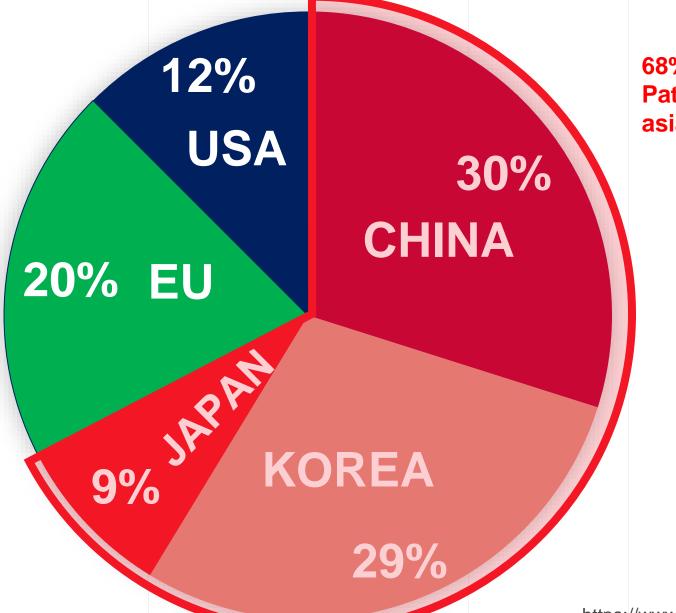


TOP 10 Anmelder 5G SEP Deklarationen



Questel

TOP 10 Anmelder 5G SEP Deklarationen nach Land



68% der betrachteten, Patente kommen von asiatischen Firmen

Questel

Stand 2022/03 https://www.novagraaf.com/fr/node/1066

EU-Kommission: Vorschlag zur SEP-Regulierung

- 1. Prozedur um Essentialität zu definieren
- 2. Prozedur um FRAND (und FRAND Rate) zu definieren
- 3. Register der wirklich essentiellen Patente
- 4. Erschweren von einstweiligen Verfügungen mit Verkaufstopps
- 5. Vertrauliche Schlichtungen mit öffentlichem Report am Ende
- 6. Neues Kompetenzzentrum für Mediation im ...







Stand 03/05/2022

5G – Stand heute



- 1. Es besteht weiter keine öffentliche Klarheit zur Zahl und Aufteilung der wirklich essentiellen Patente
- 2. Der reale Mehrwert, insbesondere bzgl. autonomen Fahrens, etc. wird deutlich steigen
- 3. Starke Dominanz von asiatischen Anmeldern
- 4. Die AVANCI 5G Lizenzgeber sind unklar
- 5. Es gibt keinen öffentlichen/akzeptierten Preis für 5G
- 6. Dank der Bifurcation zieht Deutschland weiter Streitigkeiten an
- 7. Mit dem UPC wird sich einiges ändern (OptOut bzgl. SEPs oder nicht ohne signifikanten Unterschied 41-44%)
- Questel 8. ... es bleibt weiter spannend

Wie kann man hier auf dem laufenden bleiben?

http://www.fosspatents.com/

Berichtet zT in Real-Time von Konferenzen.

Man muss nicht seiner Meinung sein, aber die Informationen sind gut aufbereitet und spannend.



Daniel OVADYA
dovadya@questel.com
+33 6 70 76 91 77

