



Oberlandesgericht Düsseldorf

I-2 U 31/16

Urteil vom 22.03.2019

(...)

### Gründe

e)

Die Patentübertragungen sind auch unter kartellrechtlichen Gesichtspunkten unbedenklich. Sie verstoßen weder gegen Art. 102 AEUV [nachfolgend unter aa)] noch gegen Art. 101 AEUV [nachfolgend unter bb)].

aa)

Der Einwand, die - mehrfache - Übertragung des Klagepatents sei jeweils ohne gleichzeitige Weitergabe der Verpflichtungen aus der von der Streithelferin unwiderruflich abgegebenen FRAND-Erklärung geschehen, was zur Nichtigkeit der Übertragungsakte wegen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung führe, geht schon im rechtlichen Ansatz ins Leere, weil der Erwerber eines SEP – auch ohne ausdrückliche oder konkludente Erklärung – unmittelbar und unabdingbar an die FRAND-Zusage seines Rechtsvorgängers gebunden ist.

(1)

Es liegt in der Natur der Sache, dass die Standardsetzung technologischen Wettbewerb unterbindet, weil jede konkurrierende technische Lösung, die nicht in den Standard aufgenommen wird, im Wettbewerb auf dem Produktmarkt mangels Kompatibilität chancenlos ist. Die freiwillige Bereitschaft aller durch die Standardsetzung privilegierten SEP-Inhaber, Konkurrenz dadurch zu ermöglichen, dass jedem an der standardessentiellen Technik Interessierten eine Benutzungserlaubnis zu FRAND-Bedingungen eingeräumt wird, stellt von daher eine tragende Säule der technischen Standardsetzung und ihrer rechtlichen Zulässigkeit dar. Denn sie kompensiert den unvermeidlichen Ausschluss von Wettbewerb auf der Technologieebene, indem freier



Wettbewerb innerhalb des technischen Standards und bei seiner geschäftlichen Verwertung eröffnet wird. Die FRAND-Erklärung schafft weiterhin bei den Nachfragern der mit dem Standard vereinheitlichten Technologie ein berechtigtes Vertrauen darauf, dass die standardessentiellen Patente künftig - entsprechend der mit der FRAND-Erklärung gegebenen Zusage - freiwillig zu FRAND-Bedingungen lizenziert werden (EuGH, GRUR 2015, 764 - Huawei Technologies/ ZTE). Aus der Sicht des SEP limitiert die Lizenzierungszusage damit die von Hause aus umfassenden Monopol- und Verbotungsrechte des Patentinhabers, indem ihm fortan kein gegen jedermann wirkendes und bedingungslos durchsetzbares Ausschließlichkeitsrecht mehr zusteht, sondern dessen Befugnisse als Folge der FRAND-Erklärung dadurch begrenzt sind, dass er auf Anfordern jedermann eine Benutzung seines SEP und damit eine gleichberechtigte Teilhabe am Standard zu FRAND-Bedingungen gestatten muss. Diesem Zugeständnis kommt ganz erhebliche Bedeutung zu, weil es zu den prägenden Kennzeichen der mit einem Patent verbundenen Monopolrechte gehört, dass der Schutzrechtsinhaber nach seiner freien Entscheidung von einer Lizenzerteilung absehen und somit jeden Dritten kategorisch von einer Benutzung seines Patents ausschließen kann. Die Freiheit zur Nichtlizenzierung, die eine wesentliche Folge der gesetzlichen Ausschließlichkeitsbefugnisse aus dem Patent ist, opfert der SEP-Inhaber um der Aufnahme der technischen Lehre seines Patents in den technischen Standard willen. Weil die FRAND-Zusage die Rechte aus dem Patent in der geschilderten Weise – unwiderruflich und somit gleichsam „dinglich“ – beschränkt und definiert, kann das Patent notwendigerweise nur noch in eben dieser beschränkten, durch die FRAND-Zusage inhaltlich modifizierten Form auf den Erwerber übergehen. Denn niemand kann durch ein Übertragungsgeschäft mehr Rechte erwerben als seinem Rechtsvorgänger selbst im Zeitpunkt der Veräußerung zugestanden haben.

(2)

Rechtliche Bedenken ergeben sich in diesem Zusammenhang nicht daraus, dass es wegen des staatlichen Verleihungsaktes und der gesetzlichen Ausgestaltung des mit der Patenterteilung verbundenen Monopolrechts möglicherweise außerhalb der Rechtsmacht des Schutzrechtsinhabers liegt, das ihm zugewiesene Monopolrecht durch seine Lizenzierungszusage substantiell zu verändern. Selbst wenn dem so sein sollte, hat er in jedem Fall die rechtliche Macht, von einer bestimmten Ausübung seiner Ausschließlichkeitsbefugnisse abzusehen, indem er von seinem Recht zur Nichtlizenzierung der Erfindung keinen Gebrauch macht. In diesem rechtlichen Sinne ist die mit der FRAND-Zusage übernommene Verpflichtung rechtswirksam und



beachtlich, jedem Interessenten zu FRAND-Bedingungen eine Benutzungserlaubnis an seinem SEP einzuräumen.

(3)

Allein ein solches Ergebnis (sic.: selbsttätiger Übergang der FRAND-Verpflichtung mit dem Patenterwerb) ist auch von der Rechtsfolgenseite her angebracht. Fundamentaler Inhalt der Eigentumsgarantie des Patentinhabers ist seine Befugnis, das ihm erteilte Schutzrecht nach seinem Belieben zu veräußern. Grundrechtlichen Schutz genießt dabei nicht nur die Übertragbarkeit des Schutzrechts als solche, sondern genauso die Person des Erwerbers, der vom Veräußerer frei gewählt werden kann. Diejenige Sondersituation, die aus der Standardsetzung resultiert, verlangt und rechtfertigt insoweit keinerlei Beschränkungen, weil sich die mit dem SEP verbundenen Rechte nicht durch die Person seines Inhabers ändern, sondern davon völlig unabhängig sind. Sie bestimmen sich vordringlich nach dem Inhalt des Schutzrechts, d.h. seinen geltenden Patentansprüchen, der Patentbeschreibung und den Patentzeichnungen (Art. 69 EPÜ). Außer dem Inhalt der Patentschrift ist weiterhin wesentlich, dass mit der Patentübertragung die Bindungen (Beschränkungen) des ursprünglichen Patentinhabers aus seiner FRAND-Erklärung nicht verloren gehen, sondern den Erwerber in gleicher Weise verpflichten wie seinen Rechtsvorgänger. Wenn dies - als Folge des automatischen Übergangs der FRAND-Verpflichtung mit dem übertragenen Patent, für das die FRAND-Erklärung abgegeben wurde - gewährleistet ist, gibt es keinen Grund, eine Patentübertragung zu unterbinden oder zu limitieren. Denn dasjenige Ziel, das mit der FRAND-Zusage erreicht werden soll, verwirklicht sich ohne weiteres mit dem selbsttätigen Übergang der FRAND-Verpflichtung auf den Patenterwerber.

Die mögliche alternative rechtliche Lösung hätte demgegenüber gänzlich unangemessene Folgen. Sie ginge dahin, eine Patentübertragung, in deren Rahmen die FRAND-Zusage des Veräußerers nicht (schuldrechtlich) an den Erwerber weitergegeben worden ist, als kartellrechtswidrig (Art. 102 AEUV) zu beurteilen, womit die Patentübertragung als Ganzes unwirksam wäre. Für eine derart weitreichende Konsequenz besteht indessen kein Anlass, weil nicht die Übertragbarkeit und/ oder die Übertragung eines SEP in irgendeiner Weise problematisch sein kann, sondern Vorsorge allein dafür getroffen werden muss, dass infolge der Schutzrechtsübertragung die aus Gründen des Kartellrechts (Art. 101 AEUV) dauerhaft gebotene FRAND-Bindung bei der Durchsetzung des SEP aufrechterhalten bleibt. Diesem Ziel ist durch den selbsttätigen (und unabdingbaren) Übergang der FRAND-Zusage gemeinsam mit dem SEP vollauf Genüge getan. Gegen eine schuldrechtliche Weitergabe der FRAND-Verpflichtung wären



im Übrigen selbst dann Einwände zu erheben, wenn sie pflichtgemäß zwischen Veräußerer und Erwerber vereinbart worden wäre. Denn es bedürfte besonderer rechtlicher Konstruktionen wie der Rechtsfigur eines drittbegünstigenden Vertrages (die möglicherweise nicht in allen Mitgliedstaaten zur Verfügung stehen und deren Tragfähigkeit sich im Vorhinein auch kaum zuverlässig abschätzen lässt), um sicherzustellen, dass sich der an dem Übertragungsgeschäft überhaupt nicht beteiligte Lizenzsucher (= Patentbenutzer) erfolgreich auf die nur dem Veräußerer gegenüber abgegebene Zusage des Erwerbers berufen kann, das SEP nach FRAND-Regeln zu lizenzieren. Begreift man hingegen die FRAND-Zusage als inhaltliche Selbstbeschränkung der Ausschließlichkeits(ausübungs)rechte aus dem SEP, tauchen dergleichen Anwendungsschwierigkeiten nicht auf und es besteht für alle Seiten die erforderliche Rechtsklarheit.

(4)

Die Bindung des Patenterwerbers an die FRAND-Zusage seines Rechtsvorgängers besteht nicht nur „dem Grunde nach“, d.h. insoweit, als es um die Pflicht zur Vergabe einer FRAND-Lizenz überhaupt geht, sondern sie besteht darüber hinaus auch „der Höhe und dem Inhalt nach“, nämlich insoweit, als der Erwerber im Rahmen seiner Verpflichtung zur fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien Lizenzierung an diejenige Lizenzierungspraxis gebunden ist, die auf seinen Rechtsvorgänger zurückgeht. Denn in der Lizenzierungspraxis konkretisiert sich die FRAND-bedingte Beschränkung der Ausschließlichkeitsrechte aus dem SEP, die demzufolge im Anschluss an eine Patentübertragung auch von dem Erwerber zu beachten ist. Dass dem so sein muss, folgt schon aus der Tatsache, dass die im Zeitpunkt des Patenterwerbs bestehenden Lizenzverhältnisse durch die Patentübertragung nicht fortfallen oder sonst wie beeinträchtigt werden. Sie bleiben in demselben Umfang und mit demselben Inhalt bestehen und wirken gegenüber dem Erwerber fort (§ 15 Abs. 3 PatG), der dem Lizenznehmer folglich eine Benutzung der Erfindung nicht untersagen kann. Selbst wenn der Erwerber - was von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterschiedlich sein mag - mit dem Patenterwerb nicht automatisch anstelle des Veräußerers als Vertragspartei in die beim Inhaberwechsel bestehenden Lizenzverträge eintreten sollte, sondern es hierzu eines besonderen dreiseitigen Rechtsgeschäfts unter Beteiligung des Veräußerers, des Erwerbers und des Lizenznehmers bedürfte, bleiben die Nutzungskonditionen für die Bestands-Lizenznehmer dennoch dieselben; an der Pflichtenlage ändert sich nichts und die vertraglichen Ansprüche (z. B. auf Rechnungslegung und Lizenzvergütung) stehen regelmäßig auch dem SEP-Erwerber zu, weil in der Patentübertragung im Zweifel eine konkludente Abtretung der besagten Lizenzvertragsansprüche an ihn zu sehen ist.



Unabhängig von der genauen dogmatischen Rechtskonstruktion, die unterschiedlich sein mag, bleibt daher eines in jedem Fall festzuhalten: Die Übertragung eines bereits lizenzierten SEP mit FRAND-Erklärung beseitigt bestehende Lizenzverhältnisse nicht. Die Nutzungsrechte für den Lizenznehmer bleiben genauso unverändert erhalten wie seine lizenzvertraglichen Pflichten insbesondere zur Lizenzzahlung dieselben bleiben. Rein wirtschaftlich betrachtet lässt sich deshalb die Feststellung treffen, dass die vom Veräußerer erteilten Lizenzen auf den Erwerber übergehen, so dass die bisherigen Lizenznehmer des Veräußerers fortan eigene Lizenznehmer des SEP-Erwerbers sind und infolgedessen notwendigerweise auch denjenigen Lizenzierungsrahmen abstecken, demgegenüber eine Diskriminierung verboten ist. Bei jeder von ihm vergebenen Lizenz hat der Erwerber daher nicht nur diejenigen Lizenznehmer im Blick zu behalten, denen er während seiner Inhaberschaft selbst eine Nutzungsbefugnis eingeräumt hat, sondern er hat gleichermaßen solche Lizenznehmerverhältnisse zu berücksichtigen, die als Folge des Patenterwerbs von seinem Rechtsvorgänger auf ihn übergegangen sind.

Relevant sind dabei selbstverständlich nur solche Lizenzverhältnisse, die im Zeitpunkt der rechtlich gebotenen Lizenzofferte (schon und noch) in Kraft stehen, während zu diesem Zeitpunkt bereits abgelaufene Lizenzverträge, weil sie keine Auswirkungen auf die Wettbewerbslage der Konkurrenten haben können, außer Betracht zu bleiben haben. Geht es um den Unterlassungsanspruch, entscheidet der Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung, weswegen es auf die in diesem Moment aktiven Lizenzverträge ankommt; steht der Schadensersatz- und Rechnungslegungsanspruch in Rede, ist derjenige Zeitraum zu betrachten, für den vom Kläger voller Schadensersatz und umfassende Rechnungslegung begehrt wird.

Jede andere, von einer Bindung an die Lizenzierungspraxis des Rechtsvorgängers absehende Handhabung hätte zur Folge, dass sich der SEP-Inhaber nach Belieben seinen Pflichten insbesondere zur diskriminierungsfreien Behandlung aller Lizenzinteressenten dadurch entziehen könnte, dass er sein Patent, um sich der aus bereits erfolgten Lizenzierungen ergebenden Handlungsbeschränkungen zu entledigen, auf einen Dritten überträgt. Das widerspräche nicht nur der Tatsache, dass die Verpflichtung zur fairen und diskriminierungsfreien Lizenzerteilung nicht personen-, sondern sachgebunden ist, nämlich gegenständlich auf dem SEP lastet, für das eine FRAND-Erklärung abgegeben worden ist und dessen technische Lehre von jedem Interessierten soll benutzt werden können, sondern würde auch dem Sinn und Zweck der FRAND-Zusage zuwiderlaufen, der darin besteht, dass jeder Lizenzinteressent nicht nur in der Lage ist, das SEP überhaupt zu benutzen, sondern ein Recht zur Benutzung des SEP zu insbesondere finanziellen Konditionen erhält, die ihn gegenüber anderen



Benutzern nicht diskriminieren. Denn jede Lizenzgebühr, die für ein standardessenzielles Schutzrecht aufgebracht werden muss, repräsentiert einen Kostenfaktor, der in die Preisbildung auf dem nachgelagerten Produktmarkt eingeht und damit potenziell geeignet sein kann, die Position des Anbieters im Wettbewerb zu beeinträchtigen. Würde der Erwerber eines SEP infolge der Patentübertragung die bisherige Lizenzierungspraxis seines Rechtsvorgängers abstreifen können, so würden für die Lizenzsucher - abhängig von dem möglicherweise rein zufälligen Zeitpunkt ihrer Lizenznahme - ganz unterschiedliche Lizenzbedingungen gelten. Eine diskriminierungsfreie Teilhabe am Standard wäre damit nicht gesichert, weil die Höhe der Lizenzgebühren und der damit verbundene preisbildende Kostenaufwand für den Lizenznehmer danach variieren könnte, von welchem Patentinhaber die Lizenz genommen worden ist. Auf dem Produktmarkt würden unterschiedliche Lizenznehmergruppen konkurrieren, nämlich solche, die ihr Benutzungsrecht noch von dem ursprünglichen SEP-Inhaber zu vergleichsweise günstigen Konditionen erworben haben und die ihre Preise dementsprechend mit günstigen Lizenzkosten kalkulieren, mit solchen, die einen Lizenzvertrag erst mit dem Patenterwerber abgeschlossen haben und die bei prinzipiell unveränderter Lizenzierungslage höhere Lizenzentgelte in die Preisbildung einfließen lassen müssen. Eine derartige Ungleichbehandlung gleicher Sachverhalte ist mit den wirtschaftlichen Zielen der FRAND-Erklärung unvereinbar.

(5)

Weil sich die Lizenzofferte des Erwerbers diskriminierungsfrei in die Lizenzierungspraxis seines Rechtsvorgängers einfügen muss und der SEP-Erwerber im Rahmen seiner Angebotspflicht gegenüber einem Lizenzsucher diejenigen Umstände zu benennen hat, die die von ihm offerierten Lizenzbedingungen als FRAND ausweisen, hat sich sein Lizenzangebot zu sämtlichen bisherigen Lizenzerteilungen, soweit sie in zeitlicher Hinsicht relevant sind, auch denjenigen des Rechtsvorgängers, zu verhalten. Um dies leisten zu können, ist der SEP-Erwerber darauf angewiesen, über diejenigen Lizenzverträge in Kenntnis gesetzt zu werden, die der Veräußerer während seiner Inhaberschaft abgeschlossen hat. Eine dahingehende Informationspflicht trifft den Veräußerer unmittelbar aus seiner vertrauensbildenden Zusage, sein SEP diskriminierungsfrei zu lizenzieren. Solange er selbst Schutzrechtsinhaber ist, äußert sich die Pflicht darin, dass er bei seiner eigenen Lizenzerteilung jede Diskriminierung zu unterlassen hat, sobald er das SEP übertragen hat, äußert sich das Versprechen zu diskriminierungsfreier Lizenzerteilung in der Pflicht, den als Lizenzgeber an seine Stelle getretenen Erwerber durch entsprechende Unterrichtung in den Stand zu versetzen, dem für das übertragene SEP abgegebenen Versprechen zur diskriminierungsfreien



Lizenzierung nachzukommen. Um das erworbene SEP durchsetzbar zu machen, liegt es daher im ureigensten Interesse des SEP-Erwerbers, im Übertragungsvertrag Vorkehrungen für einen Wissenstransfer in Bezug auf bereits erfolgte Lizenzerteilungen und deren Inhalt zu treffen. Sie sind in der Praxis auch durchaus üblich, weil der Patenterwerber mit dem Schutzrecht zugleich die daran erteilten Lizenzen übernimmt, was es aus Gründen der wirtschaftlichen Vernunft geradezu zwingend gebietet, sich über die Person der Lizenznehmer und die Bedingungen der ihnen erteilten Benutzungsrechte einen dezidierten Überblick zu verschaffen. Anderenfalls kann der Erwerber weder überblicken, welche vertraglichen Pflichten ihm gegenüber den übernommenen Lizenznehmern treffen, noch ist er imstande, seine vertraglichen Rechte und Ansprüche ihnen gegenüber durchzusetzen. Ferner hat der Erwerber - was ebenfalls direkte Konsequenz der vom Veräußerer für das SEP abgegebenen FRAND-Zusage ist - Vorsorge dafür zu treffen, dass der Rechtsvorgänger daran mitwirkt, dass die von ihm erteilten Lizenzen erforderlichenfalls (z.B. in einem Rechtsstreit) offengelegt werden können, um eine (insbesondere gerichtliche) FRAND-Prüfung zu erlauben.

(a)

Vor dem geschilderten Hintergrund kann dahinstehen, ob die Einlassung der Streithelferin glaubhaft ist, der Klägerin im Zuge des Patenterwerbs keine Einzelheiten zu den bestehenden Lizenzverträgen mitgeteilt zu haben. Rechtlich relevant könnte ohnehin allenfalls der Einwand sein, dass die Streithelferin durch vertragliche Geheimhaltungsvereinbarungen mit ihren Lizenznehmern auch im Hinblick auf notwendige Darlegungen in einem Rechtsstreit um das lizenzierte Schutzrecht daran gehindert ist, die Vertragsinhalte offenzulegen. Um solches beachtlich geltend zu machen, hätte die Klägerin (und/oder ihre Streithelferin) den Inhalt der angeblichen Vertraulichkeitsklauseln im Einzelnen (d.h. mit dem genauen Wortlaut und unter Darlegung sämtlicher auslegungsrelevanter Umstände) mitteilen müssen, weil der betreffende Sachvortrag nur so für den Prozessgegner einlassungsfähig und einer gerichtlichen Prüfung daraufhin zugänglich ist, ob die getroffenen Geheimhaltungsansprüche tatsächlich so weit reichen wie die Klägerin behauptet. Entsprechenden Sachvortrag hat die Klägerin indessen nicht geleistet. Es ist deswegen unklar, ob die Vertraulichkeitsklauseln nicht einer sinnvollen, weil objektiv interessengerechten Interpretation dahingehend zugänglich sind, dass der Streithelferin eine Offenbarung der Lizenzinhalte in dem Maße gestattet ist, in dem sie einer rechtlich unumgänglichen Pflicht hierzu (aus der FRAND-Zusage für das Lizenzschutzrecht) unterliegt. Von einer Unmöglichkeit könnte überdies nur dann ausgegangen werden, wenn das Leistungshindernis von der Klägerin nicht ausgeräumt werden könnte, was im



vorliegenden Zusammenhang verlangt, dass die Streithelferin und vor allem deren Lizenznehmer trotz nachdrücklicher Anfrage endgültig nicht bereit sind, auf eine Einhaltung der Vertraulichkeitsvereinbarung im Rahmen und für die Zwecke des vorliegenden Rechtsstreits zu verzichten. Auch dazu verhalten sich die Klägerin und ihre Streithelferin nicht. Letztlich können die vorgenannten Bedenken aber sogar dahinstehen und kann zugunsten der Klägerin von deren - unzureichend substantiierten - Behauptungen zur Verschwiegenheitspflicht der Streithelferin ausgegangen werden. Für diesen Fall bleibt nämlich festzuhalten, dass sich die Streithelferin die Erfüllung ihrer kartellrechtlichen Pflicht aus der FRAND-Zusage mit einer umfassenden Vertraulichkeitsvereinbarung schuldhaft unmöglich gemacht hat, weswegen sie mit ihrem Einwand mangelnder Leistungsfähigkeit zum Prozessvortrag nicht mehr gehört werden kann. Wer als Beweispflichtiger seine eigenen Beweise vernichtet oder sonst wie vereitelt, bleibt anerkanntermaßen beweisfällig und hat die daraus resultierenden Prozessfolgen zu tragen. Dasselbe gilt für die der Beweislast vorgelagerte Darlegungslast; wer sich zu einem erforderlichen Prozessvortrag schuldhaft außerstande setzt, bleibt darlegungsfällig und unterliegt im Rechtsstreit, wenn die darlegungspflichtigen Tatsachen den eingeklagten Anspruch begründen. Da der Patenterwerber rechtlich nicht besser dastehen kann als der Veräußerer des Rechts, teilt die Klägerin notwendigerweise das prozessrechtliche Schicksal ihrer Streithelferin.

(b)

Die Verpflichtung zur Offenlegung der abgeschlossenen Lizenzverträge verstößt nicht gegen Art. 101 AEUV. Die gegenteilige Auffassung der Streithelferin beruht maßgeblich auf der Prämisse, dass die das unterbreitete Lizenzangebot erläuternden Bemerkungen zur bisherigen Lizenzierungspraxis den SEP-Inhaber und seinen Rechtsvorgänger zwingen, potenziellen Wettbewerbern Geschäftsgeheimnisse zu offenbaren, was kartellrechtlichen Grundsätzen zuwiderlaufe. Bereits die Ausgangsthese ist falsch. Denn es ist in der Rechtsprechung des Senats anerkannt, dass innerhalb eines Verletzungsprozesses im Zusammenhang mit der FRAND-Diskussion sehr wohl Maßnahmen zum Schutz von Betriebsgeheimnissen möglich sind. Neben den im GVG vorgesehenen, die Öffentlichkeit betreffenden gerichtlichen Anordnungen geht es vor allem um Vertraulichkeitsvereinbarungen, die demjenigen abverlangt werden können, dem gegenüber ein Geschäftsgeheimnis offenzulegen ist. Bedingung hierfür ist freilich, dass derjenige, der Schutzmaßnahmen für sich reklamiert, nicht nur die vertrauliche Information zu identifizieren, sondern außerdem konkret darzutun hat, dass und warum die betreffende Information ein auf die begehrte Weise zu schützendes Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis darstellt, was substantziellen Vortrag zu denjenigen Maßnahmen



verlangt, die bisher ihre Vertraulichkeit gewährleistet haben, und erfordert des Weiteren ebenso substantielle verfügbare Angaben dazu, welche Nachteile genau aus einem Bekanntwerden der fraglichen Information mit welchem Grad von Wahrscheinlichkeit drohen (Senat, Beschluss vom 25.04.2018, Az: 1-2 W 8/18, BeckRS 2018, 7036). Gelingt dies und weigert sich der Gegner, eine zum Geheimnisschutz notwendige und zumutbare Sicherungsvereinbarung zu treffen, so kann sich der SEP-Inhaber zur Rechtfertigung seines Lizenzangebotes auf pauschale, andeutende Angaben beschränken, die seine Geschäftsgeheimnisse schützen; sie sind als prozessual ausreichend und das hierauf bezogene Bestreiten des Gegners als unbeachtlich zu behandeln (Senat; Beschluss vom 25.04.2018, Az.: 1-2 W 8/18, BeckRS 2018, 7036). Statt sich der Mühe zu unterziehen, in Bezug auf die für das vorliegende Klagebegehren relevanten (weil im maßgeblichen Zeitraum aktiven) Lizenzverträge zu begründen, inwiefern die zur Rechtfertigung der Diskriminierungsfreiheit ihres den Beklagten unterbreiteten Lizenzangebotes erforderlichen Ausführungen schützenswerte Geschäftsgeheimnisse der Streithelferin offenlegen würden, und, soweit dem so sein sollte, in einem wenigstens andeutenden Vortrag das den betreffenden Lizenzverträgen zugrundeliegende Lizenzierungskonzept zu erläutern, erschöpft sich der Sachvortrag der Klägerin und ihrer Streithelferin in weitgehend theoretischen Erörterungen darüber, welche Regelungsinhalte in irgendwelchen von ihr abgeschlossenen Lizenzverträgen angeblich Geschäftsgeheimnisse enthalten sollen, wobei selbst dies nicht in der gebotenen Weise näher erläutert wird.

(6)

Soweit die Klägerin und ihre Streithelferin (die nachfolgend im Zweifel jeweils beide in Bezug genommen sind) darauf verweisen, es sei für den Veräußerer eines Teils seines lizenzierten Portfolios faktisch unmöglich, den sich aus den vorstehenden Darlegungen ergebenden Verpflichtungen nachzukommen, rechtfertigt dies keine abweichende, auf die Einhaltung des Diskriminierungsverbotes verzichtende Beurteilung.

(a)

Nachdem die Klägerin und ihre Streithelferin insoweit - abgesehen von den bereits abgehandelten Geheimhaltungsvereinbarungen mit den Lizenznehmern der Streithelferin und der Schutzrechtszahl des Gesamtportfolios der Streithelferin (mehr als 40.000) - nicht an innerhalb ihrer Vertragsverhältnisse gegebene konkrete Umstände anknüpfen und den Versuch unternehmen, den rechtlichen Anforderungen aus dem geltenden Diskriminierungsverbot nachzukommen, sondern sich stattdessen darauf verlegen, mit der allgemeinen Situation zu argumentieren, die bei der Veräußerung eines



Teilportfolios besteht, wird auch nachfolgend nur der generellen Übertragungssituation nachgegangen.

Selbstverständlich sind Sachverhaltskonstellationen (insbesondere bei mehrfacher, sukzessiver Schutzrechtsübertragung) konstruierbar, angesichts derer die geforderten Darlegungen zur Einhaltung des Diskriminierungsverbotes immer schwieriger und aufwändiger werden. Rechtliche Relevanz kann dem indessen nur zugemessen werden, wenn es sich bei den ins Feld geführten Konstellationen einer wiederholt weiteren Aufspaltung des erworbenen Portfolios im Zuge nachfolgender Verkäufe und ihrer Lizenzierung, ggf. unter zusätzlichem Einschluss anderweitig erworbener weiterer Schutzrechte, nicht bloß um theoretische Gedankenspiele, sondern um Sachverhalte mit ernsthafter praktischer Relevanz handeln würde. Dafür bietet der Sachvortrag der Klägerin keine Anhaltspunkte. Abgesehen davon bleibt es in jedem Fall die freie Entscheidung des Patentveräußerers, ob er mit einer unter bereits verwickelten Umständen vorgenommenen weiteren Patentübertragung diejenigen verschärften Anforderungen auf sich nehmen will, die damit in Bezug auf die Diskriminierungsfreiheit seines Lizenzangebotes verbunden sind. Dass die aufzubringenden Mühen mit der Komplexität der Übertragungs- und Lizenzierungssachverhalte zunehmen, ist eine unausweichliche Folge des rechtlich zu beurteilenden Sachverhaltes und seiner Eigenart, beschränkt aber weder in unzulässiger Weise die grundsätzliche Freiheit zur Patentübertragung noch liefert die ggf. erhebliche Mühewaltung bei einer FRAND-Lizenzierung einen hinreichenden Grund dafür, den Patenterwerber von der Einhaltung des gesetzlichen Diskriminierungsverbotes kurzerhand freizustellen; die insoweit zu leistenden Darlegungen repräsentieren vielmehr denjenigen „Preis“, der bei der gegebenen Sach- und Rechtslage im Falle einer (weiteren) Schutzrechtsübertragung zu entrichten ist. Ihn einzufordern, begegnet umso weniger Bedenken, als - und hierin liegt die zutreffende Lösung des Problems - der Darlegungsmaßstab angemessen auf diejenigen tatsächlichen Schwierigkeiten Rücksicht zu nehmen hat, die sich im Einzelfall aus der einfachen, ggf. aber auch besonders komplizierten Übertragungs- und Lizenzierungsfolge ergeben.

(b)

War Gegenstand der Lizenzvergabe des Rechtsvorgängers - wie hier - ein umfassendes Schutzrechtsportfolio, das er zu einem (größeren) Teil in seinem eigenen Besitz gehalten (oder anderweitig veräußert) und zu (geringeren) Teilen auf den klagenden Erwerber übertragen hat, so dass das bisher lizenzierte Patentportfolio auf mehrere Inhaber aufgespalten worden ist, so bestimmt sich der Diskriminierungsmaßstab nicht nach der



bloßen Zahl der Schutzrechte in den Teilportfolios, sondern es ist in einer wertenden Betrachtung zu ermitteln, welcher Bruchteil der für das bisherige Gesamtschutzrechtspaket vereinbarten Lizenzgebühr im Verhältnis zueinander den Teilschutzrechtsportfolios zuzuweisen ist. Maßgeblich für die vorzunehmende Aufteilung ist, welche technische Bedeutung den im jeweiligen Teilportfolio enthaltenen Patenten für den Standard zukommt und welche Wichtigkeit für den nachgelagerten Produktmarkt und die dortigen Absatzchancen denjenigen Wirkungen und Eigenschaften zuzusprechen ist, die von den jeweiligen Schutzrechten verantwortet werden. Es versteht sich von selbst, dass dies nicht mit mathematischer Genauigkeit geschehen kann, sondern letztlich auf eine bloß überschlägige Abschätzung hinausläuft, die dem Recht in vielfacher Weise geläufig ist (z. B. § 254 BGB, § 287 ZPO, Bestimmung des Kausalanteils beim Verletzergegninn) und die deshalb auch hier den rechtlichen Maßstab bilden kann.

Nachdem die Klägerin und ihre Streithelferin insoweit auch selbst nichts anderes behaupten, liegt es nach der Lebenserfahrung auf der Hand, dass ein übertragenes Schutzrechtsportfolio nicht beliebig und rein zufällig zusammengesetzt ist, sondern seine Bestückung bestimmten, nachvollziehbaren Regeln folgt, etwa der Überlegung, welche Technik (verkörpert in bestimmten Schutzrechten und Schutzrechtsfamilien) in der Hand des Veräußerers verbleiben und welche Technik (verkörpert in bestimmten Schutzrechten und Schutzrechtsfamilien) an den Erwerber übergehen soll. Bei der Auswahl und Zuordnung wird die Werthaltigkeit des einen (behaltenen) und des anderen (abgegebenen) Schutzrechtsbestandes eine wesentliche Rolle spielen; anhand ihrer wird sich jeder vernünftige Veräußerer im Zusammenhang mit dem Patentverkauf konkrete Vorstellungen über die von ihm für die Schutzrechtsüberlassung zu beanspruchende Gegenleistung machen.

Erfolgt der Verkauf - wie hier - nicht an ein produzierendes Unternehmen, sondern an einen Erwerber, dessen Geschäftstätigkeit sich auf die Patentverwertung durch Lizenzvergabe beschränkt, werden sich die Preisvorstellungen beider Seiten sinnvollerweise an denjenigen Ertragserwartungen orientieren, die dem Erwerber durch das verkaufte Portfolio voraussichtlich vermittelt werden kann. Hierfür spielen wiederum zwei Faktoren eine maßgebliche Rolle, nämlich die Bedeutung der zur Übertragung vorgesehenen Schutzrechte einerseits für den technischen Standard und andererseits für die Wettbewerbsfähigkeit des Verkaufsproduktes auf dem nachgelagerten Markt standardgemäßer Erzeugnisse, denn beides ist für die Umsatz- und Gewinnerwartungen derjenigen Lizenzsucher bedeutsam, die von dem Patenterwerber als (Lizenz-)Kunden angesprochen und gewonnen werden sollen. Für



die Preisfindung bei der Patentübertragung sind damit exakt diejenigen Faktoren ausschlaggebend, die für die Aufteilung der bisherigen Lizenz für das Gesamtportfolio auf die durch den Schutzrechtsverkauf entstehenden Teilportfolios heranzuziehen sind. Weil dem so ist, handelt es sich bei den Bewertungskriterien um objektive Umstände, die typischerweise bereits im Zusammenhang mit der Schutzrechtsveräußerung bedacht sein werden, die dementsprechend als solche benannt, von den Parteien diskutiert und einer gerichtlichen Plausibilitätskontrolle unterzogen werden können und die deswegen einen nicht nur geeigneten, sondern von der Klägerseite ohne weiteres leistbaren Sachvortrag repräsentieren.

(c)

Der dargestellte Prüfungs-, Bewertungs- und Aufteilungsmaßstab taugt, mehrfach angewendet, auch dann, wenn der Patenterwerber das übernommene Portfolio nicht unverändert (isoliert), sondern in der Weise lizenzieren will, dass dem übernommenen Portfolio weitere SEP aus anderweitigen Zukäufen oder eigenen Beständen hinzugefügt werden. Waren auch sie Gegenstand einer vorhergehenden Portfoliolizenzierung des Veräußerers oder Erwerbers, so ist derjenige Lizenzgebührenanteil, der auf die übertragenen oder im eigenen Bestand befindlichen SEP entfällt, in der gleichen wertenden Weise zu bestimmen, wie dies gerade für die Teilportfolioübertragung besprochen wurde, und kann anschließend dem Teillizenzwert für das erste Teilportfolio hinzugerechnet werden.

(d)

Soweit die Klägerin auf Komplikationen verweist, die aus vorgenommenen Kreuzlizenzierungen oder Vereinbarungen über anderweitige geldwerte Gegenleistungen resultieren und die in der Person des diskriminierungsfrei zu behandelnden Lizenzsuchers nicht infrage kommen (weil er z. B. über keine seinerseits lizenzierungsfähigen Schutzrechte verfügt oder weil der Lizenzgeber mangels produzierenden Geschäftsbetriebes an ihrer Lizenznahme kein Interesse hat), geht dies schon im Ansatz fehl. Die heterogene Leistungsfähigkeit der Lizenzaspiranten ist eine Problemlage, die sich bei jeglicher Lizenzerteilung ergeben kann und die den Patentinhaber deshalb nicht nur in Übertragungsfällen, sondern genauso dann, wenn sämtliche Schutzrechte in seiner Hand verbleiben, vor die Aufgabe einer Einhaltung des Diskriminierungsverbotes stellt. Hätte die Streithelferin Teile ihres Portfolios nicht an die Klägerin veräußert, sondern in ihrem eigenen Besitz behalten, so hätte sich die Streithelferin notwendigerweise Gedanken darüber machen müssen, wie sie sich vor dem Hintergrund von ihr bereits vergebener Kreuzlizenzen diskriminierungsfrei



gegenüber einem Lizenzsucher verhalten will, der entweder ebenfalls über für sie interessante Schutzrechte verfügt der aber solche nicht aufzuweisen hat. Das gleiche gilt für den Umstand, dass sich der zu lizenzierende Schutzrechtsbestand im Laufe der Zeit (z.B. durch Schutzrechtsabläufe oder Neuerteilungen) verändert oder sich die Wichtigkeit einzelner technischer Features für den Produktmarkt verschiebt. Auch solche Geschehensabläufe stellen sich unabhängig von einer Patentübertragung ein und sind von jedem durch eine FRAND-Erklärung gebundenen Patentinhaber diskriminierungsfrei zu bewältigen. Zweckmäßigerweise geschieht dies in der Weise, dass die Lizenzierungspraxis einem vorher überdachten Lizenzierungskonzept folgt, welches von vornherein überdenkt, mit welchem sachgerechten „Lizenzgebührenrabatt“ solche Lizenzsucher bedacht werden sollen, die z.B. Kreuzlizenzen in kleinerem oder größerem Umfang - anbieten können. Innerhalb eines solchen Lizenzierungskonzepts wird sich die Diskriminierungsfreiheit eines aktuellen Lizenzangebotes vordringlich in Bezug auf diejenige Lizenznehmergruppe bestimmen, die sich in derselben Ausgangssituation befunden hat. Mit Blick auf einen Lizenzsucher ohne eigenen Schutzrechtsbestand sind daher nicht Kreuzlizenzierungsverträge von Bedeutung, sondern diejenigen Lizenzen, bei denen Benutzungsrechte nur in Richtung auf den Verletzer vergeben worden sind und die Lizenzvergütung ausschließlich in Geld bestimmt ist. Dass es solche (mit den Verhältnissen des Streitfalles vergleichbaren) Verträge der Streithelferin nicht gibt, ist weder ersichtlich noch geltend gemacht. Irgendwelche Komplikationen, die sich aus abgeschlossenen Kreuzlizenzen ergeben könnten, sind deshalb vorliegend auszuschließen.

bb)

Mit den Patentübertragungen ist ein Verstoß gegen Art. 101 AEUV nicht verbunden.

Die Vorschrift verbietet Vereinbarungen zwischen Unternehmen, die den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen geeignet sind und eine spürbare Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs innerhalb des Gemeinsamen Marktes entweder subjektiv bezwecken oder objektiv bewirken. Austauschverträge (wie sie hier mit Blick auf die entgeltlichen Übertragungen des Patentportfolios der Streithelferin gegeben sind) unterfallen als solche nicht dem Anwendungsbereich von Art. 101 AEUV (BGH, NZKart 2016, 280). Sie sind auf einen Leistungsaustausch zwischen den vertragsbeteiligten Unternehmen gerichtet und mit diesem Inhalt per se nicht geeignet, wettbewerbsbeeinträchtigende Wirkungen zu entfalten. Um den Anwendungsbereich des Kartellverbots zu eröffnen, bedarf es deshalb einer - mindestens objektiv - wettbewerbsbeschränkenden Nebenabrede innerhalb des



für sich kartellrechtsneutralen Austauschvertrages, wobei die Nebenabrede über dasjenige hinausgehen muss, was erforderlich ist, um den Hauptzweck des Austauschvertrages zu verwirklichen. Entscheidend ist hierbei, ob die vereinbarte Wettbewerbsbeschränkung sachlich erforderlich und zeitlich, räumlich sowie gegenständlich darauf beschränkt ist, den mit dem Austauschvertrag verfolgten Zweck zu erreichen (BGH, NZKart 2016, 280). Ist dies der Fall, kommt ein Verstoß gegen Art. 101 AEUV auch mit Blick auf die Nebenabrede nicht in Betracht; geht die Wettbewerbsklausel über das Maß des Erforderlichen hinaus, ist eine zur Vertragsnichtigkeit führende kartellrechtswidrige Wettbewerbsbeeinträchtigung denkbar, wobei allerdings in Fällen eines bloß zeitlichen Übermaßes eine geltungserhaltende Reduktion zulässig ist.

Weder das MI Agreement noch die Patentübertragungsvereinbarungen enthalten irgendeine wettbewerbsbeschränkende oder -verfälschende Nebenabrede, die den Anwendungsbereich des Art. 101 AEUV eröffnen könnte.

(1)

Soweit sich die Beklagte auf die Einlassung der Streithelferin bezieht, die Übertragung ihres Patentportfolios sei zu dem Zweck und in der Erwartung geschehen, höhere Lizenzeinnahmen durchzusetzen, als sie ihr (der Streithelferin) selbst in Verhandlungen mit Patentbenutzern möglich gewesen wären, handelt es sich um eine bloße Motivationslage für die Patentübertragungen, aber nicht um eine die vertragliche Rechte- und Pflichtenlage regelnde Klausel (= Nebenabrede), derer es als Anknüpfungspunkt für das Kartellverbot bedürfte.

Abgesehen davon sind die Patenterwerber - wie ausgeführt - sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach in gleicher Weise an die FRAND-Zusage gebunden wie es die Streithelferin war und sein würde, womit der Vorwurf der Beklagten, die Patentübertragungen seien dazu geeignet, Lizenzgebühren zu erzielen, die wegen ihrer unangemessenen Höhe UN-FRAND seien, auch sachlich einer Grundlage entbehrt. Gleichermäßen bedeutungslos ist unter Wettbewerbsgesichtspunkten das Argument, die Klägerin sei auf dem nachgelagerten Produktmarkt für standardbenutzende Erzeugnisse selbst nicht operativ tätig, weshalb sie im Rahmen ihrer Lizenzverhandlungen mit einem Patentbenutzer auch keine Rücksicht darauf nehmen müsse, von diesem aus seinem eigenen SEP-Portfoliobestand angegriffen zu werden. Ob das Lizenzangebot des klagenden Schutzrechtsinhabers FRAND-Kriterien genügt und insbesondere das mit dem Lizenzangebot verlangte Benutzungsentgelt der Höhe nach angemessen und diskriminierungsfrei ist, unterliegt im Patentverletzungsprozess der uneingeschränkten



gerichtlichen Kontrolle (OLG Düsseldorf, Mitt 2016, 85), wobei es bereits im Vorfeld dieser Prüfung Sache des Patentinhabers ist, für den Adressaten nachvollziehbar zu begründen, weshalb das mit der Lizenzofferte unterbreitete Regelwerk als Ganzes und namentlich die darin vorgesehene Lizenzgebühr fair, zumutbar und diskriminierungsfrei (= FRAND) sein soll (OLG Düsseldorf, GRUR \_2017, 1219 - Mobiles Kommunikationssystem). Erst wenn diese inhaltliche Rechtfertigung geleistet und die FRAND-Gemäßheit des Lizenzangebotes zugunsten des Schutzrechtsinhabers geklärt ist, kommt eine Verurteilung in Betracht, die weitergehend in die Rechtsposition des Verletzers eingreifen würde als es die jedem SEP-Benutzer ohnehin obliegende Pflicht beinhaltet, den Gebrauch des fremden geistigen Eigentums durch eine FRAND-Lizenzgebühr und eine dem vorausgehende Rechnungslegung zu entgelten. Eine Verschärfung der Haftung ist unter den besagten Umständen aber auch vollkommen gerechtfertigt, weil die Verurteilung wegen Patentverletzung ihre Ursache allein darin hat, dass der Verletzer das - auch unter Berücksichtigung der vom Rechtsvorgänger vergebenen Lizenzen - FRAND-Bedingungen genügende Lizenzangebot des SEP-Inhabers unberechtigt ausgeschlagen hat, auf das er hätte eingehen müssen. Aus dem gerichtlichen Prüfungsvorbehalt folgt des Weiteren, dass eine Wettbewerbsbeschränkung noch nicht damit verbunden sein kann, dass der SEP-Inhaber (unberechtigte) Lizenzforderungen erhebt, die mit den dargelegten FRAND-Grundsätzen im Falle eines Patenterwerbs nicht in Einklang stehen.

(2)

Aus denselben Erwägungen heraus ist es kartellrechtlich belanglos, dass die Streithelferin einen Teil des standardessenziellen Patentportfolios in ihrem Besitz gehalten hat. Ungeachtet dessen, dass auch insoweit keine wettbewerbsbeschränkende Vertragsklausel erkennbar ist, steht es der Streithelferin selbstverständlich frei, für die Benutzung des bei ihr verbliebenen SEP-Bestandes Lizenzgebühren einzufordern. Da sie hierbei den formellen (sic.: Pflicht zum Lizenzangebot) und sachlichen (sic.: FRAND-Gemäßheit der Lizenzofferte) Beschränkungen aus ihrer Lizenzierungszusage unterliegt, laufen Benutzer des Gesamt-Portfoliobestandes nicht Gefahr, zu einer gesetzlich nicht geschuldeten, weil unangemessen hohen Lizenzgebühr verpflichtet zu werden. Denn wegen der FRAND-Bindung sowohl der Klägerin als auch der Streithelferin setzen die FRAND-Kriterien auch für die Benutzung des kompletten SEP- Bestandes die Obergrenze für jede finanzielle oder sonstige Lizenzbelastung eines SEP-Benutzers. Dass es der Streithelferin wegen der gegebenen Rahmenbedingungen selbst aus tatsächlichen Gründen nicht möglich gewesen ist, den rechtlich zulässigen Spielraum einer FRAND-Lizenzgebühr in Vertragsverhandlungen mit Verletzern auszuschöpfen,



mag sein, hat kartellrechtlich jedoch keine Bedeutung. Denn das Kartellrecht dient nicht dazu, einen Patentverletzer davor in Schutz zu nehmen, für die Benutzung fremden geistigen Eigentums in demjenigen Umfang zur Zahlung von Lizenzgebühren herangezogen zu werden, der von Gesetzes wegen zulässig ist. Soweit die Streithelferin bereits - zu ihrem eigenen Nachteil wirtschaftlich unzulängliche - Lizenzen vergeben hat, ist auch die Klägerin als Rechtsnachfolgerin über das Diskriminierungsverbot an diejenige Lizenzierungspraxis der Streithelferin gebunden, die sie bisher praktiziert hat und von der sie selbst - und folgerichtig auch ihr Rechtsnachfolger - nur dann und nur insoweit abweichen kann, wie sachliche Unterschiede in den Lizenzierungssachverhalt dies rechtfertigen.

(3)

Soweit sich die Beklagte über die Verfahrenskosten ihrer Inanspruchnahme wegen Patentverletzung in mehreren Ländern beklagt, knüpft die Beklagte an ein rein tatsächliches Verhalten an, welches kartellrechtlich gänzlich belanglos ist. In einem Rechtsstaat stellt es das gute Recht jedes Patentinhabers dar, seine vermeintlichen Ansprüche vor Gericht durchzusetzen. Selbst wenn die Streithelferin - wofür schon im Tatsächlichen keinerlei Anhaltspunkte erkennbar sind - im Zuge der Patentübertragung darauf gedrängt haben sollte, dass die Klägerin die Beklagte wegen Patentverletzung in Anspruch nimmt, folgt hieraus kartellrechtlich nichts. Gerade weil die Streithelferin über eine prozentuale Beteiligung an den vom Patenterwerber erzielten Lizenzgebühren partizipiert, stellt es - im Gegenteil - ein völlig legitimes geschäftliches Interesse dar, dass der Erwerber notfalls auch mit den Mitteln einer Verletzungsklage Vorsorge dafür trifft, dass sich die Beklagte ihrer Verpflichtung zur Zahlung von FRAND-Lizenzgebühren nicht entzieht. Wegen des in Deutschland geltenden Kostenerstattungsprinzips läuft die Beklagte in diesem Zusammenhang auch nicht Gefahr, im Falle ihres Obsiegens mit finanziellen Nachteilen belastet zu bleiben. Soweit anderenorts abweichende Kostenregelungen existieren sollten, gilt nichts anderes. Denn bei einer derartigen Rechtslage entspricht es dem ausdrücklichen Willen des Gesetzgebers und kann deshalb nicht als kartellrechtsrelevanter Umstand gewertet werden, dass eine Prozesspartei trotz ihres Obsiegens im Rechtsstreit die Kosten ihrer Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung selbst zu tragen hat.

(4)

Ob die Rechtslage anders zu beurteilen sein könnte, wenn ein umfangreiches SEP-Portfolio regelrecht „atomisiert“ wird, indem das Gesamtpaket auf eine unüberschaubare Vielzahl von Einzelinhabern aufgespalten wird, mit denen allen sich der Lizenzsucher



bei seinen Lizenzverhandlungen auseinandersetzen muss, bedarf im Streitfall keiner Entscheidung, denn ein derartiger Sachverhalt ist im Streitfall nicht einmal ansatzweise gegeben.

(5)

Aus dem Gesagten ergibt sich zugleich, dass die Entgeltregelung in Section 3.4 des MI Agreement den Vorwurf einer Kartellrechtswidrigkeit ebenfalls nicht tragen kann.

Was zunächst die Regelung anbetrifft, dass die Streithelferin unter bestimmten Bedingungen einen Anspruch auf 70 % der von dem Erwerber des Patentportfolios erzielten Lizenzeinnahmen hat, kommt dem von vornherein keine Bedeutung zu. Selbst wenn der Lizenzanteil als unangemessen hoch zu beurteilen sein sollte, läge allenfalls ein Ausbeutungsmisbrauch zulasten des Patenterwerbers vor, der keinerlei Betroffenheit im Sinne des Kartellverbots nach Art. 101 AEUV auf Seiten der Beklagten begründen könnte.

Gleichermaßen unbedenklich ist die Vereinbarung, dass in bestimmten Sachverhaltskonstellationen Bemessungsgrundlage für den an die Streithelferin abzuführenden Lizenzgebührenanteil nicht die vom Erwerber des Portfolios tatsächlich erzielten Lizenzeinnahmen sind, sondern stattdessen eine so genannte „Applicable Royalty Rate“. Sie repräsentiert einen vereinbarten Mindestlizenzbetrag, der als Rechengröße sicherstellt, dass die Streithelferin für den Fall, dass es dem Erwerber nicht gelingt, ausreichende Lizenzeinnahmen zu generieren, eine angemessene Vergütung für ihr übertragenes geistiges Eigentum erhält. Gegen diese Art der Entgeltvereinbarung ist unter Geltung der Privatautonomie nichts zu erinnern. Das gilt auch im Hinblick darauf, dass die „Applicable Royalty Rate“ mittelbar einen Anreiz für den Erwerber bieten mag, tunlichst keine niedrigeren Lizenzentgelte zu vereinbaren, weil er den der Streithelferin geschuldeten Lizenzanteil ansonsten zum Teil aus eigenen finanziellen Mitteln zusteuern müsste. Der Sache nach handelt es sich jedoch um keine andere Situation als sie bestehen würde, wenn für den Portfolioerwerb - was unter kartellrechtlichen Gesichtspunkten völlig unbedenklich wäre - ein fester Kaufpreis vereinbart worden wäre, der den Erwerber, je höher der vereinbarte Kaufpreis gewesen ist, ebenfalls in die wirtschaftliche Notwendigkeit gebracht hätte, tunlichst lukrative Lizenzvertragsabschlüsse zu tätigen. Hinzu kommt, dass der Anreiz für eine bestimmte Mindestlizenzvergütung innerhalb des FRAND-Rahmens alle Lizenzinteressenten gleichermaßen betreffen würde, so dass nicht ersichtlich ist, inwiefern die Vergütungsregelung im MI Agreement zu einer Wettbewerbsbehinderung der Nachfrager auf dem Lizenzvergabemarkt führen könnte.



5.

(...)

6.

a)

Ob die Klägerin ihrer FRAND-Zusage und den daraus resultierenden Pflichten nachgekommen ist, hat für die Schadenersatzhaftung der Beklagten, die gerichtlich (d.h. dem Grunde nach) festgestellt werden soll, keine Bedeutung. Denn die Beklagten haben sich einer widerrechtlichen und schuldhaften Patentverletzung allein deswegen schuldig gemacht, weil sie die Benutzung des Klagepatents aufgenommen haben, ohne dass zuvor zwischen ihnen und der Klägerin (bzw. ihren Rechtsvorgängerin) ein die Patentbenutzung legitimierender Lizenzvertrag zustande gekommen ist. Selbst wenn der zu leistende Schadenersatz (für gewisse Zeiträume) der Höhe nach auf eine FRAND-Lizenzgebühr beschränkt sein sollte, weil die Beklagten das von ihrer Seite Notwendige getan haben, um den Abschluss eines Lizenzvertrages zu FRAND-Bedingungen zu ermöglichen, würde es sich bei dem geschuldeten finanziellen Ausgleich für die Benutzung des Klagepatents dennoch der Sache nach um die Leistung von Schadenersatz handeln. Die Verpflichtung der Beklagten hierzu ist deshalb ohne Rücksicht darauf festzustellen, ob der Klägerin als Kompensation für den Schaden nur eine (FRAND-)Lizenzgebühr zusteht oder der Schaden darüber hinaus nach anderen Berechnungsmethoden liquidiert werden kann. All dies steht angesichts des Feststellungsantrages, der bloß die Wahrscheinlichkeit irgendeines Schadenseintritts erfordert, derzeit nicht zur Entscheidung, sondern ist erst im nachfolgenden Höheprozess zu klären. Soweit die Beklagten auf Rechtskraftprobleme Bezug nehmen, die daraus resultieren sollen, dass ihnen der Einwand, allein eine FRAND-Lizenzgebühr zu schulden, im Höheverfahren abgeschnitten ist, wenn ihre Schadenersatzpflicht erst einmal festgestellt ist, trifft dies nicht zu. Schwierigkeiten der besagten Art können sich nur einstellen, wenn die Frage einer kartellrechtlichen Pflichtverletzung zum Grund der Schadenersatzhaftung wegen Patentverletzung gehören würde, was – wie dargelegt – nicht der Fall ist. Dafür spricht auch eine weitere Überlegung. Die pflichtwidrige Weigerung des marktbeherrschenden Patentinhabers, dem um eine Lizenz nachsuchenden Patentbenutzer ein FRAND-gemäßes Lizenzangebot zu unterbreiten, stellt einen mindestens fahrlässig begangenen Verstoß gegen dessen Pflichten aus Art. 102 AEUV dar, welcher den Patentinhaber seinerseits gegenüber dem Lizenzsucher zum Schadenersatz verpflichtet (§§ 33 Abs. 1, 33a Abs. 1 GWB). Der in diesem Rechtsverhältnis zu liquidierende Schaden besteht darin, für die Benutzung des Klagepatents zu mehr als



einer bei rechtmäßigem Verhalten des Patentinhabers zu zahlenden FRAND-Lizenzgebühr herangezogen zu werden (nämlich zu vollem Schadenersatz), weswegen der Anspruch des Lizenzsuchers auf Naturalrestitution dahin geht, ihn von solchen Schadenersatzforderungen freizustellen, die über eine FRAND-Lizenzgebühr hinausgehen. Über diesen selbständigen Gegenanspruch des Verletzungsbeklagten ist im Rahmen der Schadenersatzfeststellung keinesfalls mit Rechtskraft entschieden.

b)

Aus denselben Erwägungen heraus ändert der Anspruch der Beklagten auf die Einräumung einer FRAND-Lizenz nichts daran, dass sie für die Vergangenheit wegen ihrer ohne diese Lizenz widerrechtlich unternommenen Benutzungshandlungen nach Maßgabe von § 140b PatG Auskunft zu erteilen haben.

c)

Anders verhält es sich beim Rechnungslegungsanspruch.

aa)

Denn die Klägerin kann von den Beklagten Angaben zu ihren Kosten und Gewinnen nur für solche Benutzungszeiträume verlangen, für die die Klägerin deshalb nicht auf das Fordern einer FRAND-Lizenzgebühr (für welche die besagten Kosten- und Gewinnangaben nicht erforderlich sind) beschränkt ist, weil sie selbst und ihre Rechtsvorgängerinnen ihrer Pflicht zur Mitwirkung an einer Lizenzierung des Klagepatents zu FRAND-Bedingungen nachgekommen sind, die Beklagten jedoch nicht (OLG Düsseldorf, GRUR 2017, 1219 - Mobiles Kommunikationssystem). Da die beschränkte Pflicht zur Rechnungslegung Folge des Verstoßes der Patentinhaberin gegen ihre kartellrechtlichen Pflichten ist, trifft es ersichtlich nicht zu, dass ihr ein nach den Regelungen der Enforcement-RL zustehender Rechtsschutz vorenthalten und der Patentverletzer geradezu dazu eingeladen werde, bei der Lizenzierung hinhaltend zu agieren. Vielmehr verhält es sich genau umgekehrt, weil es der Patentinhaber im Anschluss an eine Lizenzierungsbitte des Verletzers in der Hand hat, sich seinen vollen Schadenersatz- und Rechnungslegungsanspruch durch ein zügig unterbreitetes und formal wie inhaltlich ordnungsgemäßes Lizenzangebot zu sichern. Die Initiativpflicht zu einem FRAND-gemäßen Lizenzangebot bleibt hierbei - nicht anders als beim Unterlassungsanspruch - auf Seiten des Patentinhabers, der durch seine FRAND-Zusage nicht nur ein berechtigtes Vertrauen des Geschäftsverkehrs in die freiwillige Lizenzbereitschaft des SEP-Inhabers begründet hat, sondern der darüber hinaus auch



allein im Wissen um die bereits abgeschlossenen Lizenzverträge ist, denen gegenüber eine Diskriminierung zu vermeiden ist. Mit Rücksicht auf beide Umstände macht es keinen eine divergierende rechtliche Behandlung rechtfertigenden Unterschied, ob aus der nämlichen FRAND-Zusage (wie beim Unterlassungsanspruch) ein den Anspruch blockierendes prozessrechtliches Durchsetzungshindernis oder (wie beim Rechnungslegungs- und Schadenersatzanspruch) eine Beschränkung des sachlichen Anspruchsinhalts hergeleitet werden soll. Ebenso ist belanglos, dass die Verletzungsklage von der Klägerin erhoben worden ist, bevor die Entscheidung des EuGH (GRUR 2015, 764 - Huawei Technologies/ ZTE) veröffentlicht worden ist. Die Auslegung des Unionsrechts durch den Gerichtshof ist rein feststellend und deswegen von den mitgliedstaatlichen Gerichten auch auf Rechtsverhältnisse anzuwenden, die vor Erlass der Vorabentscheidung begründet wurden (BVerfG, NJW 2010, 3422). Weil das Hindernis eines gänzlich fehlenden oder inhaltlich unzureichenden FRAND-Lizenzangebotes beseitigungsfähig ist, hat die Klageabweisung - wie geschehen - „als derzeit unbegründet“ zu erfolgen. Im Zusammenhang mit den Rechnungslegungsangaben bedeutet dies, dass der Anspruch der Klägerin auf Auskünfte zu den Kosten und Gewinnen (endgültig) für alle diejenigen Benutzungshandlungen abgewiesen wird, die zu einer Zeit vorgenommen worden sind, zu der ein FRAND-Angebot pflichtwidrig nicht unterbreitet war. Ist - wie hier - der gesamte Rechtsstreit ohne ein solches Angebot geblieben, geschieht die Abweisung dementsprechend für die Zeit bis zur letzten mündlichen Verhandlung bzw. bis zu der der Klägerin eingeräumten Schriftsatzfrist.

Soweit das LG Mannheim (GRUR-RR 2018, 273 - Funkstation) „wegen der besonderen FRAND-Situation“ Kosten- und Gewinnangaben auch dann zusprechen will, wenn letztlich bloß eine FRAND-Lizenzgebühr zu entrichten ist, folgt der Senat dem nicht. Abgesehen davon, dass die anspruchrelevanten „Besonderheiten“ nicht näher konkretisiert werden und sich für den Senat auch nicht erschließen, entspricht es einem allgemeinen Grundsatz, dass nur diejenigen Einzeldaten auskunftspflichtig sind, auf die der Verletzte für seine Schadensberechnung angewiesen ist. Für Patentverletzungen im Zusammenhang mit einem SEP gilt insoweit nichts Besonderes. Auch bei ihnen rechtfertigt sich die Pflicht zur Rechnungslegung nach den Grundsätzen von Treu und Glauben (§ 242 BGB) aus drei miteinander verknüpften Gesichtspunkten, nämlich aus der unverschuldeten Unkenntnis des Berechtigten über die auskunftspflichtigen Daten, aus seinem Angewiesensein auf die fraglichen Informationen für die Verfolgung seiner Ansprüche und aus der Möglichkeit des Verpflichteten, dem Verletzten das für ihn notwendige Wissen unschwer zu vermitteln. Wo bestimmte Geschäftsdaten (über Kosten und Gewinne) objektiv nicht benötigt werden, weil sie für die allein in Betracht kommende Schadensberechnung nach FRAND-Regeln nicht erforderlich sind, kann es



keinen Anspruch auf deren Bekanntgabe geben. Daran ändert der Umstand nichts, dass die schadenersatzpflichtige Patentbenutzung im Zusammenhang mit einem technischen Standard stattgefunden hat.

Alle übrigen Daten, die zur Berechnung einer (Schadenersatz- oder Entschädigungs-)Lizenzgebühr üblicherweise zuerkannt werden, sind jedoch mitzuteilen. Insoweit unterscheidet sich die FRAND-Lizenz nicht grundlegend von einer gewöhnlichen als Schadenersatz oder Entschädigung geschuldeten Lizenz; wie bei letzterer hat der Lizenzsucher auch in einer FRAND-Situation Rechenschaft auch über alle diejenigen Geschäftsdaten abzulegen, die es dem Patentinhaber erlauben, die ihm mitgeteilten - streng genommen allein lizenzrelevanten - Umsatzzahlen nachzuvollziehen und auf ihre inhaltliche Richtigkeit zu überprüfen, wozu es zwingend detaillierter Angaben zu den einzelnen Liefervorgängen und ihrer Akteure, den Angeboten und der unternommenen Werbung bedarf. Soweit die Beklagte erstmals mit Schriftsatz vom 06.03.2019 behauptet, entsprechende Angaben seien in (frei ausgehandelten) Lizenzverträgen völlig unüblich, handelt es sich nicht nur um neues, nicht entschuldigtes Vorbringen, das schon aus prozessualen Gründen nicht mehr zuzulassen ist, sondern darüber hinaus um bloß pauschalen Sachvortrag, der schon deshalb nicht überzeugen kann, weil Lizenzgeber selbstverständlich ein vitales Interesse daran haben, die ihm vom Lizenznehmer benannten Umsatzzahlen verifizieren zu können, und nicht ersichtlich ist, auf welche andere Weise als durch die gebührenpflichtigen Umsatzgeschäfte konkretisierende Daten sonst die Möglichkeit zu einer Nachprüfung eröffnet sein könnte. Hierzu verhält sich auch die Beklagte nicht.

bb)

Die Klägerin ist ihren Verpflichtungen aus der für das Klagepatent abgegebenen FRAND-Erklärung nicht nachgekommen, weswegen die Beklagten zu Recht auf dem Standpunkt stehen, dass sie - aus eben diesem Grunde - derzeit nur zur Rechnungslegung im Hinblick auf die Zahlung einer FRAND-Lizenzgebühr und zu keinem weitergehenden Schadenersatz nebst vorbereitender Rechnungslegung verpflichtet sind. Nachdem die Klägerin ihren die Gewinne und Kosten der Beklagten betreffenden Rechnungslegungsanspruch im Berufungsverfahren selbst auf die Zeit seit dem 29. Juni 2017 beschränkt hat, kommt es nicht darauf an, ob die Klägerin bereits vorgerichtlich ihrer Pflicht zur Verletzungsanzeige nachgekommen ist und die Beklagten um eine FRAND-Lizenz nachgesucht haben. Beide Obliegenheiten sind jedenfalls mit Blick auf die Klageschrift und deren Beantwortung erfüllt und der kartellrechtliche Pflichtenverstoß der Klägerin folgt für die relevante Zeit ab dem 29. Juni 2017 in jedem



Fall daraus, dass von ihr im Anschluss an die Lizenzierungsbitte der Beklagten kein FRAND-Anforderungen genügendes Lizenzangebot unterbreitet worden ist.

Die Äußerung der Klägerin im Verhandlungstermin vom 21. Februar 2019, kein neues Lizenzangebot unter Berücksichtigung der von der Streithelferin während ihrer Inhaberschaft am Klagepatent abgeschlossenen Lizenzverträge abgeben zu wollen, rechtfertigt allerdings keine Klageabweisung auch für die Zukunft. Bei vernünftigem Verständnis bringt die Bemerkung der Klägerin bloß zum Ausdruck, dass sie an ihrer Auffassung festhält, an die Lizenzierungspraxis ihrer Rechtsvorgängerin nicht gebunden zu sein, was ihr gutes Recht ist. Hintergrund der Äußerung war dementsprechend auch die Frage des Senats, ob es einer Vertagung bedarf, um es der Klägerin innerhalb der Berufungsinstanz zu ermöglichen, ihr Lizenzangebot unter Beachtung der Rechtsauffassung des Senats nachzubessern. Allein dies hat die Klägerin verneint, was es selbstverständlich nicht ausschließt, dass sie sich, sollte der Bundesgerichtshof die Beurteilung des Senats billigen, dem beugt und sich notgedrungen bereitfindet, der Beklagten angesichts der nunmehr endgültig geklärten Rahmenbedingungen doch eine Lizenz unter Berücksichtigung der relevanten Ericsson-Lizenzen anzubieten.

(1)

Mit dem angefochtenen Urteil hat das Landgericht unbeanstandet festgestellt, dass der Klägerin (und ihren Rechtsvorgängerinnen) auf dem Markt für die Vergabe von Lizenzen am Klagepatent eine marktbeherrschende Stellung zukommt, weil ohne die Benutzung seiner technischen Lehre kein Erzeugnis erhalten wird, das auf dem nachgelagerten Produktmarkt in wirksamen Wettbewerb mit solchen Geräten treten könnte, die die Erfindung benutzen. Das lässt einen Rechtsfehler nicht erkennen und dagegen erinnern auch die Parteien nichts. Spätestens in der Klageerhebung liegt auch die von der Klägerin geschuldete Verletzungsanzeige und in der Klageerwiderung (S. 9 ff.; GA IV), mit der die Beklagten einen Anspruch auf Einräumung einer FRAND-Lizenz für sich reklamiert haben, die Bitte um Lizenzerteilung.

(2)

Nach dem vom EuGH vorgesehenen Wechselspiel der beiderseitigen Pflichten oblag es unter den aufgezeigten Umständen nunmehr der Klägerin, den Beklagten für das Klagepatent ein Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen zu unterbreiten. Es hatte schriftlich und konkret zu sein, insbesondere die Lizenzgebühr sowie die Art und Weise ihrer Berechnung anzugeben, und es musste sachlich-inhaltlich sowohl



diskriminierungs- als auch ausbeutungsfrei sein (EuGH, GRUR 2015, 764 - Huawei Technologies/ZTE). Nur ein in jeder Hinsicht einwandfreies Lizenzangebot löst Handlungspflichten des Patentbenutzers aus, aus deren Missachtung der Verletzungskläger Rechte für sich herleiten kann. Eine hinreichende Lizenzofferte hat die Klägerin indessen nicht abgegeben.

(a)

Mit dem allerersten Lizenzgeschäft muss sich der SEP-Inhaber für ein bestimmtes Lizenzierungskonzept entscheiden, das ihn (und seine Rechtsnachfolger) im Weiteren rechtlich bindet, weil ein Abrücken von dem einmal praktizierten Modell nur dann und nur in dem Umfang möglich ist, wie sich daraus keine unzulässige Diskriminierung (Schlechterbehandlung) der späteren oder früheren Lizenznehmer ergibt. Bei der Erstvergabe steht mithin das Gebot, „fair“ und „reasonable“ zu lizenzieren, im Vordergrund, während sich die Frage nach einer Diskriminierung (im Vergleich zu was auch?) mangels Vorliegens eines Referenzvertrages nicht stellt. Tragen die bei der Erstvergabe gewählten Lizenzbedingungen den Anforderungen an einen ausbeutungsfreien Inhalt Rechnung, rückt für alle weiteren Lizenzierungen das Diskriminierungsverbot in den Mittelpunkt der Betrachtung. Es verbietet und verhindert, dass - sofern keine dementsprechend unterschiedlichen Lizenzierungssachverhalte gegeben sind - von dem durch die Erstlizenzierung festgeschriebenen Lizenzniveau nach oben oder unten in wettbewerbsrelevanter Weise abgewichen wird, und umreißt damit ganz maßgeblich denjenigen Verhandlungsspielraum, der dem SEP-Inhaber bei nachfolgenden Lizenzverhandlungen noch verbleibt. Das Verbot sachlich nicht gerechtfertigter Ungleichbehandlung gilt hierbei ohne jede Ausnahme und folglich auch dann, wenn bei der Erstlizenzierung der an sich mögliche FRAND-Gebührenrahmen - ggf. sogar deutlich - nicht ausgeschöpft worden ist und die später geänderte Lizenzierungspraxis darauf abzielt, die Lizenzvergütung (was anfänglich möglich gewesen wäre) in den oberen Bereich des unter Ausbeutungsgesichtspunkten rechtlich Zulässigen zu führen. Denn das rein subjektive Verhandlungsversagen oder bewusste Nachgeben des SEP-Inhabers bei der Erstlizenzierung kann nicht als Sachgrund dafür anerkannt werden, dass spätere Lizenzsucher sich im Wettbewerb mit finanziell schlechteren Benutzungsbedingungen abfinden müssen.

Allenfalls beachtlich wären zwingende wirtschaftliche Gründe für eine Anhebung der Lizenzvergütung, wobei erforderlich wäre, dass sämtliche Lizenzverträge gleichermaßen entsprechend abgeändert werden. Dies wiederum setzt voraus, dass die bestehenden, günstigen Verträge entsprechende Öffnungsklauseln enthalten bzw.



gesetzliche Möglichkeiten für eine nachträgliche Anhebung der Lizenzgebühren (z. B. wegen Wegfalls der Geschäftsgrundlage) bestehen und der Lizenzgeber von ihnen tatsächlich Gebrauch macht. Für die Zukunft sind Lizenzverträge unter Diskriminierungsgesichtspunkten ferner dann unbeachtlich, wenn und sobald sie wirksam gekündigt sind.

Gerichtlich herbeigeführte Lizenzkonditionen stellen keinen Sachverhalt dar, der dem SEP-Inhaber als Diskriminierungsverhalten vorgeworfen werden kann, weil es insoweit an einer (freien) unternehmerischen Entscheidung fehlt (BGH, WRP 2004, 374 - Depotkosmetik im Internet; OLG Düsseldorf, NZKart 2014, 35 - Frankiermaschinen II; OLG Düsseldorf, NZKart 2018, 235 - Mitbenutzung von Kabelkanalanlagen). Allerdings begründen sie, wenn die gerichtlichen Vorgaben im Widerspruch zu einer vorherigen Lizenzierungspraxis stehen, auch keine Rechtfertigung dafür, sich mit nachfolgenden Lizenzierungen, die dem Urteilsspruch folgen, hierzu in Widerspruch zu setzen. Maßgeblich für den Diskriminierungsvorwurf bleibt vielmehr diejenige Lizenzierungspraxis, die der SEP-Inhaber und seine Rechtsvorgänger in freier unternehmerischer Verantwortung ins Werk gesetzt haben, während die hiervon abweichenden, gerichtlich herbeigeführten Konditionen für sich betrachtet keinen Diskriminierungsvorwurf rechtfertigen, weil angesichts des gerichtlichen Klageverfahrens ein sachlicher Grund bestanden hat, sich auf sie einzulassen.

Auch wenn es für die Gleich- oder Ungleichbehandlung der Lizenznehmer auf eine rein wettbewerblich-wirtschaftliche Betrachtungsweise ankommt, bedeutet das Diskriminierungsverbot vielfach dennoch, dass das anfänglich präferierte Lizenzmodell nachträglich nicht mehr zugunsten eines anderen umgestellt werden kann. Denn mit dem Berechnungskonzept ändern sich die grundlegenden Regeln der Vergütungsbestimmung, womit im Zweifel unabsehbar wird, ob das andere Vergütungsmodell - was hinzunehmen wäre - zu einer bloß marginalen oder - was unter Diskriminierungsgesichtspunkten zu beanstanden wäre - zu einer weitreichenderen, weil mehr als nur unerheblichen Begünstigung/Verschlechterung in den Lasten der neuen Lizenznehmer führt.

(b)

Die geschilderte Zusammenhänge haben unmittelbare Konsequenzen für die Vortragslast des SEP-Inhabers, der nach der EuGH-Rechtsprechung (GRUR 2015, 764 – L Technologies/ZTE) im Zusammenhang mit seinem Lizenzangebot Ausführungen zu der „Art und Weise der Berechnung“ der von ihm eingeforderten Lizenzgebühr schuldet. Weil das Lizenzangebot - jedenfalls ganz vordringlich - künftige Benutzungshandlungen zu



regeln hat, deren Umfang und Intensität nicht absehbar ist und für die deswegen im Vorhinein vernünftigerweise auch keine feste Vergütungssumme eingesetzt werden kann, ist mit den Angaben zur „Art und Weise der Lizenzgebührenberechnung“ notwendigerweise etwas anderes gemeint, nämlich eine Erläuterung derjenigen Umstände, die die vertraglich z.B. nach Bezugsgröße und Lizenzsatz zu bezeichnenden Vergütungsfaktoren als diskriminierungs- und ausbeutungsfrei (= FRAND) ausweisen (OLG Düsseldorf, Beschluss v. 17.11.2016, Az.: 1-15 U 65/15; OLG Düsseldorf, GRUR 2017, 1219 - Mobiles Kommunikationssystem). Der Patentinhaber hat also konkret darzutun, weshalb er glaubt, dass die in sein Angebot aufgenommenen Vergütungsparameter (Bezugsgröße, Lizenzsatz) und die sich daraus ergebende Lizenzvergütung zu einer den Lizenzsucher gegenüber anderen nicht diskriminierenden und auch nicht ausbeutenden Benutzungsgebühr führen. Dahingehender Angaben bedarf es nicht zuletzt deshalb, weil für den Lizenzsucher nur in Kenntnis der die bisherige Lizenzierungspraxis betreffenden Umstände eine sinnvolle Diskussion des ihm unterbreiteten Lizenzangebotes im Hinblick auf seine FRAND-Gemäßheit möglich ist.

Hat der Patentinhaber oder sein Rechtsvorgänger bereits Lizenzen vergeben, so muss für den Gegner nachvollziehbar dargelegt werden, dass das Lizenzangebot ihn entweder gleich oder weshalb es ihn in welcher Hinsicht ungleich behandelt. Im Zusammenhang mit der Lizenzofferte ist deswegen - was der Lizenzsucher naturgemäß auch nicht wissen kann - offenzulegen, ob es weitere Lizenznehmer gibt und, wenn ja, welchen Inhalt die mit ihnen abgeschlossenen Lizenzverträge haben, insbesondere welchem einheitlichen Lizenzierungskonzept (sofern es ein solches gibt) die Verträge folgen. Denn die besagten aktiven Vertragsinhalte setzen den rechtlichen Maßstab für das den SEP-Inhaber treffende Verbot einer Diskriminierung bei der Lizenzvergabe. Sind über die Zeit voneinander abweichende Lizenzvertragsinhalte verabredet worden, so stellt sich die Frage nach einer unsachlichen und damit widerrechtlichen Ungleichbehandlung des konkreten Lizenzsuchers grundsätzlich im Verhältnis zu jedem einzelnen der divergierenden Lizenzverträge, es sei denn, ein bestimmter Vertrag ist schon wegen Ausbeutungsmissbrauchs unwirksam. Darüber hinaus schuldet der SEP-Inhaber eine aus sich heraus verständliche und inhaltlich ausreichend fundierte Begründung dafür, wieso die von ihm - namentlich mit der Erstlizenz - in Ansatz gebrachte Lizenzvergütung ihrer Höhe nach FRAND, nämlich zumutbar ("fair, reasonable") ist. Soweit es um Lizenzerteilungen durch Rechtsvorgänger des Klägers geht, besteht eine eben solche Mitteilungspflicht im Hinblick auf deren Lizenzierungsverhalten, weil der SEP-Erwerber - wie dargelegt - in die Lizenzierungspraxis seines/ seiner Rechtsvorgänger/s einrückt und im Zuge der Patentübertragung die rechtliche Möglichkeit hat, sich Einblick in bestehende oder gewesene Lizenzverträge zu sichern.



Für die Zukunft sind Lizenzverträge unter Diskriminierungsgesichtspunkten ferner dann unbeachtlich, wenn und sobald sie wirksam gekündigt sind, wobei es nicht auf das Datum der Kündigungserklärung, sondern auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kündigung (= Ablauf der Kündigungsfrist/Ende der festen Vertragslaufzeit) ankommt. Vertragsbeendigungen können dem SEP-Inhaber daher neue Verhandlungsspielräume bei der Lizenzvergabe eröffnen. Gelingt es dem Patentinhaber, zu einem bestimmten Zeitpunkt sämtliche Lizenzverträge in rechtlich (insbesondere kartellrechtlich) zulässiger Weise zu beenden, kann er oder sein Rechtsnachfolger - allein unter Beachtung des Ausbeutungsverbots - zu einem neuen, gegenüber dem bisherigen geänderten Lizenzierungskonzept wechseln, das ihn lediglich fortan im Rahmen des Diskriminierungsverbotes bindet. Maßgeblich ist der durch den in Rede stehenden Klageanspruch vorgegebenen Zeitpunkt der Lizenzofferte. Ein Auslaufen der Lizenzverträge lässt sich z. B. dadurch sicherstellen, dass von Anfang an ein fester Vertragsendzeitpunkt im Blick behalten wird, indem für den ersten Lizenzvertrag das besagte Enddatum vereinbart wird und dieses Datum das Vertragsende für alle nachfolgend abgeschlossenen Lizenzverträge markiert. Dass infolgedessen alle dem Ersten nachfolgenden Lizenznehmer nur noch in den Genuss einer ihrer Verzögerung beim Vertragsabschluss entsprechend verkürzten Lizenzdauer gelangen, ist rechtlich bedenkenfrei, weil auch der Marktbeherrscher seine Geschäftspolitik grundsätzlich frei umordnen kann und das Interesse des Patentinhabers daran, nach einer gewissen Zeit die Lizenzbedingungen im Rahmen des FRAND-Spielraums neu auszuloten, einen sachlich gerechtfertigten Grund repräsentiert, wobei die aufeinander abgestimmten Laufzeiten gewährleisten, dass jeder Lizenznehmer zu jedem Zeitpunkt mit denselben Lizenzkonditionen zurechtkommen muss wie seine Wettbewerber. Das allein ist unter Diskriminierungsgesichtspunkten maßgeblich, und nicht, dass der spätere Lizenznehmer dieselbe Anzahl von Jahren mit bestimmten bei Vertragsabschluss geltenden Lizenzbedingungen rechnen kann. Sehen die neuen Lizenzen signifikant höhere Lizenzvergütungen vor, bedarf es - angesichts der in der Vergangenheit praktizierten, milderer Lizenzbedingungen - allerdings näheren Vortrages des Patentinhabers dazu, weshalb die erhöhten Entgelte (ebenfalls) „fair“ und „reasonable“ sind.

Es mag sein, dass sich namentlich bei umfangreichen Portfolios ein für alle Lizenzen gleicher Beendigungszeitpunkt nur mit erheblichem logistischem Aufwand umsetzen lässt. Wenn dem so sein sollte, folgt hieraus indessen nicht, dass eine Bindung des Rechtsnachfolgers an die Lizenzierungspraxis seines Rechtsvorgängers unangemessen ist und nicht stattfinden darf, sondern macht - umgekehrt - nur die besondere Bedeutung deutlich, die ein sorgfältiges Ausloten der Lizenzbedingungen unter Geltung des



Ausbeutungsverbots hat. Der SEP-Inhaber wird daher mit umso größerer Sorgfalt die Bedingungen seiner Erstlizenz abzuwägen haben, wenn er an sie auf längere Sicht unter Diskriminierungsgesichtspunkten gebunden sein wird.

(c)

In ihren Schriftsätzen befasst sich die Klägerin mit zum Klagepatent vergebenen zu den relevanten Zeitpunkten aktiven Lizenzen nur insoweit, als es um von ihr selbst während ihrer Inhaberschaft erteilte Benutzungsrechte geht. Dies greift nach dem oben Gesagten deutlich zu kurz, weil der SEP-Erwerber die Lizenzierungspraxis seiner Rechtsvorgänger im Rahmen des Diskriminierungsverbotes gegen sich gelten lassen muss. Im Streitfall kommt diesem Gesichtspunkt umso größeres Gewicht bei, als die Streithelferin offen einräumt, dass die Übertragung ihres Patentportfolios auf den Unwired Planet-Konzern dazu gedient hat, höhere Lizenzeinnahmen zu erzielen als sie ihr (der Streithelferin) selbst in der Vergangenheit möglich gewesen sind. Wegen der Maßgeblichkeit aller Lizenzverträge bei Beurteilung der Frage, ob die Beklagten mit den ihnen unterbreiteten Lizenzkonditionen diskriminiert werden, kommt es - wie ausgeführt - auf jede und mithin auch und besonders auf diejenigen Lizenze(n) an, die von der Streithelferin zu Zeiten ihrer SEP-Inhaberschaft abgeschlossen worden sind und die im Zeitpunkt des rechtlich gebotenen Lizenzangebotes noch in Kraft gestanden haben/ stehen. Dass es solche Verträge gibt, die den von der Klägerin zu beachtenden Diskriminierungsstandard definieren, hat die Klägerin auf Nachfrage eingeräumt. Um die Diskriminierungsfreiheit ihrer Lizenzangebote an die Beklagten zu rechtfertigen, wäre es deshalb Sache der Klägerin gewesen, sämtliche Lizenzerteilungen, die das Klagepatent betreffen oder einschließen, zu offenbaren und sich argumentativ damit auseinanderzusetzen, ob den Beklagten entweder wirtschaftlich inhaltsgleiche Bedingungen angeboten werden oder, sofern dies nicht der Fall ist, warum eine in bestimmter Hinsicht ungleiche Behandlung der Beklagten gegenüber zeitlich früher berechtigten Lizenznehmern der Streithelferin sachlich gerechtfertigt sein soll. Zu all dem verhält sich die Klägerin nicht in der erforderlichen Weise. Im Verhandlungstermin vom 21. Februar 2019 hat sie sich vielmehr kategorisch geweigert, die Lizenzen der Streithelferin offenzulegen. Daran hat sich durch die nachgelassenen Schriftsätze der Klägerin und ihrer Streithelferin nichts geändert. Die pauschale Bezugnahme auf die Darstellung der Lizenzierungspraxis der Streithelferin, die in einem anderen Rechtsstreit von anderen anwaltlichen Vertretern eingereicht worden ist, lässt einen konkreten Bezug zu denjenigen Tatsachen, die für den vorliegenden Prozess bedeutsam sein könnten, nicht erkennen; er wird von der Klägerin und ihrer Streithelferin auch nicht erläutert. Genauso unbeachtlich sind die Bemerkungen zu dem, was das britische Verletzungsgericht bei der Bestimmung der



KATHER · AUGENSTEIN  
RECHTSANWÄLTE

FRAND-Lizenz im ausländischen Parallelverfahren unternommen hat. Da der Senat sich selbst eine Überzeugung von der Diskriminierungsfreiheit der streitbefangenen Lizenzangebote machen muss, sind die maßgeblichen Tatsachen im Einzelnen dem Senat vorzutragen, was nicht geschehen ist und wozu nach der unveränderten Willensbekundung der Klägerin auch keine Bereitschaft besteht. Infolgedessen lassen die an die Beklagten adressierten Lizenzofferten nicht in der gebotenen Weise die Lizenzgebühr sowie die Art und Weise ihrer Berechnung erkennen, womit die Privilegierung der Beklagten dahingehend, für die Benutzung des Klagepatents nicht mehr als eine FRAND-Lizenzgebühr zu schulden, fortbesteht.

(...)

Kather Augenstein Rechtsanwälte

Bahnstraße 16

40212 Düsseldorf

P: +49 211 5135360

E-Mail: [augenstein@katheraugenstein.com](mailto:augenstein@katheraugenstein.com) / [info@katheraugenstein.com](mailto:info@katheraugenstein.com)