



Oberlandesgericht Düsseldorf

I-2 U 13/21

Urteil vom 12.05.2022

I. Die Berufung gegen das am 11. Mai 2021 verkündete Urteil der 4b Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf wird mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass Ziff. 1 und 2 des landgerichtlichen Tenors nunmehr folgende Fassung erhalten:

1. Die Beklagten werden verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,00 – ersatzweise Ordnungshaft – oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Fall wiederholter Zuwiderhandlungen bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an dem jeweiligen Geschäftsführer zu vollstrecken ist, zu unterlassen, Smartphones und Tablets zur Durchführung eines Verfahrens zum Synthetisieren eines ersten und zweiten Audio-Ausgangssignals von einem Eingangssignal zur Benutzung in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten oder zu liefern, wenn das Verfahren folgende Schritte umfasst:

- das Filtern des Eingangssignals zum Erzeugen eines gefilterten Signals,
- das Erhalten eines Korrelationsparameters, der indikativ ist für eine gewünschte Korrelation zwischen dem ersten und dem zweiten Ausgangssignal,
- das Erhalten eines Pegelparameters, der indikativ ist für eine gewünschte Pegeldifferenz zwischen dem ersten und dem zweiten Ausgangssignal,
- das Transformieren des Eingangssignals und des gefilterten Signals durch einen Matrixvorgang zu dem ersten und zweiten Ausgangssignal, wobei der Matrixvorgang von dem Korrelationsparameter und dem Pegelparameter abhängig ist, und

wobei der Matrixvorgang eine übliche Rotation um einen vorbestimmten Winkel des ersten und zweiten Ausgangssignals in einem Raum umfasst, der von dem Eingangssignal und dem gefilterten Eingangssignal umfasst wird, und wenn der vorbestimmte Winkel von dem Pegel-Parameter abhängig ist.

2. Die Beklagten werden verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,00 – ersatzweise Ordnungshaft – oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Fall wiederholter Zuwiderhandlungen bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an dem jeweiligen Geschäftsführer zu vollstrecken ist, zu unterlassen, Anordnungen zum Synthetisieren eines ersten und eines zweiten Audio-Ausgangssignals von einem Eingangssignal in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in den Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen, wenn die Anordnungen Folgendes umfassen:

- Filtermittel zum Filtern des Eingangssignals zum Erzeugen eines gefilterten Signals,
- Mittel zum Erhalten eines Korrelationsparameters, der indikativ ist für eine gewünschte Korrelation zwischen dem ersten und dem zweiten Ausgangssignal,



- Mittel zum Erhalten eines Pegelparameters, der indikativ ist für eine gewünschte Pegeldifferenz zwischen dem ersten und dem zweiten Ausgangssignal,
- Mittel zum Transformieren des Eingangssignals und des gefilterten Signals durch einen Matrixvorgang zu dem ersten und zweiten Ausgangssignal, wobei der Matrixvorgang von dem Korrelationsparameter und dem Pegelparameter abhängig ist, und

wobei der Matrixvorgang eine übliche Rotation um einen vorbestimmten Winkel des ersten und zweiten Ausgangssignals in einem Raum umfasst, der von dem Eingangssignal und dem gefilterten Eingangssignal umfasst wird, und wenn der vorbestimmte Winkel von dem Pegel-Parameter abhängig ist.“,

dass die Ziffern 3. bis 6. des landgerichtlichen Tenors nunmehr auf diese Fassung des Tenors rückbezogen sind,

dass in Ziff. 6 a. E. des erstinstanzlichen Urteils die Worte „und endgültig zu entfernen, indem die Beklagte zu 2) diese Erzeugnisse wieder an sich nimmt oder die Vernichtung derselben beim jeweiligen Besitzer veranlasst“ entfallen

und dass die Ziff. 3 bis 7. des landgerichtlichen Tenors im Übrigen unverändert bleiben.

II. Die Beklagten haben die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen.

III. Dieses Urteil und das Urteil des Landgerichts sind vorläufig vollstreckbar.

IV. Die Beklagten dürfen die Zwangsvollstreckung gegen Sicherheitsleistung in Höhe EUR 1.000.000,00 abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

V. Die Revision wird nicht zugelassen.

VI. Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf EUR 1.000.000,00 festgesetzt.

Zum Sachverhalt

Die Kl. nimmt die Bekl. wegen Verletzung des deutschen Teils des europäischen Patents EP 1 B1 (nachfolgend: Klagepatent) auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Rechnungslegung, Feststellung der Schadensersatzpflicht dem Grunde nach sowie – bezogen auf eine unmittelbare Patentverletzung – nur die Bekl. zu 2 auf Rückruf in Anspruch.

[...]

Das Klagepatent trägt die Bezeichnung „Signal Synthesizing“ („Signalsynthese“). Sein Patentanspruch 1 ist in der durch das BPatG aufrechterhaltenen Fassung formuliert.



[...]

Die Kl. ist ein Elektronikunternehmen, das unter anderem Patente aus dem Bereich der Audio- und der Videokompression hält, die für den MPEG-4 Advanced Audio Coding (im Folgenden: AAC) Standard (im Folgenden: AAC-Standard oder Standard) wesentlich sind. Sie gab gegenüber der „International Organisation for Standardization“ (im Folgenden: „ISO“) und der „International Electrotechnical Commission“ (im Folgenden: „IEC“), die den Standard verabschiedeten, eine Erklärung ab, wonach sie bereit ist, Lizenzen an ihren AAC-relevanten Patenten zu fairen, angemessenen und nicht-diskriminierenden Bedingungen (im Folgenden: FRAND bzw. FRAND-Bedingungen = „fair, reasonable and non-discriminatory“) zu vergeben. Von der Erklärung ist auch das hiesige Klagepatent erfasst.

Der AAC-Standard verfolgt ein modulares Konzept, das die Erweiterung der Grundkonzepte durch sog. Tools vorsieht. Bestimmte Konfigurationen bzw. Tools werden im AAC-Standard zu Profilen zusammengefasst. Der AAC-Standard umfasst dabei drei Profile: das allgemeine AAC-Profil, das „High Efficiency AAC Profile“ (HE AAC) und das „High Efficiency AAC v2 Profile“ (HE AAC v2). Die in diesem Rechtsstreit relevante parametrische Stereocodierung ist Gegenstand des HE AAC v2. Wegen der Einzelheiten des im Standard normierten „Parametric Stereo Tools“ wird auf Abschnitt 8.6.4 von Subpart 8 des geltenden Standards verwiesen.

Der AAC-Standard stellt insofern eine Kompatibilitätsanforderung für das „A.“-System von G. dar, als dessen Implementierung erforderlich ist, um die Zertifizierung für sog. „G. Mobile Services“ (GMS) zu erhalten. Dieser bedarf es wiederum, um „G.-Anwendungen“, insbesondere (...) zu nutzen.

Das Klagepatent ist Teil eines von der V., einem Tochterunternehmen des Konzerns der Kl., aufgelegten Lizenzierungsprogramms für Patente, die als wesentlich für die Implementierung des AAC-Standards erachtet werden. Der Pool umfasst mehr als 3600 Patente. Die V. fungiert bei dem Abschluss von Lizenzverträgen mit Dritten als Verwalterin des AAC-Lizenzierungsprogramms (im Folgenden auch: AAC-Pool) und als nichtausschließliche Vertreterin der Patentinhaber, deren Patente in dem AAC-Pool eingelagert sind. Neben der Lizenzierung über den AAC-Pool können weiterhin auch die einzelnen Pool-Patentinhaber, zu denen neben der Kl. unter anderem auch (...) gehören (vgl. zu den Pool-Mitgliedern insgesamt



KATHER · AUGENSTEIN
RECHTSANWÄLTE

die mit Anlage vorgelegte Liste mit der Überschrift „AAC Licensors“), über bilaterale Vereinbarungen Lizenzen an ihren Patenten vergeben.

Der AAC-Pool verfügt über mehr als 800 Lizenznehmer, unter anderem (...). Die Lizenzierung der AAC-Pool-Patente erfolgt über einen Standardlizenzvertrag, in dem die Lizenzgebühren ausweislich der Veröffentlichung auf der Internetseite der V. wie folgt geregelt sind (vgl. Screenshot Anl. K 1 b, dort überschrieben mit „AAC License Fees“):

[...]

Daneben besteht grundsätzlich auch die Möglichkeit, mit der Kl. eine bilaterale Vereinbarung über eine Lizenznahme an ihren AAC-relevanten Patenten zu treffen. Auch andere Patentinhaber vergeben Lizenzen auf der Grundlage bilateraler Vereinbarungen. So besteht beispielsweise zwischen D. und der innerhalb des Konzerns der Bekl. für die TV-Sparte verantwortlichen Gesellschaft (...) eine solche Vereinbarung.

Die Bekl. zu 2 ist eine Tochtergesellschaft der T1, die wiederum ein Tochterunternehmen der T2 (...) ist. Die Bekl. zu 2 betreibt die deutschsprachige Webseite der Marke A. (...), über die Smartphones und Tablets für deutsche Kunden beworben werden, darunter das Smartphone (...) oder das Tablet (...). Die Internetseite verlinkt zu Online-Händlern, bei denen die Kunden die Geräte unmittelbar erwerben können. Weiterhin liefert die Bekl. zu 2 Smartphones der Marke B. in die Bundesrepublik Deutschland, darunter das Smartphone mit der Bezeichnung (...). Schließlich ist die Bekl. zu 2 auch für die Internetseite (...) verantwortlich, auf der Smartphones der Marke C. beworben werden, die die T2 in die Bundesrepublik Deutschland liefert. Auf der Internetseite werden Einzelhändler benannt, bei denen die Geräte bestellt werden können. Ebenso wird, wenn ein Kunde ein Gerät ausgewählt hat, über den Button „Jetzt kaufen“ angezeigt, wo dieses erworben werden kann. Über weitere Links kann der Kunde unmittelbar auf die Seiten der entsprechenden Händler gelangen. Die Bekl. zu 1 ist eine Tochtergesellschaft der Bekl. zu 2. Sie betreibt den deutschen Facebook-Auftritt der Marke A. (...), auf dem auch das Smartphone (...) oder das Tablet (...) dargestellt werden. Es findet sich auch ein Link zur Website der Marke A. der Bekl. zu 2. Bei der Bekl. zu 1 handelt es sich um ein Unternehmen, das sich auf lokale Marketingunterstützungsmaßnahmen für die Marken des T.-Konzerns beschränkt und in den Vertrieb von Smartphones und Tablets der Marke A. in der Bundesrepublik Deutschland ansonsten nicht involviert ist. Die zuvor genannte



T2 wird nachfolgend – wenn auch bezogen auf die Bekl. zu 1 und zu 2 etwas verkürzt – als „Muttergesellschaft“ bezeichnet.

Im Juli 2005 hatte die für Lizenzierungsfragen im Bereich „Smartphone“ zuständige Muttergesellschaft bereits eine AAC-Pool-Lizenz in Form des damals geltenden Standardlizenzvertrags erworben. Dieser Vertrag wurde jedoch von V. mit Schreiben vom 02.03.2007 vorzeitig beendet. Ob und in welchem Umfang weiterhin Gespräche zwischen T. und der Kl. stattfanden, ist zwischen den Parteien streitig. Unstreitig ist, dass jedenfalls zwischen der Kl. bzw. V. und den Bekl. persönlich bis in das Jahr 2020 hinein kein Kontakt im Hinblick auf eine Lizenznahme stattfand. Nach Klagerhebung wandte sich die Muttergesellschaft mit Schreiben vom 25.03.2020 an die Kl. und erklärte, T. sei bereit, von der Kl. eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu nehmen. Diesem Schreiben folgten zwei weitere Schreiben vom 26.05.2020 und vom 09.07.2020, in denen die Muttergesellschaft erneut zur Abgabe eines bilateralen Angebots aufforderte. Die Kl. antwortete mit Schreiben vom 14.07.2020. Hierin äußerte sie Zweifel an der Lizenzbereitschaft von T. und verwies auf eine Lizenznahme über den AAC-Pool. Weiter teilte die Kl. mit, dass sie keinen Anlass sehe, T. ein bilaterales Angebot zu unterbreiten und in diesem Zusammenhang Kopien bereits abgeschlossener Lizenzverträge vorzulegen. Mit Schreiben vom 17.08.2020 kündigte T. an, V. im Hinblick auf die Poollizenz anzusprechen, hielt im Übrigen aber daran fest, dass ein bilaterales Vertragsangebot von der Kl. erwünscht sei. T. äußerte in diesem Zusammenhang zudem Bedenken im Hinblick auf ein diskriminierungsfreies Verhalten der Kl. wegen der Vergabe bilateraler Lizenzen an ihrem Portfolio. Mit Schreiben vom selben Tag wandte sich T. an V. und verlangte nach zusätzlichen Informationen. V. meldete sich daraufhin mit Schreiben vom 26.08.2020. Die Kl. teilte in einem Schreiben vom 05.10.2020 mit, dass sie in der Möglichkeit zur Poollizenznahme ein im Sinne der FRAND-Bedingungen hinreichendes Angebot erblicke. Mit Schreiben vom 03.11.2020 teilte T. erneut mit, zur Lizenznahme bereit zu sein, begehrte aber weiterhin ein bilaterales Angebot von der Kl. Zuletzt verlangten die Bekl. mit E-Mail vom 15.03.2021 ein bilaterales Vertragsangebot, was die Kl. ihrerseits mit E-Mail vom 18.03.2021 ablehnte. Die Muttergesellschaft unterbreitete der Kl. mit E-Mail vom 01.04.2021 ein Gegenangebot. Die Kl. lehnte die Annahme in der erstinstanzlichen mündlichen Verhandlung vom 09.04.2021 ab. Eine Sicherheit leisteten die Bekl. daraufhin nicht.



Die Kl. wendet sich gegen das Angebot und den Vertrieb sämtlicher Mobiltelefone und Tablets durch die Bekl., die vom Profil „HE AAC v2“ des AAC-Standards Gebrauch machen (im Folgenden: angegriffene Ausführungsformen), darunter die Smartphones (...) oder (...) und das Tablet (...). Die Kl. sieht im Angebot und Vertrieb der angegriffenen Ausführungsformen in der Bundesrepublik Deutschland eine wortsinngemäße Verletzung des Klagepatents. Nach ihrer Auffassung ist ein Decodierer, der das Profil „HE AAC v2“ und insbesondere das „Parametric Stereo Tool“ des AAC-Standards implementiert hat und mit dem Standard kompatibel ist, zwangsläufig zur Anwendung des mit dem Klagepatentanspruch 1 geschützten Verfahrens geeignet. Zudem verwirkliche ein solcher Decodierer die durch Patentanspruch 7 in der erteilten Fassung geschützte technische Lehre. Bei den angegriffenen Ausführungsformen handele es sich um solche Decodiergeräte. Daneben habe die Kl. eine Verletzung des Klagepatents durch die angegriffenen Ausführungsformen auch durch von ihr durchgeführte Tests an einem von ihr erworbenen Smartphone der Bekl. nachgewiesen. Die Bekl. seien passivlegitimiert und könnten sich nicht auf den Einwand der Erschöpfung berufen. Überdies stünden der Kl. Die geltend gemachten Ansprüche auch im Hinblick auf die Standardessenzialität des Klagepatents zu. Der von der Bekl. erhobene kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand greife nicht durch. Das Klagepatent vermittele bereits keine marktbeherrschende Stellung. Zudem seien die Bekl. insbesondere nicht lizenzwillig.

Die Bekl., die um Klageabweisung, hilfsweise um Aussetzung gebeten haben, haben bereits erstinstanzlich eine Verletzung des Klagepatents in Abrede gestellt und im Übrigen die Auffassung vertreten, das Klagepatent werde sich im Nichtigkeitsverfahren als nicht rechtsbeständig erweisen. Darüber hinaus seien die Bekl. auch nicht passivlegitimiert. Des Weiteren könnten sich die Bekl. mit Erfolg auf den Erschöpfungseinwand berufen. Außerdem seien sowohl der Rückruf als auch die Vernichtung der angegriffenen Ausführungsformen unverhältnismäßig. Schließlich greife zugunsten der Bekl. der bereits erstinstanzlich erhobene kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand durch. Das Klagepatent vermittele auf dem Markt für Smartphones und Tablets eine marktbeherrschende Stellung. Ohne die Nutzung der Erfindung könne kein marktfähiges Produkt in Verkehr gebracht werden. Die Bekl. und ihre Muttergesellschaft seien lizenzbereit. Demgegenüber sei die Kl. ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen. Insbesondere habe sie den Bekl. Kein Angebot für eine bilaterale Lizenz unterbreitet.



Mit Urteil vom 11.05.2021 hat das LG Düsseldorf (GRUR-RS 2021, 27668) eine Verletzung des Klagepatents in der erteilten Fassung bejaht. Zur Begründung hat das LG im Wesentlichen ausgeführt: Die Durchsetzung der auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung gerichteten Ansprüche sei durch den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand nicht gehindert. Das Klagepatent vermittele der Kl. eine marktbeherrschende Stellung auf dem relevanten Markt für „Smartphones“ bzw. „Tablets“. Bei dem Klagepatent handele es sich um ein für die Umsetzung des AAC-Standards wesentliches Patent. Trotz technischer Alternativen könne ohne diesen Standard kein wettbewerbsfähiges Produkt auf dem Smartphone- bzw. Tabletmarkt bereitgestellt werden. Dieser gewährleiste die Kompatibilität mit aus Sicht des Endabnehmers bedeutsamen Anwendungen im Zusammenhang mit dem „A.“-Betriebssystem. Die Implementierung des AAC-Standards werde durch G. als Betreiber des marktführenden „A.“-Betriebssystems vorgegeben, ohne dass ein alternatives Betriebssystem zur Verfügung stünde bzw. entwickelt werden könnte. Der Hersteller von Smartphones könne nicht darauf verwiesen werden, seinerseits ein eigenes Betriebssystem zu entwickeln bzw. auf ein anderes Betriebssystem als „A.“ auszuweichen. Das „A.“-Betriebssystem sei auf dem Smartphone-Markt neben „i.“ vorherrschend. Beide machten gemeinsam einen Marktanteil von nahezu 100 % aus. Mit anderen Betriebssystemen könne allenfalls ein Nischenmarkt erschlossen werden. Ein Missbrauch dieser marktbeherrschenden Stellung durch die Kl. lasse sich nicht feststellen. Während der Kl. ein Verstoß gegen die im vorliegenden Fall anwendbare EuGH Rechtsprechung nicht vorgeworfen werden könne, hätten sich die Bekl. bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung nicht lizenzwillig gezeigt. In der Gesamtschau offenbare die Beklagtenseite ein Nutzerverhalten, welches zunächst dadurch geprägt gewesen sei, Versuche zur Aufnahme von Vertragsverhandlungen schlicht zu ignorieren. Eine Reaktion sei überhaupt erst nach Erhebung der hiesigen Klage erfolgt, wobei es auch in der Folgezeit an konstruktiven, auf das Zustandekommen eines Lizenzvertrags gerichteten Mitwirkungshandlungen fehle. Vor diesem Hintergrund habe es auf Nutzerseite besonderer Anstrengungen bedurft, den Abschluss eines Lizenzvertrags zu fördern und so zum Ausdruck zu bringen, dass – was einem Nutzer grundsätzlich zugestanden werden müsse – eine Lizenzbereitschaft nunmehr entstanden sei. Diesen Anforderungen habe die Beklagtenseite nicht genügt. Auch im Verhandlungsschlusszeitpunkt sei T. noch lizenzunwillig gewesen. Die Bekl. bzw. ihre Muttergesellschaft ließen eine hinreichende inhaltliche Auseinandersetzung mit dem der Muttergesellschaft im April 2017 angebotenen Poollizenzvertrag vermissen. In einem an V. gerichteten Schreiben vom 17.08.2020 habe T. erklärt, es werde weiterhin auch eine



KATHER · AUGENSTEIN
RECHTSANWÄLTE

Lizenznahme über den AAC-Pool geprüft, ohne dass sodann die Lizenznahme über den Pool erkennbar vorangetrieben worden sei. Auch das Prozessvorbringen der Bekl. lasse eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Poollizenzvertrag vermissen. Die Bekl. hätten sich acht Tage vor der erstinstanzlichen mündlichen Verhandlung erstmals gegen die FRAND-Gemäßheit des der Muttergesellschaft angebotenen Lizenzvertrags gewandt und geltend gemacht, dieser diskriminiere sie gegenüber anderen Lizenznehmern sachwidrig. Ein Nutzer, der unmittelbar vor der mündlichen Verhandlung beginne, die FRAND-Gemäßheit inhaltlich zu erörtern, dokumentiere so seine Lizenzunwilligkeit. Soweit T. von der Kl. in diversen Schreiben ein bilaterales Vertragsangebot eingefordert habe, hätten weder die Bekl. noch ihre Muttergesellschaft ein hinreichend konkretisiertes Interesse an einer bilateralen Lizenz erkennen lassen. Von einem tatsächlich lizenzwilligen Nutzer sei zu erwarten gewesen, dass dieser nach einem Zeitraum von über drei Jahren seit Kenntnisnahme von einer Poollizenz und der Möglichkeit zum Abschluss eines bilateralen Vertrags beide Alternativen bereits in gewissem Umfang gegeneinander abgewogen habe und auf der Grundlage spezifischer Konzernverhältnisse Angaben dazu mache, weshalb gerade eine bilaterale Lizenznahme vorzugswürdig sei. Vor dem Hintergrund, dass die „GMS“-Zertifizierung den AAC-Standard voraussetze, sei anzunehmen, dass die Muttergesellschaft grundsätzlich auf die gesamte AAC-Infrastruktur angewiesen sei. Sie habe schließlich auch bereits 2005 eine Poollizenz genommen. Weshalb sich die Muttergesellschaft gleichwohl im Hinblick auf den gesamten hier relevanten Standard für das Model einer bilateralen Lizenznahme entschieden habe, sei nicht hinreichend dargetan. In diesem Zusammenhang könnten die Bekl. Zunächst nicht auf ihre bisherige Geschäftspraxis verweisen. Bisher sei es noch zu keinem Abschluss bilateraler Verträge mit anderen Inhabern von AAC-relevanten Patenten gekommen, obwohl Benutzungshandlungen von T. seit der Kündigung des mit der Muttergesellschaft bestehenden Poollizenzvertrags und damit seit 2007 im Raum stünden. Auch hätten weder die Muttergesellschaft noch die Bekl. solche Pool-Lizenzgeber namentlich benannt, mit denen sie sich zumindest in ernsthaften Lizenzverhandlungen befänden. Hierbei bleibe es auch, nachdem die Bekl. erstmalig in der erstinstanzlichen Quadruplik ihr Interesse an einer bilateralen Lizenzpraxis damit begründet hätten, sie seien daran interessiert, „ihr eigenes Portfolio im Rahmen von Kreuzlizenzen einzusetzen“. Ihr Interesse an einer bilateralen Lizenz könnten die Bekl. überdies auch nicht allein darüber rechtfertigen, die Kl. habe derartige Verträge bereits mit anderen Lizenznehmern abgeschlossen. Die mit diesem Einwand verbundene Schlussfolgerung der Muttergesellschaft der Bekl., jegliches Lizenzangebot für



(...) AAC-Patente könne nur dann FRAND-gemäß sein, wenn es auf bilateraler Ebene gemacht werde, zeige, dass eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den Lizenzgebührensensystemen von Pool- und Portfoliolizenz tatsächlich nicht stattfinde. Eine „Gesetzmäßigkeit“ derart, dass die Existenz des einen Lizenzmodells zur FRAND-Widrigkeit des anderen führe, existiere nicht. Vielmehr sei auch ein Nebeneinander zweier Lizenzsysteme denkbar, die sich beide als FRAND-gemäß erweisen. Bei der gebotenen Gesamtwürdigung könne auch das von der Muttergesellschaft acht Tage vor der erstinstanzlichen mündlichen Verhandlung unterbreitete Gegenangebot vom 01.04.2021 nicht als Ausdruck einer nunmehr vorhandenen Lizenzbereitschaft gewertet werden. Die Vertragsbedingungen des Gegenangebots seien an dem Lizenzvertrag orientiert, den die Kl. mit der Muttergesellschaft Ende 2020 über das 3G/LTE-SEP-Portfolio der Kl. abgeschlossen habe. Sie sähen die Freistellung von vor dem Inkrafttreten des Vertragsschlusses liegenden Benutzungshandlungen vor, ohne dass die Muttergesellschaft (oder die Bekl. im Rahmen des hiesigen Verfahrens) offengelegt hätten, in welcher Größenordnung sich die in der Vergangenheit erzielten Absatzmengen bewegen. Auch führe die Muttergesellschaft keine Begründung für die im Gegenangebot vorgesehene vollumfängliche Freistellung an. Überdies gehe die angesetzte Pauschallizenzsumme auf nicht valide IDC-Zahlen zurück. Die von der Kammer aufgestellten hohen Anforderungen an die Lizenzwilligkeit der Muttergesellschaft seien nicht deshalb überhöht, weil sich die Kl. ihrerseits nicht zum Abschluss eines Lizenzvertrags zu FRAND-Bedingungen bereit gezeigt habe. Der Kl. könne unter Missbrauchsgesichtspunkten nicht vorgeworfen werden, dass sie den Aufforderungen der Muttergesellschaft zur Unterbreitung eines bilateralen Lizenzangebots nicht nachgekommen sei. Mit dem Poollizenzvertrag liege der Muttergesellschaft jedenfalls ein Vertragsangebot vor, das in dieser Form von anderen Marktteilnehmern akzeptiert worden sei. Damit sei jedenfalls eine Möglichkeit eröffnet, Zugang zu der eine marktbeherrschende Stellung vermittelnden Technik zu erlangen. Daraus, dass die Kl. gegenüber der Muttergesellschaft mit Schreiben vom 12.12.2016 die grundsätzliche Möglichkeit zum Abschluss eines bilateralen Vertrags kundgetan habe, ergebe sich nichts anderes. Eine rechtliche Bindungswirkung entfalte diese Mitteilung nicht. Vielmehr habe die Kl. damit auf ihre grundsätzlich bestehende Lizenzvertragspraxis Bezug genommen. Diese habe sie auf Nachfrage in der erstinstanzlichen mündlichen Verhandlung derart beschrieben, dass sie bilaterale Lizenzen an Lizenznehmer vergebe, die bereits mit anderen Lizenzgebern in bilateralen Vertragsbeziehungen stünden oder denen gegenüber sich eine Poollizenz aus anderen Gründen als unangemessen erweise. Ein entsprechendes Interesse habe die



Muttergesellschaft nicht offengelegt. Schließlich bestehe für eine Aussetzung der Verhandlung weder bei Berücksichtigung des Vorlagebeschlusses der ebenfalls mit Patentverletzungsverfahren befassten 4c. Zivilkammer (NZKart 2021, 61 = MMR 2021, 276 Ls.) noch vor dem Hintergrund des laufenden Rechtsbestandsverfahrens Anlass.

Gegen dieses Urteil haben die Bekl. Berufung eingelegt, mit der sie ihr vor dem LG erfolglos gebliebenes Begehren auf Klageabweisung und hilfsweise auf Aussetzung weiterverfolgen.

Die Berufung hatte keinen Erfolg.

Aus den Gründen

II. Die Berufung der Bekl. ist zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg. Zu Recht hat das LG in dem Angebot und dem Vertrieb der angegriffenen Ausführungsformen in der Bundesrepublik Deutschland eine wortsinngemäße Benutzung des Klagepatents gesehen und die Bekl. wegen unmittelbarer sowie mittelbarer Patentverletzung zur Unterlassung, Auskunftserteilung und Rechnungslegung sowie – bezogen auf die unmittelbare Verletzung – zum Rückruf (nur die Bekl. zu 2) verurteilt und die Schadensersatzverpflichtung der Bekl. festgestellt. Der Kl. stehen entsprechende Ansprüche auch unter Berücksichtigung der zwischenzeitlichen Beschränkung des Schutzbereichs aus Art. 64 I EPÜ iVm § 139 I und II PatG, § 140 a III PatG, § 140 b I und III PatG iVm §§ 242, 259 BGB zu.

Soweit die Kammer einen Rückrufanspruch gegen die Bekl. zu 1 sowie Vernichtungsansprüche gegen beide Bekl. verneint hat, ist dies im Berufungsverfahren unangegriffen geblieben, weshalb es bei der darauf bezogenen Teilklageabweisung bleibt.

1. Dagegen, dass die Kl. ihre Anträge nunmehr allein noch auf eine Verletzung des Klagepatents in der beschränkt aufrechterhaltenen Fassung stützt, bestehen keine Bedenken.

Eine solche Anpassung der Anträge auf eine zwischenzeitlich im Rechtsbestandsverfahren erfolgte beschränkte Aufrechterhaltung des Anspruchs stellt keine Klageänderung iSv § 263 ZPO, sondern – sofern man darin überhaupt eine Antragsänderung und nicht nur eine Konkretisierung des Antrags erblicken will – allenfalls eine Beschränkung des Klageantrags nach § 264 Nr. 2 ZPO dar (stRspr, vgl. OLG Düsseldorf GRUR-RS 2021, 6714 Rn. 38 – Hubsäule; OLG Düsseldorf GRUR-RS 2021, 8206 Rn. 41 – Halterahmen II; OLG Düsseldorf



GRUR-RS 2022, 2110 – Rührgefäß; BeckOK PatR/Voß, 23. Ed. 15.01.2022, PatG Vor §§ 139 ff. Rn. 47; Ceph/Voß/Zigann/Werner, 2. Aufl., ZPO § 253 Rn. 105), die auch im Berufungsverfahren ohne weiteres zulässig ist, weil § 533 ZPO keine Anwendung findet (vgl. BGHZ 158, 295 = NJW 2004, 2152; NJW-RR 2010, 1286 = WM 2010, 1142). Dies folgt daraus, dass der Klagegrund bei einem Hinzufügen von Anspruchsmerkmalen identisch bleibt, indem die Kl. ihr Begehren weiterhin auf denselben Lebenssachverhalt und dasselbe Schutzrecht stützt. Sie verfolgt unverändert das Klageziel, Angebot und Vertrieb der angegriffenen Ausführungsformen wegen Verletzung desselben Patents untersagen zu lassen (OLG Düsseldorf GRUR-RS 2021, 30324 – Schiebedach; OLG Düsseldorf GRUR-RS 2022, 2110 – Rührgefäß).

Selbst wenn in der Beschränkung des Klageantrags – wie die Bekl. Im Verhandlungstermin vom 12.05.2022 geltend gemacht haben – eine Klageänderung zu sehen sein sollte, wäre das Ergebnis kein anderes. Obsiegt der Kl. in erster Instanz mit seinem der erteilten Anspruchsfassung folgenden Hauptantrag und legt nur der Bekl. Berufung ein, so fällt der in erster Instanz „insbesondere“ zur Entscheidung gestellte Hilfsantrag ohne weiteres und namentlich ohne Anschlussberufung des Kl. Im Berufungsverfahren zur Entscheidung an, wenn das BerGer. zu der Überzeugung gelangt, dass der Hauptantrag wegen der zwischenzeitlichen Teilvernichtung des Klagepatents nicht gerechtfertigt ist (BGH GRUR 2021, 1519 – Uli-Stein-Cartoon).

[...]

5. Die Kl. ist nicht deshalb in der gerichtlichen Durchsetzung ihrer Rechte beschränkt, weil es sich bei dem Klagepatent um ein standardessenzielles Schutzrecht handelt, für das eine FRAND-Erklärung abgegeben ist (Art. 102 AEUV).

a) Zu Recht und mit zutreffender Begründung hat das LG eine marktbeherrschende Stellung der Kl. bejaht.

aa) Mit der beherrschenden Stellung iSv Art. 102 AEUV ist die wirtschaftliche Machtstellung eines Unternehmens gemeint, die dieses in die Lage versetzt, die Aufrechterhaltung eines wirksamen Wettbewerbs auf dem relevanten Markt zu verhindern, indem sie ihm die Möglichkeit verschafft, sich seinen Wettbewerbern und Kunden gegenüber in einem



nennenswerten Umfang unabhängig zu verhalten (EuGH NJW 1978, 2439 (2440) – United Brands/Kommission; EuGH EuZW 2012, 741 Rn. 38 = WRP 2012, 680 – Tomra; BGHZ 170, 299 = GRUR 2007, 520 Rn. 19 – National Geographic II; BGH NZKart 2017, 242 Rn. 25 = WRP 2017, 563 – VBL-Gegenwert II; BGH GRUR 2020, 961 Rn. 55 – FRAND-Einwand).

Wie bereits die Kammer richtig ausgeführt hat, ergibt sich die marktbeherrschende Stellung eines Patentinhabers nicht allein daraus, dass dieser kraft des ihm verliehenen Ausschließlichkeitsrechts jeden Dritten von der Benutzung der technischen Lehre seines Patents ausschließen kann. Die dem Inhaber eines Immaterialgüterrechts zustehenden Ausschließlichkeitsrechte können allein die marktbeherrschende Stellung nicht begründen (EuGH EuZW 1995, 339 Rn. 46 – Magill TV Guide; BGHZ 160, 67 (74) = GRUR 2004, 966 – Standard-Spundfass; BGH GRUR 2020, 961 Rn. 56 – FRAND-Einwand). Eine beherrschende Stellung ergibt sich im Allgemeinen aus dem Zusammentreffen mehrerer Faktoren, die jeweils für sich genommen nicht ausschlaggebend sein müssen (EuGH NJW 1978, 2439 (2440) – United Brands/Kommission). Dabei kommt der Bestimmung des betroffenen Markts wesentliche Bedeutung zu (EuGH GRUR Int 1999, 262 Rn. 32 = WRP 1999, 167 – Oscar Bronner/Mediaprint; BGHZ 160, 67 (73) = GRUR 2004, 966 – Standard- Spundfass). Die Bestimmung eines relevanten Angebotsmarkts folgt grundsätzlich dem Bedarfsmarktkonzept. Danach umfasst der relevante Erzeugnis- oder Dienstleistungsmarkt alle Erzeugnisse oder Dienstleistungen, die sich aufgrund ihrer Merkmale zur Befriedigung eines gleichbleibenden Bedarfs besonders eignen und mit anderen Erzeugnissen oder Dienstleistungen nur in geringem Maße austauschbar sind (vgl. EuGH GRUR Int 1999, 262 Rn. 33 = WRP 1999, 167 – Oscar Bronner/Mediaprint; BGHZ 160, 67 (73 f.) = GRUR 2004, 966 – Standard-Spundfass). Ist durch eine Industrienorm oder durch ein anderes, von den Nachfragern wie eine Norm beachtetes Regelwerk (Defacto- Standard) eine standardisierte, durch Schutzrechte geschützte Gestaltung eines – aus der Sicht der Marktgegenseite nicht durch ein anderes Produkt substituierbaren – Produkts vorgegeben, bildet die Vergabe von Rechten, die potenzielle Anbieter dieses Produkts erst in die Lage versetzen, es auf den Markt zu bringen, regelmäßig einen eigenen, dem Produktmarkt vorgelagerten Markt (BGHZ 160, 67 (74) = GRUR 2004, 966 – Standard-Spundfass; vgl. EuGH GRUR 2004, 524 Rn. 44 = WRP 2004, 717 – IMS Health; EuGH GRUR 2020, 961 Rn. 57 – FRAND-Einwand).

Die Annahme eines solchen eigenständigen Lizenzmarkts bedarf damit zunächst der Feststellung, dass es sich um ein standardessenzielles Patent handelt, also die Benutzung



der patentgeschützten Lehre für die Umsetzung eines (von einer Standardisierungsorganisation normierten oder auf dem Markt durchgesetzten) Standards unerlässlich ist (BGHZ 160, 67 (74) = GRUR 2004, 966 – Standard-Spundfass), so dass es in der Regel technisch nicht möglich ist, diese zu umgehen, ohne für den Produktmarkt wichtige Funktionen einzubüßen (vgl. EuGH GRUR 2015, 764 Rn. 49 = WRP 2015, 2783 – Huawei/ZTE; Europäische Kommission 29.04.2014 – C (2014) 2892 Rn. 52 – Motorola). Darüber hinaus ist Voraussetzung für einen eigenständigen Lizenzmarkt, dass die dem Patent und dem Standard entsprechende technische Lehre nicht durch eine andere technische Gestaltung des Produkts substituierbar ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 524 Rn. 28 – IMS Health; BGHZ 160, 67 (74) = GRUR 2004, 966 – Standard-Spundfass; BGH GRUR 2020, 961 Rn. 58 – FRAND-Einwand).

Darlegungs- und beweibelastet für die Voraussetzungen der Marktbeherrschung ist der Lizenzsucher. Dieser hat konkrete Tatsachen vorzutragen, aufgrund derer sich eine Beherrschung des sachlich und räumlich relevanten Markts feststellen lässt. Als potenzielle Endabnehmer können die Mitglieder des Senats die maßgebliche Verkehrsauffassung selbst bestimmen, ohne dass es des Rückgriffs auf (gerichtlich veranlasste) Marktuntersuchungen bedarf (OLG Düsseldorf GRUR 2017, 1219 (1222) – Mobiles Kommunikationssystem).

bb) Auf der Basis dieser Grundsätze bestehen keine vernünftigen Zweifel daran, dass der Kl. aufgrund ihrer Eigenschaft als Inhaberin des Klagepatents eine marktbeherrschende Stellung zukommt.

(1) Auch wenn es sich bei dem „A.“-Betriebssystem um eine freie Software handelt, welche durch die Gerätehersteller frei verwendet und modifiziert werden kann, ist die Nutzung des AAC-Standards und insbesondere des „HE AAC v2-Profiles“ Voraussetzung für die GMS-Zertifizierung von G. Diese benötigen Smartphones oder Tablets, um das Applikationspaket „G.-Mobile-Services („GMS“) vorzuinstallieren, welches die zentralen Applikationen von G. (...) enthält. Dass ein „A.“-Smartphone, welches diese Dienste nicht unterstützt, nicht marktfähig ist, entspricht nicht nur der eigenen Wahrnehmung der Senatsmitglieder, sondern wird auch durch den von den Bekl. vorgelegten Artikel belegt. Danach gaben von den rund 1000 befragten Nutzern (Stand: 03.04.2020) 70 % an, dass sie von einem Kauf des neuen H.-Smartphones (...) Abstand nehmen würden, wenn darauf G.-Applikationen nicht installiert seien. Soweit die Kl. bezugnehmend auf diesen Artikel den Rückschluss zieht, dass noch 30



% der Befragten eine Kaufentscheidung auch ohne G.-Apps treffen würden, teilt der Senat diesen Schluss nicht. In diesem Zusammenhang darf nicht aus dem Blick geraten, dass der Markt derzeit zu ca. 74,6 % von „A.“ und zu 24,8 % von „i.“ dominiert wird, wobei Letzteres durch X. nicht lizenziert wird. Dass sich innerhalb des „A.“-Marktes tatsächlich ein nennenswerter Teil der Interessenten für ein Smartphone ohne Unterstützung der G.-Services entscheiden würde, ist nach der allgemeinen Lebenserfahrung – die Senatsmitglieder gehören zu den angesprochenen Verkehrskreisen – nicht nur fraglich, sondern wurde durch die Kl. auch nicht näher aufgezeigt.

(2) Dass sich ein Hersteller von Smartphones angesichts der Marktdurchdringung von „A.“ und „i.“ mangels Erfolgsaussichten nicht auf die Entwicklung eines eigenen, bisher noch nicht etablierten Betriebssystems OLG Düsseldorf: Anforderungen an die Lizenzwilligkeit in FRAND Fällen - Signalsynthese II (GRUR 2022, 1136) 1140 verweisen lassen muss, hat bereits das LG zutreffend ausgeführt. Gleiches gilt in Bezug auf die fehlende Erfüllung der Verkehrserwartung durch andere App-Stores. Auf die diesbezüglichen Ausführungen nimmt der Senat zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug. Dafür, dass sich die Erwartungen potenzieller Nutzer entgegen der Lebenserfahrung auch ohne die Nutzung der „G.-Services“ und allein durch die Nutzung alternativer, bisher ein Nischendasein fristender App-Stores befriedigen lassen, fehlt es an Anhaltspunkten.

(3) Entgegen der Auffassung der Kl. ist ihre marktbeherrschende Stellung auch keine alleinige Folge der Geschäftspolitik von G. Nicht G. verhilft dem AAC-Standard zu seiner erheblichen Verbreitung. Vielmehr ist dieser so weit verbreitet, dass G. diesen zur Gewährleistung der Kompatibilität zur Voraussetzung für eine „GMS“-Zertifizierung und damit für die Nutzung seiner Services erhoben hat. Dass dem so ist, verdeutlicht ein Blick auf „i.“. Auch dort ist der AAC-Standard implementiert.

b) Einen Missbrauch dieser marktbeherrschenden Stellung seitens der Kl. vermag der Senat nicht festzustellen.

aa) Die Anwendbarkeit der durch den EuGH in der Entscheidung „Huawei/ZTE“ (GRUR 2015, 764) entwickelten Grundsätze auf den vorliegenden Fall stellen die Bekl. in zweiter Instanz nicht mehr explizit infrage, so dass es hierzu vor dem Hintergrund der zutreffenden Überlegungen im erstinstanzlichen Urteil keiner ergänzenden Ausführungen bedarf. Die durch



den EuGH in dieser Entscheidung entwickelten Kriterien zu der Frage, wann ein marktbeherrschender Inhaber eines standardessenziellen Patents, der sich gegenüber einer Standardisierungsorganisation verpflichtet hat, jedem Dritten eine Lizenz zu FRAND Bedingungen zu erteilen, seine marktbeherrschende Stellung missbraucht, wenn er eine Patentverletzungsklage auf Unterlassung, Rückruf oder Vernichtung erhebt, finden auf den vorliegenden Fall Anwendung.

bb) Ein marktbeherrschender Patentinhaber, der sich – wie die Kl. – gegenüber einer Standardisierungsorganisation verpflichtet hat, Lizenzen zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, kann seine Marktmacht nicht nur dadurch missbräuchlich ausnutzen, dass er einem lizenzwilligen Verletzer den Abschluss eines entsprechenden Lizenzvertrags verweigert und ihn mit einer Klage auf Unterlassung, Rückruf und Entfernung von Produkten aus den Vertriebswegen oder auf Vernichtung patentverletzender Erzeugnisse in Anspruch nimmt. Ein Missbrauch kann vielmehr auch dann vorliegen, wenn dem Patentinhaber anzulasten ist, dass er sich nicht hinreichend bemüht hat, seiner mit der marktbeherrschenden Stellung verbundenen besonderen Verantwortung gerecht zu werden und einem grundsätzlich lizenzwilligen Verletzer den Abschluss eines Lizenzvertrags zu angemessenen Bedingungen möglich zu machen (BGHZ 225, 269 = GRUR 2020, 961 Rn. 74 – FRAND-Einwand; BGH GRUR 2021, 585 Rn. 53 – FRANDEinwand II).

In beiden Fällen ist die Klage deshalb (und nur deshalb) missbräuchlich, weil dem lizenzwilligen Verletzer ein Anspruch darauf zusteht, dass ihm der Patentinhaber die Benutzung der geschützten technischen Lehre zu FRAND-Bedingungen vertraglich gestattet. Ein Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung eines Patentinhabers ergibt sich mithin grundsätzlich noch nicht aus von diesem vor oder zu Beginn von Verhandlungen angebotenen Vertragsbedingungen als solchen, die, würden sie vertraglich vereinbart, den Lizenznehmer unbillig behindern oder diskriminieren könnten. Der Missbrauch der Marktmacht folgt vielmehr – nicht anders als in Fällen der Belieferungsverweigerung oder des verweigerten Zugangs zu einer Infrastruktureinrichtung des Marktbeherrschers – erst aus der Ablehnung eines nachgefragten Zugangs zu der Erfindung schlechthin oder aus unangemessenen Bedingungen für einen nachgefragten Zugang, von denen der Patentinhaber auch am Ende von Verhandlungen nicht abzurücken bereit ist (vgl. BGHZ 152, 84 (94) = GRUR 2003, 169 – Fährhafen Puttgarden I), mithin der Weigerung, dem den Abschluss eines Lizenzvertrags zu FRAND-Bedingungen anstrebenden Lizenzsucher als Ergebnis eines



Verhandlungsprozesses diejenigen fairen, angemessenen und nicht-diskriminierenden Vertragsbedingungen anzubieten, die dieser beanspruchen kann und zu denen er seinerseits bereit ist, mit dem Patentinhaber abzuschließen (BGH GRUR 2021, 585 (589 f.) – FRAND-Einwand II).

cc) Aus der Verpflichtung, einen solchen Missbrauch zu unterlassen, und der besonderen Verantwortung des marktbeherrschenden Patentinhabers folgt, dass er den Patentverletzer zunächst auf die Verletzung des Klagepatents hinzuweisen hat, wenn dieser sich (möglicherweise) nicht bewusst ist, mit der Implementierung einer vom Standard geforderten technischen Lösung rechtswidrig von der Lehre des standardessenziellen Patents Gebrauch zu machen (EuGH GRUR 2015, 764 Rn. 60–62 = WRP 2015, 1080 – Huawei/ZTE; BGH GRUR 2020, 961 Rn. 73 f. – FRAND-Einwand; BGH GRUR 2021, 585 Rn. 55 – FRAND-Einwand II). Dass es sich bei dem Schreiben der Kl. vom 12.08.2016 um einen solchen Verletzungshinweis handelt, hat bereits die Kammer festgestellt. Die zutreffenden Überlegungen sind im Berufungsverfahren unangegriffen geblieben, so dass insoweit zur Vermeidung von Wiederholungen vollumfänglich auf die diesbezüglichen Ausführungen im erstinstanzlichen Urteil verwiesen werden kann.

c) Eine ernsthafte Bereitschaft der Bekl. zum Abschluss eines Lizenzvertrags zu FRAND-Bedingungen kann der Senat nicht erkennen. Es fehlt daher nach wie vor an einer hinreichenden Lizenzbitte der Bekl., die weitergehende Verhaltenspflichten der Kl. begründet hätte.

aa) Die Bitte um Lizenzierung kann zwar pauschal sowie formlos und folglich auch konkludent geschehen. Allerdings muss das fragliche Verhalten für den Gegner gleichwohl eindeutig den allgemeinen Willen zur Lizenznahme erkennen lassen (OLG Düsseldorf GRUR 2017, 1219 – Mobiles Kommunikationssystem). Ungeachtet der Frage, welche Anforderungen genau an die Lizenzbereitschaft des Verletzers zu stellen sind, reicht in jedem Fall eine bloß verbal geäußerte Bitte um Erteilung einer Lizenz nicht aus, wenn das übrige Verhalten des Erklärenden bei objektiver Betrachtung unmissverständlich Zeugnis davon ablegt, dass es sich bei der Bitte um eine FRAND-Lizenz um ein reines Lippenbekenntnis handelt, das ganz offensichtlich nicht von einem ernstgemeinten Willen zur Lizenznahme getragen wird, sondern dem einzigen Zweck dient, den Patentinhaber hinzuhalten, seine Rechtsverfolgung zu verschleppen und so die das Patent benutzenden Handlungen ungestört fortsetzen zu können.



Zwar kann sich auch ein so agierender Verletzer eines Besseren besinnen, so dass eine von ihm später artikulierte Lizenzbitte ernst zu nehmen sein kann. In Anbetracht der inhaltlichen Vorgeschichte ist hierzu jedoch erforderlich, dass seine neuerliche Lizenzbitte von OLG Düsseldorf: Anforderungen an die Lizenzwilligkeit in FRAND Fällen - Signalsynthese II (GRUR 2022, 1136) Umständen begleitet wird, die seine innere Abkehr von der bisherigen Verweigerungshaltung deutlich erkennen lassen. Die Formulierung eines eigenen Lizenzangebots kann in diesem Sinne ausreichend sein; sie ist es allerdings dann nicht, wenn – wie hier – der Angebotsinhalt in einem Maße un-FRAND ist, dass mit ihm ersichtlich kein neues Kapitel in den Lizenzbemühungen aufgeschlagen, sondern – im Gegenteil – die bisherige Hinhalte- und Verzögerungstaktik fortgesetzt wird (OLG Düsseldorf GRUR 2021, 1498 (1499) – Signalsynthese).

bb) Bereits im Juli 2005 erwarb die für Lizenzierungsfragen im Bereich „Smartphone“ zuständige Muttergesellschaft der Bekl. eine AAC-Poollizenz in Form des damals gültigen Standardlizenzvertrags, wobei dieser Vertrag 2007 von V. gekündigt wurde (vgl. LGUrteil). Unabhängig davon, ob und in welchem Umfang sodann Gespräche zwischen T. und der Kl. stattfanden, vergingen zwischen der Beendigung des ursprünglichen Lizenzvertrags und dem vom LG als hinreichender Verletzungshinweis klassifizierten Schreiben vom 12.12.2016 fast 10 Jahre, ohne dass die Bekl. bzw. ihre Muttergesellschaft ihre Bereitschaft zur erneuten Lizenznahme klar signalisiert oder gegenüber der Kl. oder V. deutlich zu erkennen gegeben hätten, dass sie trotz der in der Vergangenheit erfolgten Lizenznahme zukünftig von einer Nutzung des AAC-Standards Abstand nehmen.

cc) Zum Verletzungshinweis der Kl. und der in diesem Zusammenhang geäußerten Bereitschaft zum Abschluss eines bilateralen Lizenzvertrags äußerte sich T. nicht. Ebenso wenig antwortete T. auf das mit Schreiben vom 13.04.2017 durch V. übersandte Angebot zum Abschluss eines Standardlizenzvertrags. Ein solches Schweigen auf die durch die Kl. bzw. V. unternommenen Versuche einer außergerichtlichen Lösung lässt nur einen einzigen Schluss zu, nämlich den, dass die Bekl. in Wahrheit nicht an einer Lizenznahme interessiert sind und es ihnen an der Lizenzwilligkeit fehlt.

dd) Diesen Eindruck vermögen die erst drei Jahre nach dem Verletzungshinweis und nach Erhebung der Verletzungsklage an die Kl. gerichteten Schreiben nicht zu beseitigen. Sie sind nicht Ausdruck einer geläuterten Einsicht der Bekl. in die Notwendigkeit und Bereitschaft zur



Lizenznahme, sondern setzen die bisherige Verweigerungshaltung und Verzögerungsstrategie der Bekl. fort.

(1) Die an die Kl. gerichteten Schreiben enthalten zwar eine pauschale Lizenzbereitschaftserklärung und fordern zur Übersendung eines bilateralen Lizenzangebots auf; im Gesamtzusammenhang stellen sie sich jedoch als Fortsetzung des Versuchs einer Behinderung der Durchsetzung des Klagepatents dar. Immerhin hatte die Kl. den Abschluss eines bilateralen Lizenzvertrags ebenso wie die Übersendung des Entwurfs eines solchen bereits mehr als drei Jahre zuvor angeboten, ohne dass die Bekl. oder ihre Muttergesellschaft darauf eingegangen wären. Ebenso wenig äußerte sich T. im Vorfeld des Verletzungsverfahrens zu dem durch V. mit Schreiben vom 13.04.2017 übersandten Standardlizenzvertrag. Dementsprechend brachte T. zunächst auch weder ihre Ablehnung einer Poollizenz zum Ausdruck noch begründete sie ihr plötzliches Streben nach einer Individuallizenz näher. Die durch die Kammer geäußerte Erwartung, ein tatsächlich lizenzwilliger Nutzer hätte nach einem Zeitraum von über drei Jahren seit Kenntnis des Angebots einer Poollizenz und der Möglichkeit des Abschlusses eines bilateralen Vertrags beide Alternativen bereits in gewissem Umfang gegeneinander abgewogen und auf der Grundlage spezifischer Konzernverhältnisse Angaben dazu gemacht, weshalb er gerade eine bilaterale Lizenznahme für vorzugswürdig und geboten hält, ist daher nicht zu beanstanden und wird durch den Senat geteilt. Dies gilt umso mehr, wenn der Verletzer bzw. seine für Lizenzierungsfragen zuständige Muttergesellschaft – wie hier – bereits einmal eine Poollizenz genommen hatte, ohne das Poollizenzmodell an sich infrage zu stellen.

(2) Den Bekl. ist es nicht ansatzweise gelungen, nachvollziehbare Gründe für ihr erstmals Jahre nach der Übersendung des Pool-Lizenzvertragsangebots der Kl. Geäußertes Begehren nach einer bilateralen Lizenz darzulegen. Ihr Beharren auf einem bilateralen Lizenzvertragsangebot erweist sich daher nicht als ernsthafte Bereitschaftserklärung zum Abschluss eines Lizenzvertrags, sondern als weiterer Versuch, die Durchsetzung der Rechte der Kl. zu verhindern.

(a) Allein mit dem Hinweis, die Kl. sei – unstreitig – Dritten gegenüber zum Abschluss bilateraler Lizenzverträge bereit, können die Bekl. ihr Bestehen auf einem bilateralen Lizenzvertragsangebot nicht begründen.



(aa) Grundsätzlich ist der Patentinhaber nicht verpflichtet, dem Lizenzsucher neben einer Poollizenz auch eine bilaterale Lizenz anzubieten. Es dient regelmäßig dem wohlverstandenen Interesse etwaiger Lizenzsucher, dass ihnen eine Benutzungserlaubnis für den gesamten Standard oder wesentliche Teile davon aus einer Hand zu einheitlichen Bedingungen offeriert wird, weil sie damit der Notwendigkeit enthoben sind, bei jedem einzelnen Patentinhaber um eine Lizenz an dessen Schutzrechten nachsuchen zu müssen (Kühnen GRUR 2019, 665). Handelt es sich um einen Lizenzsucher, der nicht nur die Schutzrechte des KI. benutzt, sondern auch die Patente der übrigen Poolmitglieder, ist gegen einen Zwang zur Lizenznahme am Bestand des gesamten Pools nichts zu erinnern (LG Düsseldorf GRUR-RS 2018, 33825 Rn. 223 – Decodiervorrichtung; Kühnen Patentverletzung-HdB, 14. Aufl., Abschn. E Rn. 519).

(bb) Ebenso wenig ist es per se zu beanstanden, dass sich der SEP-Inhaber für ein Lizenzmodell mit einem Nebeneinander von Pool- und bilateralen Lizenzen entscheidet. Das Diskriminierungsverbot verbietet und verhindert lediglich eine sachlich nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung. Gleiche Lizenzierungssachverhalte dürfen nicht ungleich behandelt werden (OLG Düsseldorf GRUR 2019, 725 Ls. = GRUR-RS 2019, 6087 – Improving Handovers; OLG Düsseldorf GRUR 2021, 1498 (1501) – Signalsynthese). Eine solche Ungleichbehandlung ist auch bei einem Nebeneinander beider Lizenzierungsmodelle dann nicht gegeben, wenn der Zugang zu beiden Modellen jeweils diskriminierungsfrei anhand objektiver Kriterien erfolgt (OLG Düsseldorf GRUR 2021, 1498 (1501) – Signalsynthese).

(cc) Dies zugrunde gelegt fehlt es vorliegend für eine Diskriminierung an Anhaltspunkten.

Die KI. hat ihre Lizenzierungspraxis dahingehend erläutert, dass sie bilaterale Lizenzen nur in besonders gelagerten Fällen vergabe, in denen die Poollizenz aufgrund von Lizenzverträgen des Lizenznehmers mit anderen Lizenzgebern des Pools nicht angemessen wäre oder in denen komplexe Lizenzverträge abgeschlossen wurden, die neben AAC noch eine Reihe weiterer Technologien umfassen. Zudem komme eine bilaterale Lizenzvergabe in Betracht, wenn sich eine Poollizenz aus anderen Gründen als unangemessen erweise.

Eine solche, an objektiven Kriterien ausgerichtete, die Poollizenz in den Mittelpunkt stellende und bilaterale Verträge nur in begründeten Ausnahmefällen zum Schutz des Lizenznehmers akzeptierende Lizenzierungspraxis ist für sich genommen nicht zu beanstanden. Dass die KI. Dritten, die – wie die Bekl. – unter keinem einzigen AACrelevanten Patent lizenziert sind und



insbesondere auch bisher von keinem anderen Teilnehmer des AAC-Lizenzpools lizenziert wurden und die auch über keine eigenen AAC-relevanten Patente verfügen, eine bilaterale Lizenz gewährt hätte, ist nicht ersichtlich. Von einer Diskriminierung der Bekl. kann daher keine Rede sein. Dies gilt erst recht, nachdem die Kl. bzw. V. T. mit der Verletzungsanzeige sogar eine bilaterale Lizenz angeboten haben, ohne dass T. innerhalb einer angemessenen Überlegungsfrist auf dieses Angebot eingegangen wäre.

(b) Vor diesem Hintergrund können die Bekl. allein aus der grundsätzlichen Bereitschaft der Kl. zur Gewährung bilateraler Lizenzen in begründeten Einzelfällen keinen allgemeinen bilateralen Lizenzierungsanspruch ableiten. Es wäre vielmehr an ihnen, Gründe zu benennen, die in ihrem Fall eine Poollizenz als unangemessen erscheinen lassen und damit – ausgehend von dem praktizierten Lizenzierungsmodell der Kl. – das Tor zum Abschluss bilateraler Lizenzverträge überhaupt erst eröffnen. Dem sind die Bekl. jedoch nicht gerecht geworden. Ihr bloßes Bestreiten mit Nichtwissen hilft ihnen aufgrund ihrer Darlegungs- und Beweislast nicht weiter.

(aa) Die in dem Schreiben vom 03.11.2020 genannten Gründe reichen hierfür ebenfalls ersichtlich nicht aus. Dort heißt es unter anderem (in deutscher Übersetzung): „Erstens ist es T.s grundsätzliche Geschäftspraxis, Lizenzen auf bilateraler Ebene zu nehmen. T. engagiert sich in bilateralen Verhältnissen mit anderen VIA Mitgliedern. Der Verweis auf eine Poollizenz zwingt T. dazu, Lizenzen zu nehmen und möglicherweise doppelt zu bezahlen, welche T. bereits auf bilateraler Grundlage gewährt wurden. Zweitens, eine bilaterale Lizenz zwischen P. und T. würde vollständig die angeblich unerlaubte Benutzung von P.s Patenten abdecken und die Interessen beider Parteien vollständig befriedigen. Drittens und wichtigstens, ist die Tatsache, dass P. bilaterale Lizenzen an seinen AAC Patenten auf der Webseite <https://www.ip.p...com/licensing> bewirbt und behauptet, bilaterale Lizenzen Wettbewerbern angeboten zu haben.“

Weder für sich genommen noch in ihrer Gesamtheit vermögen diese Punkte ein ernsthaftes Interesse der Bekl. an einer bilateralen Lizenz zu begründen. Nachdem die Bekl. im dritten Punkt lediglich auf die Vergabe bilateraler Lizenzen an Dritte durch die Kl. verweisen, kann insoweit auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen werden. Im Übrigen gilt:



(aaa) Soweit sich die Bekl. darauf berufen, „eine bilaterale Lizenz zwischen P. und T. würde vollständig die angeblich unerlaubte Benutzung von P.-Patenten abdecken und die Interessen beider Parteien vollständig befriedigen“, handelt es sich um nicht mehr als eine Floskel. Gründe, weshalb eine bilaterale Lizenz im Interesse beider Parteien sein soll, nennen die Bekl. nicht.

(bbb) Ebenso wenig ist es den Bekl. gelungen, die angesprochene, durch Lizenzen auf bilateraler Ebene geprägte „grundsätzliche Geschäftspraxis“ näher zu konkretisieren. Bis heute vermochten sie es nicht, nur einen einzigen entsprechenden bilateralen Lizenzvertrag im AAC-Bereich zu benennen. Stattdessen bestreiten die Bekl. Mit Nichtwissen, dass die anderen bilateralen Lizenznehmer der Kl. mit allen anderen AACSEP- Inhabern Lizenzverträge geschlossen haben. Ein solches Bestreiten ist unbehelflich. Es sind die Bekl., die sich zur Begründung ihres Interesses an einer bilateralen Lizenz auf eine entsprechende Geschäftspraxis berufen. Daher ist es an ihnen, eine Solche im Einzelnen näher zu erläutern. Kommen sie dem nicht nach und ziehen sie sich stattdessen auf ein offenkundig nicht erfolgversprechendes Bestreiten zurück, bringen sie damit einmal mehr ihren fehlenden Lizenzwillen zum Ausdruck. Dies gilt umso mehr, als auch die Lizenzverhandlungen mit D. – deren Vorliegen zugunsten der Bekl. unterstellt – bis heute und damit auch 1 ½ Jahre nach Versand des oben genannten Schreibens nicht zum Abschluss geführt haben. Unstreitig besteht zwischen D. und T. überdies seit Juni 2021 nicht einmal mehr Kontakt. Der durch die Bekl. in Bezug genommene und bereits im Sommer 2021 abgelaufene Vertrag zwischen der T2 und D. betrifft demgegenüber den Bereich „Fernseher“ und damit nicht nur einen anderen Markt. Er wurde vielmehr auch von der für die TV-Sparte der Kl. zuständigen Gesellschaft und damit nicht von der Kl. geschlossen. Rückschlüsse auf die Lizenzierungspraxis der Kl. im Bereich „Smartphones und Tablets“ lassen sich daraus für keine der Parteien ziehen. Beiden Parteien ist es unbenommen, ihre Lizenzierungspraxis an die Erfordernisse des jeweiligen Markts anzupassen. Vor diesem Hintergrund führt auch der weitere Hinweis der Bekl. auf laufende bilaterale Lizenzverhandlungen der Parteien über das 3G/LTE-SEP-Portfolio der Kl. Nicht weiter. Auch diese betreffen einen anderen Markt und sind daher für den vorliegenden Fall irrelevant.

(cc) Soweit die Bekl. ihre Lizenzierungspraxis erstmalig wenige Tage vor der erstinstanzlichen mündlichen Verhandlung dahingehend näher erläutert haben, sie strebten den Einsatz ihres Patentportfolio. im Rahmen von Kreuzlizenzen an (Schriftsatz v. 01.04.2021), müssen sie sich



fragen lassen, warum sich dazu in dem vorstehend erörterten Schreiben vom 03.11.2020 keinerlei Hinweise finden. Abgesehen davon hat die Kl. nach ihrer Auskunft mangels eigener Produkte und in Ermanglung eigener AAC relevanter Patente von T. kein Interesse an einer bilateralen Kreuzlizenz. Für eine Kreuzlizenzierung fehlt es daher von vornherein an einer Grundlage.

(c) Dass es den Bekl. nicht um einen angemessenen Ausgleich der widerstreitenden Interessen in Gestalt eines Lizenzvertrags zu FRAND-Bedingungen, sondern allein um eine Verzögerung der Rechtsdurchsetzung durch die Kl. geht, führen ihre weiteren Ausführungen im Berufungsverfahren einmal mehr vor Augen: Obwohl den Bekl. Seit mehreren Jahren ein von V. unterbreitetes Angebot zum Abschluss eines Poollizenzvertrags vorliegt, ziehen sie sich nunmehr auf den Standpunkt zurück, es fehle an einem Lizenzvertragsangebot der Kl. Bisher habe lediglich ein Dritter, V., ein Angebot für eine umfassende Lizenz am AAC-SEP-Pool unterbreitet. Die AAC-Poollizenz wolle die Kl. nunmehr als „ihr“ Angebot verkaufen, obwohl sie selbst keinen Schritt in Richtung der Bekl. gemacht habe. Es entspricht gerade dem Wesen des Pools, die in den Standard eingebrachten Schutzrechte zu verwalten und jedem an der standardessenziellen Technik Interessierten eine Benutzungserlaubnis zu FRAND-Bedingungen einzuräumen. Die Gewährung einer Poollizenz obliegt daher naturgemäß dem Pool und nicht dem einzelnen Patentinhaber. Indem sie sich dieser trivialen Erkenntnis verweigern und der Kl. Die Möglichkeit aberkennen, auf den Abschluss eines Poollizenzvertrags mit dem Pool zu verweisen, verdeutlichen die Bekl. Einmal mehr ihre fehlende und zu keinem Zeitpunkt bestehende Lizenzbereitschaft.

(3) Dass die Bekl. die Kl. nicht einmal einen Monat vor der erstinstanzlichen mündlichen Verhandlung erneut zur Vorlage eines bilateralen Lizenzvertrags aufgefordert und sodann wenige Tage vor der Verhandlung erstmals selbst ein Lizenzvertragsangebot vorgelegt haben, lässt nicht den Schluss zu, die Bekl. seien – anders als bisher – ernstlich lizenzwillig. Im Gegenteil führt auch dieses Angebot vor Augen, dass es der Bekl. nicht um den Abschluss eines Lizenzvertrags, sondern allein um die Verschleppung des Verletzungsprozesses geht.

(a) Es ist bereits schlechterdings kein sachlicher Grund dafür ersichtlich, weshalb die Bekl. ihre Offerte erst dermaßen spät unter grobem Verstoß gegen die sie treffende Prozessförderungspflicht präsentiert haben, weshalb weder die Kl. noch das LG hinreichend Gelegenheit hatten, sich erstinstanzlich in der gebotenen Weise vertieft mit dem



Angebotsinhalt auseinanderzusetzen. Dass ein solches Angebot ohne nähere Prüfungsmöglichkeit für die Kl. nicht annahmefähig war, liegt auf der Hand. Bei Lichte betrachtet stellt sich das Angebot der Bekl. daher als nichts anderes dar als die Fortsetzung ihrer über Jahre hinweg praktizierten Taktik des Hinhaltens und Verzögerns.

(b) Abgesehen davon war das Vertragsangebot auch inhaltlich für die Kl. Nicht akzeptabel.

(aa) Nummer 3.1. des – entgegen der prozessleitenden Verfügungen der Kammer und des Senats nicht in deutscher Übersetzung vorgelegten – Lizenzvertragsangebots sieht die Zahlung einer Pauschalsumme von x USD bis zum 30.6.2021 vor.

(1) Diesem Betrag liegen Berechnungen zugrunde, deren Ausgangspunkt angebliche Verkaufszahlen aus dem Jahr 2020 bilden. Dabei legen die Bekl. nicht ihre wirklichen Verkaufszahlen zugrunde, was ihnen leicht möglich gewesen wäre. Sie bedienen sich stattdessen der Daten eines Wirtschaftsdienstleisters (nachfolgend: I.), was aus der Sicht eines verständigen Lizenzgebers überhaupt nur dann akzeptabel sein kann, wenn die fraglichen Daten objektiv zuverlässig sind. Die durch die Bekl. in diesem Zusammenhang pauschal behauptete Branchenüblichkeit des Rückgriffs auf derartige externe Daten hat die Kl. jedoch bestritten. Es wäre demnach an den Bekl. gewesen, ihren Vortrag hierzu zu konkretisieren und näher zu der von ihr behaupteten Branchenüblichkeit vorzutragen. Andernfalls fehlt dem durch sie angebotenen Sachverständigenbeweis die Grundlage. Dem sind die Bekl. nicht nachgekommen. Der bloße Verweis auf den Vortrag der Kl., die sich anders als die Bekl. der I.-Zahlen lediglich im Zusammenhang mit der Erörterung von Lizenzgebührenezahlungen Dritter (...) bedient, reicht hierfür erkennbar nicht aus.

Auch im Übrigen sind die (allein das in vielerlei Hinsicht außergewöhnliche Corona-Jahr 2020 betreffenden) Zahlen nicht nachvollziehbar. Die Berechnungen legen x verkaufte Smartphones zugrunde. Keine Berücksichtigung finden demgegenüber die ebenfalls streitgegenständlichen AAC-fähigen Tablets, die nach den durch die Kl. Präsentierten Zahlen ebenfalls in erheblichem Umfang verkauft wurden (...). Ebenfalls unberücksichtigt bleiben sog. „Feature Phones“. Soweit die Bekl. diese mit der Begründung außer Betracht lassen wollen, es handele sich dabei um „simple, althergebrachte Mobiltelefone“, bei denen eine AAC-Codierung keine Bedeutung erlange, hat die Kl. (...) zwei Mobiltelefone benannt, bei denen es sich um „Feature



Phones“ handelt und die vom AAC-Standard Gebrauch machen. Diese sind somit ebenfalls vergütungspflichtig, finden in den Berechnungen der Bekl. jedoch keine Beachtung.

(2) In einem zweiten Schritt multiplizieren die Bekl. die durch sie ermittelte – und wie ausgeführt auf unzutreffenden Annahmen beruhende – Zahl von rund x mit fünf, wodurch nach ihrer Ansicht die Vertragslaufzeit von fünf Jahren abgedeckt werden soll. Damit enthält das Vertragsangebot für vergangene Nutzungshandlungen keine Kompensation, obwohl T. nach den vorgelegten I.-Verkaufszahlen allein in den Jahren 2016 bis 2020 mehr als x. Mobiltelefone verkauft hat. Zugleich sieht das Vertragsangebot der Bekl. auch eine – damit unentgeltliche – Freistellung für die Vergangenheit vor. Dass ein solches Lizenzvertragsangebot, bei dem die Bekl. als „Belohnung“ für ihre über Jahre fortgesetzten Verletzungshandlungen und ihre jahrelange Verweigerung einer Lizenzierung eine Freilizenz für die Vergangenheit erhalten, für die Kl. nicht annahmefähig ist, liegt auf der Hand. Diesem Einwand können die Bekl. auch nicht mit dem Hinweis begegnen, die tatsächlichen Verkäufe lägen unterhalb der I.-Zahlen, wodurch die Verkäufe aus der Vergangenheit kompensiert würden. Wollen die Bekl. derartiges geltend machen, wäre es an ihnen, nicht nur näher zu den einzelnen Verkaufszahlen in der Vergangenheit vorzutragen, sondern zugleich auch darzulegen, weshalb damit tatsächlich für die Verletzungen der Vergangenheit ein angemessener Ausgleich geschaffen wird. Die Benennung von Zeugen ist in diesem Zusammenhang unbehelflich. Die Vernehmung von Zeugen ins Blaue hinein ist unzulässig (BGH NJW 2012, 2427 (2431); NJW 2020, 1740 (1741); BeckOK ZPO/Bacher, 44. Ed. 01.03.2022, ZPO § 284 Rn. 40).

(3) Überdies berechnen die Bekl. auch die Lizenzgebühr pro Stück falsch. Die Gebührentabelle von V. weist eine Degression auf; die Lizenzgebühren für die ersten (...) lizenzpflichtigen Produkte sind deutlich höher (...) als die Lizenzgebühren, die für die lizenzpflichtigen Produkte zwischen (...) berechnet werden (...). Dabei bezieht sich diese Tabelle auf die Verkäufe pro Jahr, weshalb die Degression jedes Jahr auf Null gesetzt wird. Für x relevante Produktverkäufe, wie sie die Bekl. zugrunde legen, fallen nach der Gebührentabelle pro Jahr Lizenzgebühren $iHv \times USD$ an. Die Lizenzgebühr pro Stück liegt mithin bei x USD woraus sich auf fünf Jahre gerechnet eine Gesamtlizenzgebühr von x USD ergibt. Unterstellt, die Kl. halte – wie von den Bekl. zugrunde gelegt – x % der Patente am AAC-Pool, stünden der Kl. x. USD und damit ein weit größerer Betrag als die angebotenen x USD zu. Auch wenn das Lizenzangebot der Bekl. keine jährliche, sondern eine einmalige Lizenzgebührenaufzahlung vorsieht, ist kein Grund erkennbar, allein aufgrund der Änderung der



Zahlungsmodalitäten auch im Übrigen von dem durch V. etablierten Berechnungsmodell zulasten der Kl. abzuweichen.

(4) Mit all diesen Mängeln behaftet stellt das Vertragsangebot der Bekl. keine taugliche Verhandlungsgrundlage für einen Lizenzvertrag dar. Es bekundet vielmehr eindrücklich den fortdauernden Unwillen der Bekl., in ernsthafte Lizenzverhandlungen mit der Kl. einzutreten. Dies gilt umso mehr, als – unstrittig – bilaterale Lizenzen aufgrund des damit verbundenen erhöhten Aufwandes üblicherweise erheblich teurer als Poollizenzen sind.

d) Nachdem es damit bereits an einer einen ernsthaften Willen zur Lizenznahme zum Ausdruck bringenden Lizenzierungsbitte der Bekl. fehlt, ist die Kl. nicht zur Vorlage eines Lizenzvertragsangebots verpflichtet. Die durch die Parteien in zweiter Instanz breit diskutierte Frage, ob der durch V. übersandte Standard-Lizenzvertrag FRAND ist, bedarf daher keiner Entscheidung.

aa) Hat der Patentinhaber – wie hier die Kl. – trotz fehlender Lizenzbereitschaft des Verletzers diesem ein (zumindest im Wesentlichen vollständiges) Vertragsangebot gemacht, ergibt sich selbst daraus, dass das Angebot des Patentinhabers (z. B. hinsichtlich der Höhe und der Berechnung der Lizenzgebühren) ohne sachliche Rechtfertigung schlechter behandelt als andere Lizenznehmer, nach der BGH-Rechtsprechung noch kein Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung (BGH GRUR 2021, 585 Rn. 108 ff. – FRANDEinwand II).

Im Streitfall kann dahinstehen, ob diesem Standpunkt – insbesondere unter Sachverhaltskonstellationen, wie sie der zitierten Entscheidung zugrunde lagen – beizupflichten ist oder ob nicht richtigerweise zwischen der grundsätzlichen (allgemeinen) Bereitschaft des Verletzers, eine FRAND-Lizenz zu nehmen, und seinem Willen, auf konkrete Lizenzbedingungen, die sich als FRAND erwiesen haben, einzugehen (konkrete Lizenzbereitschaft), zu unterscheiden ist (Kühnen Patentverletzung-HdB Kap. E Rn. 420), wobei auf der Stufe der Lizenzbitte allein sein allgemeiner Wille, Lizenznehmer zu werden, bedeutsam und gerichtlich zu verifizieren ist, während seine konkrete Lizenzwilligkeit erst zur Debatte steht, wenn das Lizenzangebot des Patentinhabers – was aus diesem Grunde zu unternehmen ist – als FRAND identifiziert worden ist. Folge dieser Betrachtung ist, dass dann, wenn es dem Verletzer an der allgemeinen Bereitschaft zur Lizenznahme fehlt, weil seine Lizenzbitte ein offensichtlich nicht ernst gemeintes Lippenbekenntnis darstellt, ein (zB aus



übertriebener prozessualer Vorsicht oder sonstigen Gründen) dennoch unterbreitetes Lizenzangebot des Patentinhabers nicht mehr auf seine FRAND-Gemäßheit zu untersuchen ist. Denn hat der Verletzer bereits hinlänglich dokumentiert, dass er überhaupt keine Lizenz nehmen will und wird, so macht es ersichtlich keinen Sinn, ihn mit konkreten, bei der gerichtlichen Überprüfung des unterbreiteten Lizenzangebots als fair und diskriminierungsfrei festgestellten Lizenzbedingungen zu konfrontieren, die ohnedies nichts auszurichten vermögen. Vielmehr sind sogleich die gebotenen Schlüsse aus der Weigerung des Verletzers zu jedweder Lizenznahme zu ziehen, indem der Bekl. Zur Unterlassung verurteilt wird. Grundlegend anders verhält es sich, wenn es dem Verletzer bloß an der konkreten Lizenzbereitschaft mangelt. Hier erweist es sich durchaus als sinnvoll und ist es deswegen auch geboten, das Lizenzangebot des Patentinhabers daraufhin zu verifizieren, ob es fair und diskriminierungsfrei ist, und den Verletzer mit den besagten Lizenzkonditionen zu konfrontieren. Ist das Lizenzangebot un-FRAND, hat der Patentinhaber – zu Recht – das Nachsehen, weil er seiner Pflicht zur FRAND-Lizenzierung nicht nachgekommen ist und deshalb das Fehlen der konkreten Lizenzbereitschaft aufseiten des Lizenzsuchers nicht den Ausschlag geben darf. Erweist sich das Lizenzangebot hingegen als FRAND, hat der Verletzer das Nachsehen, wenn (und weil) er sich auf die ihm unterbreiteten, kartellrechtlich ordnungsgemäßen Lizenzbedingungen nicht einlässt.

Im Entscheidungsfall fehlt den Bekl. – wie dargelegt – die grundsätzliche (allgemeine) Lizenzbereitschaft, so dass es einer Prüfung daraufhin, ob die Bedingungen des Standard-Lizenzvertrags FRAND sind, nicht bedarf. Auf ein Fehlen der allgemeinen Lizenzbereitschaft kann auch dann geschlossen werden, wenn der Verletzer – wie vorliegend die Bekl. – kategorisch darauf beharrt, dass er auf ein bestimmtes, offensichtlich angemessenes Lizenzierungsmodell (zB eine Poollizenz) nicht einzugehen gedenkt und stattdessen unnachgiebig eine bilaterale Einzellizenz einfordert, obwohl er dafür keinerlei rechtfertigende Gründe vorweisen kann.

bb) Abgesehen davon bringen die Bekl. durch ihr Vorbringen zum Pool-Lizenzvertrag einmal mehr ihr fehlendes Interesse am Abschluss eines Lizenzvertrags zum Ausdruck.

(1) Von einem redlichen Nutzer eines standardessenziellen Patents mit einem ernsthaften Interesse an der Lizenzierung dieses Schutzrechts kann erwartet werden, dass er sich mit einem ihm seit Jahren vorliegenden Vertragsangebot zeitnah nach dessen Übermittlung



inhaltlich auseinandersetzt und Angaben dazu macht, aus welchen Gründen das Angebot aus seiner Sicht nicht FRAND ist. Dem sind die Bekl. nicht nachgekommen. Weder vorgerichtlich noch zu Beginn des Verletzungsverfahrens haben sie die FRAND Gemäßheit des von V. angebotenen Standard-Lizenzvertrags infrage gestellt und sich stattdessen – wenn auch spät – darauf zurückgezogen, ihnen stünde ein Anspruch auf eine bilaterale Lizenz zu. Aus Sicht der Bekl. bestand daher offenbar kein Anlass, sich im Einzelnen mit dem durch Via-Licensing übermittelten Pool-Lizenzvertrag zu beschäftigen.

Erstmals mit der Quadruplik und damit unmittelbar vor der erstinstanzlichen mündlichen Verhandlung beanstandeten die Bekl., die von V. angebotene AAC-SEP Poollizenz vermittele den Bekl. keinen fairen und angemessenen Zugang zum AAC-SEP-Portfolio der Kl., da sie die Bekl. gegenüber anderen Lizenznehmern diskriminiere. Selbst bei dieser Gelegenheit konkretisierten die Bekl. ihren Vorwurf nicht näher, sondern verwiesen pauschal auf ihren Vortrag in den erstinstanzlichen Parallelverfahren. An diesen war die Kl. jedoch nicht beteiligt. Es versteht sich von selbst, dass die Bekl. vor diesem Hintergrund zur Untermauerung ihres Vorwurfs nicht lediglich pauschal auf diese Verfahren verweisen und im Übrigen die Hinzuziehung der Akten beantragen konnten. Soweit sich die Bekl. In diesem Zusammenhang auf eine Geheimhaltungsvereinbarung mit V. und D. berufen, die zunächst aus ihrer Sicht näheren Vortrag verhinderten, wäre es an ihnen gewesen, frühzeitig darauf hinzuwirken, dass ihnen entsprechender Vortrag im vorliegenden Verfahren möglich wird. Der Verweis darauf, sie hätten die Kl. im November 2020 und damit ein Jahr nach Klageerhebung um den Abschluss eines NDAs gebeten, reicht hierfür erkennbar nicht aus. Dies gilt umso mehr, als die entsprechende Bitte, wie durch die Bekl. selbst vorgetragen, vor allem dazu diene, die Kl. zu einer bilateralen Lizenz zu bewegen, auf welche die Bekl. – wie ausgeführt – keinen Anspruch haben.

(2) Soweit sich die Bekl. nunmehr erstmals in der zweiten Instanz näher mit dem Standard-Poollizenzvertrag auseinandersetzen, handelt es sich um kein ernsthaftes Signal an die Kl., sie seien nunmehr lizenzbereit und bitten um Lizenzierung, sondern lediglich um einen weiteren Versuch, den Prozess und eine Verurteilung zu verzögern. Nicht nur, dass die Bekl. zugleich auch weiterhin und – wie ausgeführt ohne sachlichen Grund – auf einer bilateralen Lizenz beharren. Ihr Vorbringen lässt auch nicht im Ansatz erkennen, dass sie zu Bedingungen, wie sie (...), (...) oder (...) eingeräumt wurden, zu einer Lizenzierung bereit wären. Sämtliche durch die Bekl. angesprochenen weiteren Lizenznehmer waren alle zum



KATHER · AUGENSTEIN
RECHTSANWÄLTE

Abschluss eines Poollizenzvertrags auf der Grundlage des Standard-Poollizenzvertrags bereit, der lediglich in einzelnen Punkten modifiziert wurde. Eine solche Poollizenzierung lehnen die Bekl. jedoch kategorisch und grundlos von vornherein ab.

[...]