



Landgericht Düsseldorf

4a O 15/17

Urteil vom 09.11.2018

(...)

Gründe

(...)

III.

Die Beklagte kann sich nicht erfolgreich auf den kartellrechtlichen Zwangslizenz einwand berufen.

Es ist nicht feststellbar, dass die Klägerin ihre marktbeherrschende Stellung (vgl. dazu unter Ziff. 1.) in missbräuchlicher Art und Weise ausnutzt (dazu unter Ziff. 2.).

1.

Die Klägerin verfügt über eine marktbeherrschende Stellung im Sinne von Art. 102 AEUV.

a)

„Marktbeherrschung“ meint in diesem Kontext die wirtschaftliche Macht, die es einem Unternehmen erlaubt, einen wirksamen Wettbewerb auf dem (zeitlich, räumlich und sachlich relevanten) Markt zu verhindern und sich seinen Wettbewerbern, Abnehmern und den Verbrauchern gegenüber in nennenswertem Umfang unabhängig zu verhalten (EuGH Slg. 78, 207 Rn. 65 f. – United Brands; EuGH Slg. 79, 461 Rn. 38 f. – Hoffmann-La Roche). Die notwendige exakte Abgrenzung des Marktes in sachlicher und räumlicher Hinsicht erfolgt mittels des sog. Bedarfsmarktkonzepts. Es sind diejenigen Wettbewerbskräfte zu eruieren, denen die betreffenden Unternehmen unterliegen. Ferner werden diejenigen Unternehmen bestimmt, welche tatsächlich in der Lage sind, dem Verhalten der beteiligten Unternehmen Schranken zu setzen und einen Entzug vom Wettbewerbsdruck verhindern. Es ist zu klären, welche Produkte bzw. Dienstleistungen aus der Sicht der Nachfrager funktionell gegeneinander austauschbar sind. Demselben



sachlichen Markt wird zugeordnet, was aufgrund der jeweiligen Eigenschaften, Preise und Verwendungszwecke aus Sicht der Nachfrager nicht durch andere Produkte bzw. Dienstleistungen substituierbar ist. Zu berücksichtigen ist dabei ein Zusammentreffen mehrerer Faktoren (bspw. Marktanteil, Unternehmensstruktur, Wettbewerbssituation, Verhalten auf dem Markt; grds. jedoch nicht der Preis) (OLG Düsseldorf, Urt. v. 30.03.2017, Az.: I-15 U 66/15, Rn. 148 – Mobiles Kommunikationssystem, zitiert nach juris).

Im Zusammenhang mit den hier geltend gemachten Verbotungsrechten aus einem Patent ist die geschilderte Abgrenzung in Bezug auf den Lizenzvergabemarkt vorzunehmen (OLG Düsseldorf, ebd., Rn. 149; Kühnen, ebd., Kap. E., Rn. 217): Anbieter ist der Patentinhaber, dem allein eine Lizenzvergabe am jeweiligen Patent möglich ist; Nachfrager ist der an der patentgeschützten Technik interessierte Anwender. Mit der bloßen Inhaberschaft von Patenten alleine ist noch keine marktbeherrschende Stellung verbunden. Erhält der Patentinhaber allerdings aufgrund hinzutretender Umstände die Möglichkeit, mittels seiner Monopolstellung wirksamen Wettbewerb auf einem nachgelagerten Markt zu verhindern, so liegt eine marktbeherrschende Stellung vor (EuGH, GRUR Int 1995, 490 – Magill TVG Guide; EuGH, WuW 2013, 427 – Astra Zeneca; BGH, NJW-RR 2010, 392 ff. – Reisestellenkarte). Ein solcher nachgeordneter Produktmarkt besteht für aufgrund des Patents lizenzpflichtige Waren/Dienstleistungen.

Nicht jedes standardessentielle Patent begründet als solches eine Marktbeherrschung (OLG Düsseldorf, ebd., Rn. 150; Kühnen, ebd., Kap. E., Rn. 220). Eine solche ist jedoch ohne weiteres anzunehmen, wenn sich der Zugang zur Nutzung des fraglichen SEP als regelrechte Marktzutrittsvoraussetzung darstellt (OLG Düsseldorf, a.a.O.; Kühnen, ebd., Kap. E, Rn. 221), was der Fall ist, wenn auf dem relevanten Markt überhaupt nur Produkte angeboten und nachgefragt werden, die den Standard durch Benutzung des SEP ausführen (OLG Düsseldorf, a.a.O.; Kühnen, a.a.O.). Entsprechendes gilt, wenn auf dem relevanten Markt zwar auch Produkte angeboten werden, die die Produktkonfiguration des SEP nicht aufweisen, jedoch ein wettbewerbsfähiges Angebot ohne Zugang zur Nutzung des streitigen SEP nicht möglich ist (Kühnen, a.a.O.).

Aus dem zuvor Gesagten folgt umgekehrt, dass mangelnde Standardessentialität eines Patents der Annahme einer Marktbeherrschung nicht zwangsläufig entgegensteht. Eine Marktbeherrschung kann sich auch ohne Standardessentialität aus einer technischen oder wirtschaftlichen Überlegenheit der patentierten Erfindung ergeben (OLG Düsseldorf, a.a.O.).

Der Beklagte trägt für die Marktbeherrschung nach den allgemeinen Grundsätzen die Darlegungs- und Beweislast (OLG Düsseldorf, ebd., Rn. 151; Kühnen, ebd., Kap. E., Rn. 225). Der Beklagte ist insoweit gehalten, ganz konkrete Tatsachen vorzutragen, die eine



gerichtliche Überprüfung, ob eine beherrschende Stellung auf dem räumlich und sachlich relevanten Markt gegeben ist oder nicht, erlauben (Kühnen, a.a.O.).

b)

Auf der Basis vorstehender Grundsätze bestehen keine vernünftigen Zweifel daran, dass der Klägerin aufgrund ihrer Eigenschaft als Inhaberin des Klagepatents eine marktbeherrschende Stellung zukommt.

Die Beklagte hat vorgebracht, dass auf dem Lizenzvergabemarkt für den AVC/H.264-Standard keine wirtschaftlich sinnvoll umsetzbare („realistische“) Alternative zu dem AVC/H.264-Patentpool besteht. Diesen Vortrag hat die Beklagte unter Verweis auf einen Artikel von M P Sharabayko und N G Markov, der für die *„International Conference on Information Technologies in Business and Industry 2016“* unter dem Titel *„H.264/AVC Video Compression on Smartphones“* (Anlage B1; deutsche Übersetzung: Anlage 1a) verfasst wurde, weiter substantiiert, und vorgebracht, dass nahezu sämtliche der weltweit verfügbaren Smartphones von dem streitgegenständlichen Standard Gebrauch machen, um Videoinhalte abzuspielen. Diesem Vortrag ist die Klägerin nicht entgegengetreten.

Auch sei – was die Klägerin ebenfalls nicht in Abrede stellt – eine Austauschbarkeit des AVC/H.264-Standards mit anderen gängigen Standards zur Videocodierung nicht gegeben.

Das Ausgeführte trifft insbesondere auch auf die technische Funktion zu, die das Klagepatent bereitstellt. Das Klagepatent ist wesentlich für die Nutzung des AVC/H.264-Standards (vgl. unter Ziff. I.).

2.

Es kann jedoch nicht festgestellt werden, dass die Klägerin ihre marktbeherrschende Stellung in missbräuchlicher Art und Weise ausnutzt, indem sie den in dem EuGH-Urteil aufgestellten Anforderungen an den Inhaber eines SEP, für das eine FRAND-Erklärung vorliegt, nicht nachgekommen ist.

a)

Der EuGH hat dem Inhaber eines standardessentiellen Patents (nachfolgend kurz: „SEP“), der sich gegenüber einer Standardisierungsorganisation dazu verpflichtet hat, jedem Dritten eine Lizenz zu fairen, angemessenen und nicht diskriminierenden Bedingungen („FRAND“ = „fair, reasonable and non-discriminatory“) zu gewähren, in der Rechtssache K / C, Az.: C-170/13, mit Urteil vom 16.07.2015 in der Fassung des Berichtigungsbeschlusses



vom 15.12.2015 (GRUR 2015, 764) in Auslegung des Art. 102 AEUV Verpflichtungen auferlegt, die – sofern sie von diesem eingehalten werden – dazu führen, dass eine von diesem erhobene Klage auf Unterlassen oder Rückruf nicht als Missbrauch seiner marktbeherrschenden Stellung anzusehen ist (EuGH, GRUR 2015, 764, Rn. 55) (dazu unter lit. aa)). Nach dieser Maßgabe ist auch der hier zur Entscheidung stehende Fall zu beurteilen (dazu unter lit. bb)).

aa)

Aus dem in Bezug genommenen EuGH-Urteil ergibt sich ein von Patentinhaber und Patentbenutzer zu befolgendes Regime von Pflichten/ Obliegenheiten, dessen einzelnen Verfahrensschritte aufeinander aufbauen, so dass der Patentverletzer nur dann in der ihm obliegenden Art und Weise zu reagieren hat, wenn der Patentinhaber seinerseits zuvor die ihm obliegenden Pflichten erfüllt hat (OLG Düsseldorf, Ur. v. 30.03.2017, Az.: I-15 U 66/15 – Mobiles Kommunikationssystem, zitiert nach juris).

Dieses Regime sieht vor, dass der Patentinhaber den angeblichen Verletzer „vor Erhebung der Klage“ (bzw. „vor der gerichtlichen Geltendmachung“) unter Angabe des fraglichen SEP sowie der Art und Weise der Verletzung hinzuweisen hat (EuGH, GRUR 2015, 764, Rn. 62, 71). Hat der angebliche Patentverletzer daraufhin seine Lizenzbereitschaft zum Abschluss eines Lizenzvertrags unter FRAND-Bedingungen zum Ausdruck gebracht, hat der Patentinhaber – um sich nicht dem Vorwurf des Missbrauchs seiner marktbeherrschenden Stellung auszusetzen – ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen zu unterbreiten (EuGH, ebd., Rn. 71). Aus diesem müssen insbesondere die Lizenzgebühr sowie die Art und Weise ihrer Berechnung hervorgehen (a.a.O.). Dem vermeintlichen Patentverletzer obliegt es sodann, auf dieses Angebot mit Sorgfalt, gemäß den in dem Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten und nach Treu und Glauben, zu reagieren (EuGH, ebd., Rn. 65, 71). Nimmt der vermeintliche Verletzer das Angebot nicht an, kann er sich auf die rechtsmissbräuhliche Geltendmachung einer Unterlassungs- oder Rückrufklage nur berufen, wenn er dem Inhaber des betreffenden SEP innerhalb einer kurzen Frist schriftlich ein konkretes Gegenangebot macht, das den FRAND-Bedingungen entspricht (EuGH, ebd., Rn. 66). Weiter hat der Patentbenutzer ab dem Zeitpunkt, zu dem sein Gegenangebot abgelehnt wurde, eine angemessene Sicherheit gemäß den in dem betreffenden Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten zu leisten (EuGH, ebd., Rn. 67).

Die vom EuGH für die Geltendmachung des Unterlassungs- und Rückrufanspruchs aufgestellten kartellrechtlichen Einschränkungen gelten auch für den



Vernichtungsanspruch (OLG Düsseldorf, Beschl. v. 13.01.2016, Az.: I-15 U 65/15, Rn. 16, zitiert nach juris).

bb)

Die dargestellte EuGH-Rechtsprechung ist auch auf den vorliegenden Fall anwendbar.

Soweit die Klägerin die Auffassung vertritt, die hier vorliegende Sachverhaltskonstellation, wonach – was noch zu zeigen ist – bereits eine routinierte Lizenzpraxis existiert, stehe einer Anwendung der in dem zitierten EuGH-Urteil aufgestellten Grundsätze entgegen, es habe vielmehr ein Rückgriff auf die sog. „Orange-Book-Standard“-Rechtsprechung, die dem Patentbenutzer das Erfordernis eines Angebots auf Abschluss eines Lizenzvertrags auferlegt (BGH, GRUR 2009, 694, Rn. 29), zu erfolgen, schließt sich die Kammer dem nicht an.

Der EuGH hat – wie den Entscheidungsgründen des Urteils zu entnehmen ist – den von ihm zu beurteilenden Sachverhalt dadurch charakterisiert gesehen, dass „*zum einen*“ das Klagepatent für einen von einer Standardisierungsorganisation normierten Standard essenziell ist (EuGH, GRUR 2015, 764, Rn. 48) und „*zum anderen*“ eine unwiderrufliche Verpflichtungszusage des Inhabers besteht, Dritten zu FRAND-Bedingungen Lizenzen zu erteilen (EuGH, ebd., Rn. 51). Gerade mit diesen Aspekten verknüpft der EuGH den besonderen, für den Patentinhaber aufgestellten Pflichtenkatalog:

„In einer solchen Konstellation muss der Inhaber eines SEP, damit eine Klage auf Unterlassung oder Rückruf nicht als missbräuchlich angesehen werden kann, Bedingungen erfüllen, durch die ein gerechter Ausgleich der betroffenen Interessen gewährleistet werden soll.“ (EuGH, ebd., Rn. 55; Hervorhebung diesseits).

Die (weitergehende) Abgrenzung der so beschriebenen Ausgangssituation zu Fällen, in denen eine bestehende Lizenzierungspraxis existiert, ist dem EuGH-Urteil hingegen nicht zu entnehmen. Zwar heißt es in Randnummer 64 des EuGH-Urteils:

„[...] Außerdem ist der Inhaber des SEP, wenn weder ein Standardlizenzvertrag noch mit anderen Wettbewerbern bereits geschlossene Lizenzverträge veröffentlicht sind, in einer besseren Lage, um zu prüfen, ob sein Angebot die Voraussetzungen der Gleichbehandlung wahrt, als der angebliche Verletzer.“

Damit hat der EuGH jedoch nicht erkennbar ein weiteres Abgrenzungskriterium schaffen wollen. Dagegen spricht bereits die sprachliche Einleitung mit dem Wort „außerdem“, die lediglich ein zusätzliches Argument für die Ansicht, dass der Patentinhaber in Richtung des Abschluss eines Lizenzvertrages initiativ werden muss, markiert. Auch die



systematische Stellung des Passus im Zusammenhang mit der Darstellung der Obliegenheiten des Patentinhabers, die sich gerade aus den zuvor (in den Randnummern 48 und 51) beschriebenen Besonderheiten ergibt, unterstreicht, dass lediglich ein zusätzliches Argument für diese Obliegenheiten, nicht aber ein neues Unterscheidungskriterium präsentiert werden soll. Letztlich spricht gegen eine Abkehr von dem aufgestellten Pflichtenprogramm im Falle einer bestehenden Lizenzierungspraxis auch, dass auch in einem solchen Fall, die von dem Patentinhaber geweckte Erwartungshaltung, er sei zum Abschluss eines Lizenzvertrags zu FRAND-Bedingungen bereit, bestehen bleibt (EuGH, ebd., Rn. 54). Diese wird durch die bereits „gelebte“ Lizenzpraxis sogar noch besonders geschürt. Gleichermaßen verbleibt es auch in diesen Fällen bei der Möglichkeit eines Informationsdefizits hinsichtlich der Benutzung der Lehre eines standardessentiellen Patents auf Seiten des vermeintlichen Verletzers – ein Umstand, der den EuGH gerade zur Statuierung der Pflicht zum Erstangebot auf Seiten des Patentinhabers bewogen hat (EuGH, ebd., Rn. 62). Aus dem bloßen Umstand, dass ein Standardlizenzvertrag veröffentlicht ist, ist nicht der zwingende Schluss ableitbar, dass der Patentbenutzer von der Benutzung des standardessentiellen Patents/ standardessentieller Patente auch Kenntnis hat. Die Recherche nach einem entsprechenden Standardlizenzvertrag dürfte eine solche Kenntnis regelmäßig vielmehr voraussetzen.

Hinzukommt, dass die Auffassung, wonach eine etablierte Lizenzvertragspraxis aus den in dem EUGH-Urteil aufgestellten Grundsätzen hinausführt, auch zu praktischen Abgrenzungsproblemen führt, ab wann von einer solchen Konstellation auszugehen ist.

Die vorherigen Ausführungen schließen hingegen nicht aus, einer etwaigen bestehende Lizenzierungspraxis des Patentinhabers im Rahmen der Prüfung des von ihm zu erbringenden Pflichtenprogramms eine besondere Bedeutung zukommen zu lassen, etwa indem ihr eine Indizwirkung für die Angemessenheit der angebotenen Vertragskonditionen beigemessen wird (OLG Düsseldorf, Urt. v. 30.03.2017, Az.: I-15 U 66/15, Rn. 203 – Mobiles Kommunikationssystem, zitiert nach juris; LG Düsseldorf, Teilurt. v. 31.03.2016, Az.: 4a O 73/14, Rn. 226, zitiert nach juris; Kühnen, ebd., Kap. E., Rn. 423).

b)

Mit der E-Mail vom 08.09.2011 (Anlage K9 – Exhibit B) liegt eine hinreichende Verletzungsanzeige vor.

Da bei der Verletzungsanzeige „das fragliche SEP zu bezeichnen und anzugeben ist, auf welche Weise es verletzt worden sein soll“ (EuGH, ebd., Rn. 61), ist zumindest die Angabe der Veröffentlichungsnummer des Klagepatents, die angegriffene Ausführungsform und



die vorgeworfene Benutzungshandlung (im Sinne von §§ 9 f. PatG) gegenüber dem Verletzer erforderlich (OLG Düsseldorf, Urt. v. 30.03.2017, Az.: I-15 U 66/15, Rn. 172 – Mobiles Kommunikationssystem, zitiert nach juris). Die Verletzungsanzeige verlangt aber keine detaillierten (technischen und/oder rechtlichen) Erläuterungen – der andere Teil muss nur in die Lage versetzt werden – ggf. mit sachverständiger Hilfe – den Verletzungsvorwurf zu prüfen (OLG Düsseldorf, a.a.O.; Kühnen, ebd., Kap. E., Rn. 328; weitergehend LG Mannheim, Urteil vom 29.01.2016 – 7 O 66/15 – Rn. 57). Die Verletzungsanzeige dient dazu, dem hinsichtlich des Schutzbereichseingriffs ggf. noch gutgläubigen Benutzer die Gelegenheit zu geben, um die Erteilung einer aufgrund der FRAND-Erklärung jedem Interessenten zugesagten Benutzungserlaubnis nachzufragen (Kühnen, a.a.O.). Die Pflicht zur Selbstanzeige ist jedoch kein Selbstzweck. Sie ist deshalb dort entbehrlich, wo sie sich als nutzlose Förmerei darstellt, weil aufgrund der Gesamtumstände mit Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass der Verletzungsbeklagte Kenntnis von der Benutzung des Klagepatents durch die angegriffene Ausführungsform hat und sein Berufen darauf, der Kläger habe ihm dies nicht angezeigt, als Rechtsmissbrauch erscheint (Kühnen, ebd., Kap. E., Rn. 33). An das Vorliegen eines solchen Tatbestandes sind jedoch hohe Anforderungen zu stellen (a.a.O.).

Nach dieser Maßgabe erweist sich das Schreiben der MPEG LA vom 08.09.2011 (Anlage K9 – Exhibit B) vorliegend als hinreichender Verletzungshinweis.

aa)

Unschädlich ist zunächst, dass das in Rede stehende Schreiben zwischen der MPEG LA und der Muttergesellschaft der Beklagten ausgetauscht worden ist.

(1)

Sofern – auf Seiten des Patentbenutzers – sichergestellt ist, dass eine der Muttergesellschaft übersandte Verletzungsanzeige konzernintern an die jeweils betroffenen Tochtergesellschaften weitergeleitet wird, bedarf es keiner formalen Benachrichtigung an sämtliche Tochtergesellschaften (OLG Düsseldorf, a.a.O., Rn. 175; Kühnen, ebd., Kap. E., Rn. 329). Bereits die Konzernzugehörigkeit begründet in Ermangelung gegenteiliger Anhaltspunkte die berechnete Annahme, dass die betroffenen Tochtergesellschaften informiert werden (OLG Düsseldorf, a.a.O.).

Im Übrigen rechtfertigt vorliegend aber auch die Vorkorrespondenz der Parteien das Vertrauen darauf, dass Lizenzierungsfragen betreffende Informationen innerhalb des Konzerns der Beklagten weitergeleitet werden.



So schrieb die MPEG LA in der E-Mail vom 08.09.2011 zunächst an Mr. M:

„N hat mir empfohlen, mich mit Ihnen in Verbindung zu setzen, da Sie bei C für Patentlizenzierungsfragen zuständig sind.“

Auf diese Anfrage der MPEG LA, die offensichtlich nach der bei dem C Konzern für IP-Angelegenheiten zuständigen Kontakt suchte, hieß es in der Antwortmail des Mutterkonzerns vom 15.09.2011 (Anlage K9 – Exhibit B; deutsche Übersetzung: Anlage K9 – Exhibit B – a) von Herrn O:

„[...] Ich möchte mich Ihnen gern vorstellen. Mein Name ist O und [ich] bin IPR-Manager beim C-Konzern. Ich wurde soeben zu ihrem Ansprechpartner erkannt. Wie Sie weiter unten erwähnt haben, soll mein Kollege Herr M von Ihnen einige Unterlagen per FedEx erhalten. Da es sich um eine Eilzustellung handelt, wollte ich fragen, ob es möglich wäre, falls Sie die Unterlagen noch nicht verschickt haben, sie an mich an die Unterschrift angegebene Adresse zu senden.“

Der Mutterkonzern schürte danach das Vertrauen darauf, dass die MPEG LA mit dem für die Verhandlung einer Konzernlizenz richtigen Ansprechpartner in Kontakt stand.

(2)

Auch kann das von der MPEG LA verfasste Schreiben als Verletzungshinweis der Klägerin gewertet werden.

Es ist davon auszugehen, dass die MPEG LA Rechtshandlungen im Zusammenhang mit der Gewährung von Lizenzen an dem AVC/H.264-Patentpool vornehmen kann.

Der Standardlizenzvertrag zu dem hier streitgegenständlichen Pool (Anlage K9 – Exhibit P – a) kommt nach dem Eingangspassus,

„Dieser Vertrag wurde am XXX 20XXX zwischen MPEG LA, LLC, einer Limited Liability Company nach dem Recht des Staates Delaware mit Sitz in Denver, Colorado, USA (nachstehend „Lizenzverwalter“ genannt), und XXX (nachstehende „Lizenznehmer“ genannt) geschlossen.“

zwischen der MPEG LA und dem jeweils Lizenzwilligen zustande. Zu diesem Zweck werden der MPEG LA von den Inhabern der Poolpatente Unterlizenzen gewährt:

„Jeder Lizenzgeber gewährt dem Lizenzverwalter eine weltweite, nicht-exklusive Lizenz und/ oder Unterlizenz an allen vom Lizenzgeber lizenzierbaren oder unterlizenzierbaren



für AVC wesentlichen Patenten, um es dem Lizenzverwalter zu ermöglichen, weltweite nicht-exklusive Unterlizenzen an allen diesen für AVC wesentlichen Patent gemäß den Bestimmungen dieses Vertrags zu gewähren.“ (Standardlizenzvertrag, Anlage K9 – Exhibit P – a, S. 2, letzter Abs.).

In Ziff. 3.1 des Standardlizenzvertrags (Anlage K9 – Exhibit G – a; Hervorhebung diesseits) heißt es außerdem:

„Für die Lizenzen, die in Artikel 2 dieser Vereinbarung nach den AVC wesentlichen Patenten im AVC Patentportfolio gewährt werden, muss der Lizenznehmer dem Lizenzverwalter zugunsten der Lizenzgeber für die Laufzeit der vorliegenden Vereinbarung die im Folgenden festgesetzten Gebühren entrichten.“

Dieser Vertragsinhalt regelt zwar das Vertragsverhältnis der MPEG LA und den jeweiligen Poolpatentinhabern nicht unmittelbar – Regelungsgegenstand ist vielmehr das Vertragsverhältnis zwischen der MPEG LA und dem jeweiligen Lizenznehmer –, er gibt jedoch einen Hinweis auf die Handlungsmöglichkeiten der MPEG LA im Zusammenhang mit der Lizenzvergabe an dem hier streitgegenständlichen Standard.

Die Beklagte hat nach Vorlage der Standardlizenzverträge auch nicht mehr in Abrede gestellt, dass die MPEG LA diese abgeschlossen hat, mithin das in dem Standardlizenzvertrag in Bezug genommene Modell gelebt wird.

Weiter ist das Prozessverhalten der Beklagten, wonach diese es „für fraglich hält“, dass die Klägerin ihre kartellrechtlichen Pflichten auf die MPEG LA übertragen und die MPEG LA diese Pflichten für die Klägerin übernehmen kann, (prozessual) auch deshalb unbeachtlich, weil ihr Mutterkonzern selbst im September 2012 Poolpatentinhaberin wurde, mithin um die Handlungsmöglichkeiten der MPEG LA im Rahmen der Lizenzierung des hier streitgegenständlichen Standards, insbesondere um die Einräumung eines Rechts zur Unterlizenzvergabe an die MPEG LA durch die Poolpatentinhaber, weiß.

bb)

Im Hinblick auf die inhaltlichen Anforderungen an einen Verletzungshinweis ist der Beklagten zuzugestehen, dass das Schreiben der MPEG LA vom 08.09.2011 (Anlage K9 – Exhibit B/ Exhibit B – a) lediglich pauschale Angaben zum Verletzungsprodukt – dort bezeichnet mit „mobile Handapparat- und Tablet-Produkte“ – und zu den/ dem verletzten Schutzrecht(en) – in Form des Hinweises auf „das AVC-Patentportfolio“ mit „mehr als 1000 essentiellen AVC-Patenten von 25 Patentinhabern“ – enthält. Die



Veröffentlichungsnummer konkreter Patente aus dem umfangreichen Pool werden darin ebenso wenig genannt wie die konkrete Bezeichnung vermeintlicher Verletzungsprodukte.

Dieser Inhalt ist jedoch vor dem Hintergrund der Vorkorrespondenz zwischen der Muttergesellschaft der Beklagten und der MPEG LA sowie dem Verhalten der Muttergesellschaft nach dem Verletzungshinweis ausnahmsweise ausreichend.

Die Beklagte stellt nicht in Abrede, dass die Muttergesellschaft Kenntnis von den Poolpatenten sowie davon hatte, dass der Standardlizenzvertrag bereits mit einer Vielzahl von Marktteilnehmern abgeschlossen worden war. Dies ist auch deshalb naheliegend, weil auf der Internetseite der MPEG LA Informationen sowohl zu der Poolzusammensetzung (insbesondere in Form der Liste der Patentinhaber nebst zugehöriger Patente, Anlage K9 – Exhibit E/ Exhibit E – a, und in Form des Cross Reference Charts, Anlage K9 – Exhibit G) als auch zu den Lizenznehmern (Anlage K9 – Exhibit H/ Exhibit H – a) vorgehalten werden.

Die Beklagte macht geltend, dass die Muttergesellschaft dennoch nicht darauf habe schließen können, dass die angegriffenen Mobiltelefone und Tablets von der Lehre des Klagepatents Gebrauch machen würden. Für die gegenteilige Annahme spricht jedoch, dass zwischen der Rechtsabteilung des C-Konzerns und der MPEG LA bereits seit dem Jahr 2006 Kontakt im Hinblick auf den Standardlizenzvertrag bestand, in dessen Verlauf derselbe dem Konzern auch mehrfach zur Kenntnis gebracht wurde. Eine entsprechende Kenntnis auf Seiten der Muttergesellschaft wird weiter auch dadurch nahegelegt, dass diese ca. ein Jahr nach der hier in Rede stehenden E-Mail vom 08.09.2011 ihrerseits in den Pool eingelagerte Patente erwarb, was eine gewisse Marktbeobachtung auch bereits im Vorfeld dieser Kaufentscheidung voraussetzt. Ein weiterer Anhaltspunkt ergibt sich schließlich daraus, dass die Muttergesellschaft auch im Rahmen der sich in den Jahren 2013 – 2017 anschließenden Lizenzvertragsverhandlungen nicht erkennbar weitergehende Informationen zur Ermittlung der Verletzungsfrage mehr anforderte.

Die angeführten Umstände lassen bei einer Gesamtschau die Annahme zu, dass die Muttergesellschaft in Kenntnis des AVC/H.264-Patentpools als solchem war und um die Notwendigkeit einer Lizenznahme für Mobilfunk- und Tabletbetreiber hinsichtlich AVC-fähiger Produkte wusste.

c)

Die Muttergesellschaft hat ihre Lizenzwilligkeit auch hinreichend angezeigt.



Der Mutterkonzern der Beklagten antwortete mit E-Mail vom 15.09.2011 in Person des Herrn O (Anlage K9 – Exhibit B/Exhibit B – a) auf die Nachricht der MPEG LA vom 08.09.2011, indem dieser eine Zusendung der Vertragsunterlagen an sich – als zuständige Person – erbat.

Darin mögen konkrete Bezugnahmen auf einen etwaigen Vertrag nicht zum Ausdruck kommen, wohl aber lässt die Mitteilung – was ausreichend ist – den Willen des Mutterkonzern zur Auseinandersetzung mit den im Hinblick auf den AVC/H.264-Standard bestehenden Lizenzierungsfragen erkennen.

Dass auch die MPEG LA die Reaktion in dem dargelegten Sinne verstand, wird in der dann folgenden Korrespondenz deutlich, in der die Verhandlungsparteien – nach Erhalt der Vertragsunterlagen – bemüht waren, einen Termin für ein Treffen zu finden (vgl. E-Mail des Herrn O v. 26.09.2011 und E-Mail des Herrn P (MPEG LA) v. 17.09.2011, jeweils Anlage K9 – Exhibit B/ Exhibit B – a).

Der Parteivortrag lässt zwar nicht erkennen, ob und wie die Verhandlungen im Jahr 2012 weitergingen. Auf eine Abstandnahme von der grundsätzlichen Lizenzbereitschaft der Muttergesellschaft ist daraus aber nicht zu schließen. Denn es liegt unter anderem Kommunikation zwischen dem Mutterkonzern und der MPEG LA aus den Jahren 2013 und 2016 vor (insbesondere Schreiben d. MPEG LA v. 07.01.2013, Anlage K9 – Exhibit C; deutsche Übersetzung: Anlage K9 – Exhibit C – a; E-Mail Verkehr, Anlagenkonvolut B8; deutsche Übersetzung: Anlagenkonvolut B8a), in der die Lizenzverhandlungen – nun unter Berücksichtigung des Umstandes, dass die Muttergesellschaft selbst Mitglied des Pools geworden war – fortgesetzt wurden.

d)

Durch die Zusendung des Standardlizenzvertrags im Februar 2012 an die Muttergesellschaft liegt ein der Klägerin zurechenbares FRAND-gemäßes Angebot vor, welches sowohl den vom EuGH aufgestellten (eher) „formellen“ Anforderungen entspricht (dazu unter lit. aa)), und sich auch im Hinblick auf den Inhalt als fair, angemessen und nicht diskriminierend erweist (dazu unter lit. bb)).

aa)

Das Angebot der MPEG LA in Form der Zusendung des Standardlizenzvertrags Ende September 2011 wird den (eher) „formellen“ Anforderungen, die der EuGH an das Angebot des Patentinhabers stellt, gerecht.



Das Angebot ist danach schriftlich zu verfassen und muss darüber hinaus konkret in dem Sinne sein, dass daraus die Lizenzgebühr und die einschlägigen Berechnungsparameter (maßgebliche Bezugsgröße, anzuwendender Lizenzsatz, ggf. Abstaffelung) sowie die Art und Weise der Berechnung hervorgehen (OLG Düsseldorf, Urt. v. 30.03.2017, Az.: I-15 U 66/15, Rn. 203 – Mobiles Kommunikationssystem, zitiert nach juris; Kühnen, ebd., Kap. E. Rn. 325). Die Punkte, die üblicherweise Regelungsgegenstand von Lizenzverträgen sind, müssen in das Angebot in Form von aussagekräftigen Bestimmungen aufgenommen sein (OLG Düsseldorf, a.a.O.).

Diese Kriterien sind mit der Zusendung des Standardlizenzvertrag-Dokuments erfüllt.

(1)

Die Zusendung des Standardlizenzvertrags ist ihrem objektiven Erklärungswert nach eine hinreichend konkrete Angebotshandlung. Der daraus erkennbare Vertragsinhalt ist insbesondere auch geeignet, die Benutzungshandlungen des C-Konzerns zu legitimieren.

(a)

Die Muttergesellschaft konnte durch die Zusendung des Standardlizenzvertrags sowie die in der E-Mail vom 08.09.2011 (Anlage K9 – Exhibit B/ Exhibit B – a) enthaltenen Informationen erkennen, dass die MPEG LA ihr den Abschluss einer Lizenz (zu den Konditionen des Standardlizenzvertrags) andiente.

Insoweit heißt es in der E-Mail vom 08.09.2011 (Anlage K9 – Exhibit B – a):

„Zur Durchsicht übersende ich Ihnen heute Kopien unserer MPEG-4 Visual-Lizenz, AVC-Lizenz und VC-1-Lizenz. [...] Anbei übersende ich Ihnen zur einfacheren Durchsicht auch eine .pdf-Version aller Lizenzen. Beachten Sie bitte, dass die elektronischen Kopien lediglich zu Informationszwecken dienen und nicht als Unterzeichnungsexemplare genutzt werden können.“

Aus dem allein auf die digitale Vertragsversion beschränkten Hinweis, dass die so zugegangenen Unterlagen nicht als maßgebliches Vertragsdokument fungieren können, folgt im Umkehrschluss, dass die postalisch zugesandten Schriftstücke diese Funktion sehr wohl erfüllen konnten. In der Zusendung derselben trat deshalb die Absicht der MPEG LA zum Vertragsschluss offen zu tage.

An dem Angebotscharakter der Zusendung des Standardlizenzvertrags fehlt es auch nicht deshalb, weil die MPEG LA bereits zuvor Vertragsunterlagen für den streitgegenständlichen Standard an die Muttergesellschaft versandte. Da der Zusendung



der Vertragsdokumente im September 2011 die E-Mail vom 08.09.2011 (Anlage K9 – Exhibit B/ Exhibit B – a) vorausgegangen war, konnte die Muttergesellschaft – wie unter lit. b) dargelegt – erkennen, dass der MPEG LA an der Einleitung konkreter Vertragsverhandlungen über den streitgegenständlichen Standard gelegen war.

Der Standardvertrag lässt schließlich auch die für die Lizenzberechnung erforderlichen Parameter erkennen, wobei sich insbesondere aus Ziff. 3.1.1 die Berechnungsfaktoren für die Stücklizenz ergeben.

(b)

Es ist auch unschädlich, dass der Standardlizenzvertrag nicht an die Beklagte, sondern an die in dem Konzern der Beklagten mit den Lizenzverhandlungen betraute Person („O“) gerichtet worden ist. Denn es stand der Abschluss einer Konzernlizenz in Rede (vgl. dazu allgemein Kühnen, ebd., Kap. E., Rn. 320) und Herr O bat mit E-Mail vom 15.09.2011 ausdrücklich um Zusendung der Unterlagen an seine Person.

(c)

Schließlich steht es der Annahme einer auch die Beklagte erfassenden Angebotshandlung in Form der Zusendung des Standardlizenzvertrags an die Muttergesellschaft auch weder entgegen, dass damit eine Lizenzierung der Tochtergesellschaften noch nicht unmittelbar verbunden war, noch dass nach Ziffer 2.1 des Standardlizenzvertrags eine Lizenzierung von Vertriebshandlungen gegenüber Endkunden, nicht aber gegenüber Groß- und Einzelhändlern – wie von der Beklagten praktiziert – erfolgt.

Wie bereits ausgeführt, entspricht es grundsätzlich – so auch vorliegend – einem FRAND-gemäßen Vorgehen, dass der Patentinhaber etwaige Lizenzverhandlungen vorbereitet, in dem er der Muttergesellschaft eines Konzernverbundes eine Verletzungsanzeige zukommen lässt (vgl. dazu unter lit. b), aa), (1)) und die sich hieran anschließende Vertragsverhandlungen mit dieser führt (vgl. dazu lit. (b)). Daraus folgt, dass grundsätzlich auch für die Beurteilung der Erfolgsaussichten eines späteren kartellrechtlichen Zwangslizenz Einwandes auf diese Kommunikation zwischen Patentinhaber und Muttergesellschaft abzustellen ist.

Etwas anderes mag dann gelten, wenn – was hier nicht zu entscheiden ist – entweder in den die Vertragsverhandlung vorbereitenden Handlungen bzw. im Rahmen der Vertragsverhandlungen selbst bereits zum Ausdruck kommt, dass konzernverbundene



Tochtergesellschaften von dem der Muttergesellschaft unterbreiteten Vertragsangebot von vornherein nicht erfasst sein können.

So liegt der Fall hier indes nicht.

Das der Muttergesellschaft vorgelegte Vertragsangebot schließt eine Lizenzierung auch der Tochterunternehmen gerade nicht von vornherein aus. Die MPEG LA hat – was zwischen den Parteien unstrittig ist – vielmehr das Bedürfnis der Lizenzierung sämtlicher Konzernunternehmen zum Ausdruck gebracht, wengleich die konkrete Ausgestaltung einer alle Konzerngesellschaften erfassenden Lizenz erst im Rahmen der Vertragsverhandlungen zu klären gewesen wäre.

Die Lizenzierung auch der Tochtergesellschaften findet bereits in dem der Muttergesellschaft zugesandten Standarddokument, in dessen Ziffer 2.9 die grundsätzliche Bereitschaft zum Abschluss von Lizenzen auch der Tochtergesellschaften erklärt wird, einen Ausdruck. In der Praxis erfährt die Lizenzierung konzernverbundener Unternehmen dabei durch verschiedene Varianten eine Umsetzung. Zunächst besteht die Möglichkeit, dass die Konzernspitze zusichert, dass die Muttergesellschaft eine den gesamten Konzernverbund erfassende Lizenz nimmt – so etwa im Falle des Q-Konzerns. Sofern andere Konzernunternehmen lediglich als Vertriebsgesellschaften der Muttergesellschaft („Vertriebskette“) fungieren, ist eine Lizenznahme allein der Muttergesellschaft ausreichend, um den Vertrieb der Töchtergesellschaften sodann über den Erschöpfungsgrundsatz zu legitimieren. Weiter können im Wege eines gesonderten „Affiliate Agreements“ Lizenzen an alle Töchtergesellschaften vergeben werden, oder aber jede Gesellschaft schließt einen eigenen Lizenzvertrag ab – so geschehen etwa bei dem „R-Konzern“. Dass sich der Gang der Vertragsverhandlungen – Angebot an die Muttergesellschaft mit anschließender Verhandlung über weitere Vertragsdetails – in der beschriebenen Art und Weise vollzog, findet beispielsweise in der E-Mail des P (MPEG LA) vom 29.04.2016 (Anlagenkonvolut B8/ Anlagenkonvolut B8a) einen Ausdruck, worin es unter anderem heißt:

„Wie besprochen, decken unserer Lizenzen die juristischen Person ab, die die Endprodukte auf dem Markt anbietet. Daher würde C die Lizenzen abschließen, um alle Produkte von C, die die anwendbaren Technologien enthalten, abzudecken.“

Auf der Grundlage des soeben Ausgeführten ergibt sich zugleich, dass die Tatsache, dass der Standardlizenzvertrag Vertriebshandlungen an Groß- und Einzelhändler – wie von der Beklagten vorgenommen – nicht erfasst, einer tauglichen Angebotshandlung nicht entgegensteht.



Unbeschadet dessen, dass die Beklagte – wie der als Anlage K6 vorgelegte screenshot zeigt – jedenfalls auch Angebotshandlungen gegenüber Endkunden vornimmt, ist zwischen den Parteien nach Vorlage der bereits abgeschlossenen Standardlizenzverträge nunmehr unstreitig, dass auch Vertriebshandlungen gegenüber Groß- und Einzelhandelskunden zumindest über den Erschöpfungsgrundsatz legitimiert sind. Dass dies für die Muttergesellschaft im Zeitpunkt der Angebotshandlung nicht erkennbar war, ist unschädlich.

Auch in diesem Zusammenhang ist maßgeblich, dass der branchenübliche Ausgangspunkt der Vertragsverhandlungen vorliegend die Kommunikation mit der Muttergesellschaft, deren Benutzungshandlungen unstreitig von dem Standardlizenzvertrag abgedeckt werden, ist. Die Frage der Einbeziehung der Benutzungshandlungen der Töchtergesellschaften ist dann Gegenstand der Vertragsverhandlungen, die sich an das an die Muttergesellschaft gerichtete Angebot anschließen. In diesem Rahmen wäre dann auch die Frage der Lizenzierung von Vertriebshandlungen gegenüber gewerblichen Abnehmern mit dem hier bereits dargestellten Ergebnis zu erörtern gewesen. Vorliegend brachte die Muttergesellschaft diesen Gesichtspunkt jedoch nicht in die Vertragsverhandlungen ein, was zu erwarten gewesen wäre, wenn sie in diesem einen Hinderungsgrund für den Abschluss des Lizenzvertrags ausgemacht hätte. Das gilt umso mehr, als nur sie – anders als die verantwortliche MPEG LA – die für den Abschluss des Lizenzvertrags beachtlichen Konzernstrukturen im Detail kannte.

(2)

Im Ergebnis ist auch die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühr ausreichend dargelegt, obwohl sich weder das Vertragsdokument noch die im Zusammenhang mit diesem übersandte Unterlagen ausdrücklich dazu verhalten.

Als Angaben zur „Art und Weise der Berechnung“ verlangt der EuGH nicht nur Informationen zur Höhe der Lizenzgebühr und zu ihrer Berechnung. Vielmehr muss der SEP-Inhaber dem Verletzer konkret und für diesen nachvollziehbar erläutern, warum die vorgesehenen Lizenzgebühren FRAND sind (OLG Düsseldorf, ebd., Rn. 203; Kühnen, ebd., Kap. E. Rn. 309). Die Art und Weise der Lizenzgebührenberechnung erfordert keine streng mathematische Herleitung. Sofern dies im konkreten Fall möglich ist, ist es ausreichend, die Akzeptanz der verlangten (Standard-) Lizenzsätze am Markt über bereits abgeschlossene Lizenzverträge darzulegen (LG Düsseldorf, Urt. v. 13.07.2017, Az.: 4a O 154/15, Rn. 311, zitiert nach juris). Der Patentinhaber hat dann jedoch (je nach den Umständen des Einzelfalles mehr oder weniger substantiiert) insbesondere zu begründen, warum die von ihm vorgesehene Lizenzvergütung gerade vor diesem



Hintergrund FRAND ist (OLG Düsseldorf, ebd., Rn. 203; LG Düsseldorf, ebd., Rn. 310; Kühnen, ebd., Rn. 326). Bei einer ausreichenden Anzahl von Lizenzverträgen und einer so nachgewiesenen Akzeptanz am Markt (beispielsweise über den Marktanteil der zu einer bestimmten Gebührenhöhe lizenzierten Produkte), werden im Regelfall keine weitere Angaben zur Angemessenheit der Lizenzgebührenhöhe mehr erforderlich sein (LG Düsseldorf, ebd., Rn. 311). Der SEP-Inhaber muss jedoch grundsätzlich zu allen wesentlichen Lizenzverträgen vortragen – andernfalls besteht die Gefahr, dass selektiv nur solche Verträge vorgelegt werden, die die geforderte Lizenzgebührenhöhe stützen (LG Düsseldorf, ebd., Rn. 313).

Nach dieser Maßgabe ist die Art und Weise der Berechnung im Zusammenhang mit der hier in Rede stehenden Angebotshandlung hinreichend dargelegt worden.

Der Standardlizenzvertrag, der der Muttergesellschaft im September 2011 zuzuging, enthält selbst zwar keine Ausführungen zur Art und Weise der Berechnung in dem dargelegten Sinn. Insoweit kann jedoch auf das Wissen des Mutterkonzerns darum, dass es sich bei dem Vertragsdokument um einen Standardlizenzvertrag handelt, welcher bereits durch eine Vielzahl von Lizenznehmern abgeschlossen worden ist, abgestellt werden.

Insoweit kann im Wesentlichen auf die Ausführungen unter lit. b), bb) Bezug genommen werden. Daneben befindet sich aber auch in der E-Mail vom 08.09.2011 (Anlage K9 – Exhibit B – a) selbst ein Hinweis darauf, dass der Abschluss des Standardlizenzvertrags üblich ist, wenn es dort heißt:

„Normalerweise müsste C mit jedem einzelnen Patentinhaber direct über individuelle Lizenzen verhandeln, doch unsere Patentportfolio-Lizenzen ermöglichen Lizenzschutz durch eine einzige Transaktion.“

Die Vorlage der einzelnen abgeschlossenen Lizenzverträge selbst ist hingegen im Rahmen des Vertragsangebots nicht zu verlangen. Es ist weder vorgetragen noch erkennbar, dass dies branchenüblich ist.

Unbeschadet der vorherigen Ausführungen ist jedenfalls davon auszugehen, dass die Muttergesellschaft spätestens im September 2012, als sie selbst die Stellung eines Poolpatentinhabers erhielt, hinreichend Wissen über die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühren hatte.

bb)

Das hier zur Prüfung stehende Angebot entspricht auch inhaltlich FRAND-Grundsätzen.



(1)

Als „faire und angemessene“ Vertragsbedingungen sind solche zu verstehen, die dem Lizenzwilligen nicht unter Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung angeboten werden. Die Vertragsbedingungen müssen zumutbar und dürfen nicht ausbeuterisch sein (OLG Düsseldorf, (Hinweis)beschluss v. 17.11.2016, Az.: I-15 U 66/15, Rn. 15, zitiert nach juris). Ein Angebot des Lizenzgebers kann sich insbesondere dann als unfair/ unangemessen erweisen, wenn eine Lizenzgebühr verlangt wird, die den hypothetischen Preis, der sich bei wirksamem Wettbewerb auf dem beherrschten Markt gebildet hätte, erheblich überschreitet, es sei denn, es gibt eine wirtschaftliche Rechtfertigung für die Preisbildung (LG Düsseldorf, Teilurt. v. 31.03.2016, Az.: 4a O 73/14, Rn. 225, zitiert nach juris; Huttenlauch/ Lübbig, in: Loewenheim/ Meessen/ Riesenkampff/ Kerstin/ Meyer-Lindemann, Kartellrecht, Kommentar, 3. Auflage, 2016, Art. 102 AEUV, Rn. 182; Kühnen, ebd., Kap. E., Rn. 245). Handelt es sich um ein standardgebundenes Schutzrecht, kann sich die Unangemessenheit ferner daraus ergeben, dass sich im Falle einer Lizenzforderung auch für die übrigen Standard-Schutzrechte eine kumulative Gesamtlizenzbelastung ergeben würde, die wirtschaftlich nicht tragbar ist (Kühnen, ebd., Kap. E., Rn. 246). Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass eine mathematisch genaue Herleitung einer FRAND-gemäßen Lizenzgebühr nicht zu erfolgen hat, vielmehr ist eine annäherungsweise Entscheidung, die auf Wertungen und Schätzungen beruht, vorzunehmen (Kühnen, ebd., Kap. E., Rn. 425). Vergleichbare Lizenzverträge können dabei ein gewichtiges Indiz für die Angemessenheit der angebotenen Lizenzbedingungen sein (LG Düsseldorf, a.a.O.; Kühnen, ebd., Kap. E., Rn. 245, Rn. 430). Das Vertragsangebot hat sich des Weiteren auch im Hinblick auf die übrigen Vertragsbedingungen (lizenzpflichtige Schutzrechte, Lizenzgebiet usw.) als angemessen zu erweisen.

Das Diskriminierungsverbot normiert für das marktbeherrschende Unternehmen eine Verpflichtung zur Gleichbehandlung, indem es Handelspartnern, die sich in gleicher Lage befinden, dieselben Preise und Geschäftsbedingungen einräumen muss (OLG Düsseldorf, Ur. v. 30.03.2017, Az.: I-15 U 66/15, Rn. 208 – Mobiles Kommunikationssystem, zitiert nach juris). In das Gleichbehandlungsgebot sind dabei nur Sachverhalte, die auch vergleichbar sind, einzubeziehen, während auch marktbeherrschende Unternehmen auf unterschiedliche Marktbedingungen differenziert reagieren können (a.a.O.). Eine Ungleichbehandlung ist daher zulässig, wenn sie sachlich gerechtfertigt ist (a.a.O.). Der dem Inhaber eines gewerblichen Schutzrechts grundsätzlich zustehende weite Spielraum für eine sachliche Rechtfertigung ist eingeschränkt, wenn neben die marktbeherrschende Stellung weitere Umstände treten, aus denen sich ergibt, dass die Ungleichbehandlung die Freiheit des Wettbewerbs gefährdet (OLG Düsseldorf, ebd., Rn. 209). Diese können insbesondere darin bestehen, dass der Zugang zu einem



nachgeordneten Produktmarkt von der Befolgung der patentgemäßen Lehre abhängig ist (BGH, GRUR 2004, 966 (968) – Standard-Spundfass) oder das Produkt – wie hier – erst bei Benutzung des Patents wettbewerbsfähig ist (OLG Düsseldorf, a.a.O.).

Der Lizenzsucher ist darlegungs- und beweispflichtig für eine Ungleichbehandlung (OLG Düsseldorf, ebd., Rn. 212) bzw. das Vorliegen eines Ausbeutungstatbestandes (LG Düsseldorf, Urt. v. 30.11.2006, Az.: 4b O 58/05, Rn. 140 – Videosignal-Codierung I, zitiert nach juris; Kühnen, ebd., Kap. E., Rn. 247, Rn. 308). Jedoch ist dem Umstand Rechnung zu tragen, dass der Lizenzsucher regelmäßig keine nähere Kenntnis über die Lizenzierungspraxis des SEP-Inhabers, insbesondere über mit Dritten bestehende Lizenzverträge und deren Regelungsgehalt, besitzt. Dies rechtfertigt es, dem SEP-Inhaber, der naturgemäß in Kenntnis der Vertragsverhältnisse mit anderen Lizenznehmern ist, und dem nähere Angaben hierzu auch zumutbar sind, insoweit eine sekundäre Darlegungslast aufzuerlegen (OLG Düsseldorf, ebd., Rn. 212; Kühnen, ebd., Kap. E., Rn. 311). Die Angabe zu den Lizenznehmern hat in diesem Zusammenhang vollständig zu erfolgen, und darf nicht auf einige namhafte Unternehmen der Branche reduziert werden (Kühnen, a.a.O.). Der Vortrag hat auch Angaben dazu zu enthalten, welche – konkret zu benennenden – Unternehmen mit welcher Bedeutung auf dem relevanten Markt zu welchen konkreten Konditionen eine Lizenz genommen haben (OLG Düsseldorf, a.a.O.). Steht eine Ungleichbehandlung fest, so obliegt es dem Patentinhaber etwaige die unterschiedliche Behandlung rechtfertigende Umstände darzulegen und ggf. zu beweisen (OLG Düsseldorf, a.a.O.; Kühnen, a.a.O.).

(2)

Orientiert an dem unter Ziffer (1) dargelegten Maßstab greifen die gegen die FRAND-Gemäßheit gerichteten Einwände der Beklagten nicht durch.

(a)

Dass die MPEG LA nach dem Standardlizenzvertrag eine Lizenzierung sämtlicher Konzerngesellschaften anstrebt, erweist sich weder unter dem Gesichtspunkt der Angemessenheit noch bei Berücksichtigung des Diskriminierungsverbots als missbräuchlich.

Im Elektronik- und Mobilfunkbereich sind konzernweite Lizenzverträge gebräuchlich (Kühnen, ebd., Kap. E., Rn. 411). Insoweit entfaltet vorliegend auch die Vielzahl der bereits abgeschlossenen Standardlizenzverträge, gegen die die Beklagte nach deren Vorlage nichts erinnert hat, eine erhebliche Indizwirkung für die Branchenüblichkeit einer konzernweiten Lizenz.



Vorliegend ist auch unstrittig, dass die Muttergesellschaft die angegriffenen Ausführungsformen herstellt und diese durch Tochtergesellschaften weltweit vertrieben werden, so dass die Poolpatentinhaber auch vor diesem Hintergrund ein besonderes Interesse an der Vergabe einer konzernweiten Lizenz haben. Denn nur so kann eine Vermischung von lizenzierten und nicht lizenzierten Produkten innerhalb eines Konzerns vermieden werden, die ansonsten dazu führen würde, dass eine effektive Rechtsdurchsetzung in Ermangelung einer Trennbarkeit der berechtigt vertriebenen von patentverletzenden Produkte nicht mehr möglich wäre.

Weitere Umstände, aus denen auf ein ausbeuterisches oder diskriminierendes Verhalten der Klägerin/ der MPEG LA geschlossen werden könnte, hat die Beklagte in diesem Zusammenhang auch nicht vorgebracht.

(b)

Auch steht der FRAND-Gemäßheit des Angebots die Tatsache, dass der Standardlizenzvertrag eine Poollizenz vorsieht, nicht entgegen.

Aufgrund der Referenzliste (Anlage K9 – Exhibit G) ist eine Benutzung der Poolpatente auch hinreichend dargelegt (vgl. dazu im Hinblick auf Portfoliolizenzen: OLG Düsseldorf, (Hinweis)beschluss v. 17.11.2016, Az.: I-15 U 66/15, Rn. 26 f.; Kühnen, ebd., Kap. E., Rn. 420).

Das Anbieten einer Lizenz in einem Patentpool begründet für sich allein den Vorwurf einer missbräuchlichen Unangemessenheit noch nicht. Regelmäßig dient es dem wohlverstandenen Interesse etwaiger Lizenzsucher, dass ihnen eine Benutzungserlaubnis für den gesamten Standard aus einer Hand zu einheitlichen Konditionen offeriert wird, weil sie damit der Notwendigkeit entoben werden, bei jedem einzelnen Schutzrechtsinhaber um eine Lizenz für dessen Patente nachsuchen zu müssen (LG Düsseldorf, 4b O 508/05, Rn. 119 – Videosignal-Codierung I, zitiert nach juris). Insoweit geben auch die „Leitlinien zur Anwendung von Art. 101 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Technologietransfer-Vereinbarungen vom 28.03.2014 (Amtsbl. C 89/3) (nachfolgend kurz: „die Leitlinien“) eine Orientierungshilfe (vgl. hierzu allgemein Kühnen, ebd., Kap. E., Rn. 299). Sie sehen zur Handhabung des Kartellverbots nach Art. 101 AEUV in Randnummer 245 Folgendes vor:

„[...] Technologiepools können wettbewerbsfördernde Wirkung haben, zumal sie Transaktionskosten senken und der Kumulierung von Lizenzgebühren Grenzen setzen, so dass eine doppelte Gewinnmaximierung vermieden wird. Sie ermöglichen eine zentrale Lizenzvergabe für die vom Pool gehaltenen Technologien. Dies ist vor allem in Wirtschaftszweigen wichtig, in denen Rechte des geistigen Eigentums von zentraler



Bedeutung sind und es für die Marktpräsenz erforderlich ist, von einer erheblichen Anzahl von Lizenzgebern Lizenzen zu erhalten. [...]“

Von einer wettbewerbsbeschränkenden Wirkung ist erst dann auszugehen, wenn weitergehende Umstände hervortreten, was auch in Randnummer 246 der Leitlinien zum Ausdruck gelangt:

„Technologiepools können den Wettbewerb auch beschränken, denn ihre Gründung impliziert zwangsläufig den gemeinsamen Absatz der zusammengeführten Technologien, was bei Pools, die ausschließlich oder vorwiegend aus substituierbaren Technologien bestehen, zu einem Preiskartell führen kann. Darüber hinaus können Technologiepools nicht nur den Wettbewerb zwischen den Vertragsparteien verringern, insbesondere wenn sie einen Industriestandard unterstützen oder de facto begründen, sondern durch den Ausschluss alternativer Technologien auch den Innovationswettbewerb. Ein vorhandener Standard und ein entsprechender Technologiepool können den Marktzugang für neue und verbesserte Technologien erschweren.“

Besondere Umstände, die das Angebot der Poollizenz in dem dargestellten Sinne als wettbewerbsbeschränkend erscheinen lassen, hat die Beklagte nicht substantiiert vorgebracht. Vielmehr hat sie sich nach Vorlage der bereits abgeschlossenen Standardlizenzverträge nicht mehr dagegen gewandt, dass in der Vergabe von Lizenzen an dem gesamten Pool – und gerade nicht beschränkt auf das Portfolio einzelner Poolpatentinhaber – eine angemessene, branchenübliche Behandlung liegt.

e)

Ein FRAND-gemäßes Gegenangebot der Beklagten liegt nicht vor.

Der von der Beklagten im Sommer 2018 unterzeichnete Standardlizenzvertrag ist zwar als Gegenangebot zu würdigen (dazu unter lit. aa)). Dieses widerspricht jedoch FRAND-Grundsätzen (dazu unter lit. bb)), weshalb es auch auf die Frage, ob dieses noch rechtzeitig abgegeben worden ist, nicht ankommt.

aa)

Die mit Schreiben der Beklagten vom 13.09.2018 an die MPEG LA übermittelten, von der Beklagten unterzeichneten Standardlizenzverträge sind als Gegenangebot zu werten. Nicht hingegen kann darin die Annahme eines von der MPEG LA unterbreiteten Angebots auf Abschluss des Standardlizenzvertrags erblickt werden. Die bloße Abrufbarkeit des Standardlizenzvertrags über die Internetseite der MPEG LA stellt noch keine



Angebotshandlung dar. Das Bereithalten des Vertragsdokuments zur Einsichtnahme durch Lizenzinteressierte dient vielmehr der Information über die Lizenzbedingungen. Eine Zusendung des Standardlizenzvertrags, die als Angebotshandlung verstanden werden kann, ist allein an die Muttergesellschaft der Beklagten erfolgt (vgl. dazu unter lit. d), aa), (1)).

bb)

Das nach Maßgabe der Ausführungen unter lit. aa) vorliegende Gegenangebot der Beklagten erweist sich als nicht FRAND-gemäß.

Einer FRAND-Gemäßheit des Angebots steht entgegen, dass der Standardlizenzvertrag allein zwischen der MPEG LA und der Beklagten, nicht hingegen auch mit deren Muttergesellschaft bzw. mit den übrigen konzernverbundenen Unternehmen, zustande kommt.

Grundsätzlich ist es – vor dem Hintergrund, dass eine konzernbezogene Lizenz branchenüblich ist (vgl. dazu lit. d), bb), (2), (a)) – hinzunehmen, dass die Poolpatentinhaber nur bereit sind, eine Lizenz zu vergeben, die sich auf den gesamten Konzern erstreckt. Das gilt gerade auch bei Beachtung des Diskriminierungsverbots, denn der Abschluss einer AVC/H.264-Poollizenz entspricht dem mit den bisherigen Lizenznehmern praktizierten Lizenzmodell.

Vorliegend gilt auch unter Angemessenheitsgesichtspunkten nicht deshalb etwas anderes, weil die Beklagte – im Unterschied zu ihrer Muttergesellschaft – zur Lizenznahme bereit ist, und sie auf die Muttergesellschaft keinen Einfluss dahingehend nehmen kann, dass diese den Standardlizenzvertrag abschließt.

Zwar ist der Einwand der Beklagten, dass sie nämlich nicht mehr tun könne, um sich ihrerseits FRAND-gemäß zu verhalten und sich den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand zu erhalten, grundsätzlich erheblich. Denn auch bei konzernverbundenen Unternehmen handelt es sich um juristisch eigenständige Personen, so dass eine Zurechnung des Verhaltens der einen zu der anderen Person nicht ohne das Vorliegen besonderer Umstände möglich ist. Die hier zur Entscheidung stehende Konstellation ist jedoch dadurch gekennzeichnet, dass die Beklagte eine 100-prozentige Tochter der Muttergesellschaft ist. Letztere bestimmt mithin das Verhalten der Beklagten. Dadurch kann diese für einen Gleichlauf der Lizenzen im Sinne der Branchenübung sorgen, indem sie sich ihrerseits zur Lizenznahme bereiterklärt. Dass die Beklagte – vor dem Hintergrund der Verweigerung der Muttergesellschaft, das FRAND-gemäße Angebot der MPEG LA anzunehmen – unangemessen behandelt wird, lässt sich



somit nicht feststellen. Vielmehr steht im Raum, dass die Muttergesellschaft ihrerseits eine auf einzelne Unternehmen bezogene Lizenzierung durchsetzt, indem sie – vermittelt über die beklagte Tochtergesellschaft – lediglich der Lizenznahme einzelner Tochterunternehmen zustimmt. Der hiesige Sachverhalt ist weiter dadurch gekennzeichnet, dass die Muttergesellschaft als vorübergehendes Poolmitglied in besonderer Weise zur Lizenznahme Anlass hatte, um sich nicht selbst treuwidrig gegenüber dem Pool zu verhalten.

f)

Vor dem Hintergrund, dass es bereits an einem FRAND-gemäßen Gegenangebot der Beklagten fehlt, kommt es darauf, ob eine hinreichende Sicherheit geleistet worden ist, vorliegend nicht an.

(...)

Kather Augenstein Rechtsanwälte

Bahnstraße 16

40212 Düsseldorf

P: +49 211 5135360

E-Mail: augenstein@katheraugenstein.com / info@katheraugenstein.com