
Anwendung des FRAND-Einwands infolge der BGH-Entscheidungen FRAND-Einwand und FRAND-Einwand II, Landgericht Düsseldorf, Urteile vom 11. Mai 2021 – Az. 4b O 83/19, 4b O 23/20 und 4b O 49/20
Berichtet von Dr. Jan Bösing und Prof. Dr. Tilman Müller-Stoy

Mit seinen Urteilen vom 11. Mai 2021, Az. 4b O 83/19, 4b O 23/20 und 4b O 49/20, folgt das Landgericht Düsseldorf den Vorgaben des Bundesgerichtshofs (BGH) zur Anwendung des FRAND-Einwands und verwirft seine bisherige Beurteilungspraxis. Bislang hatte das Landgericht Düsseldorf bei den vom EuGH in der Entscheidung Huawei vs. ZTE eingeführten Pflichten nur geringe Anforderungen an die Lizenzbereitschaftserklärung des Verletzers gestellt und den Prüfungsschwerpunkt auf das FRAND-Lizenzangebot des SEP Inhabers gelegt. Nunmehr, dem BGH folgend, ist auch die Lizenzwilligkeit des Verletzers ein entscheidender Prüfungspunkt, wobei eine Gesamtbewertung des Verhaltens beider Parteien bei den Lizenzverhandlungen erfolgt.

1. Sachverhalt

Den Entscheidungen lagen weitestgehend übereinstimmende Sachverhalte zugrunde:

Klägerinnen sind zwei unterschiedliche Inhaberinnen von Patenten, die essentiell für den MPEG-4 Advanced Audio Coding (AAC) Standard sind. Beklagte sind in beiden Fällen die europäische und deutsche Vertriebsgesellschaft eines chinesischen Konzerns, der unter anderem Smartphones und Tablets vertreibt.

Die Standardessentialität der drei Klagepatente und damit die Verletzung durch die

angegriffenen Ausführungsformen waren in allen drei Fällen weitestgehend unstrittig.

Die standardessentiellen Patente (SEPs) der Klägerinnen, einschließlich der Klagepatente, werden über einen von der Via Licensing Corporation aufgelegten Patentpool zur Lizenzierung angeboten. Für die Lizenzierung des Patentpools existiert ein Standardlizenzvertrag mit festgelegten Lizenzgebühren, beides ist auf der Internetseite von Via Licensing veröffentlicht. Der AAC-Pool verfügt über mehr als 900 Lizenznehmer, wobei teilweise Nebenabreden zu den Standardlizenzbedingungen bestehen.

Die Beklagten hatten bereits 2005 über Via Licensing eine Lizenz an den SEPs beider Klägerinnen erworben, die jedoch von Via Licensing 2007 vorzeitig beendet wurde. Im Jahr 2016 initiierte Via Licensing erneut Lizenzverhandlungen mit den Beklagten durch die Übersendung des Standard-Lizenzvertrags für den AAC-Pool. In der Folge übersandten beide Klägerinnen Listen ihrer SEPs sowie Claim Charts für einige AAC-Pool-Patente an die Beklagten. Eine der Klägerinnen übersandte zudem den Entwurf einer bilateralen Vereinbarung mit den Beklagten, die andere Klägerin verweigerte dies auf Anfrage der Beklagten. Nachdem die Verhandlungen auch nach mehreren Jahren nicht zum Abschluss eines Lizenzvertrages führten, erhoben die Klägerinnen 2020 die Klagen und machten damit unter anderem Unterlassungsansprüche geltend. Nach Erhebung der Klagen erfolgten weitere Verhandlungen zwischen den Parteien, im Rahmen



Dr. Jan Bösing
*Rechtsanwalt, Partner**



Prof. Dr. iur.
Tilman Müller-Stoy
*Rechtsanwalt, Fachanwalt
für Gewerblichen
Rechtsschutz, Wirtschafts-
mediator, Partner*

BARDEHLE PAGENBERG
Partnerschaft mbB
Patentanwälte Rechtsanwälte

Prinzregentenplatz 7
81675 München
T +49.(0)89.928 05-0
F +49.(0)89.928 05-444
info@bardehle.de
www.bardehle.com

ISO 9001 certified

derer die Beklagten auch erstmalig Gegenangebote vorlegten, welche die Klägerinnen jedoch ablehnten. Gegenüber einer der beiden Klägerinnen leisteten die Beklagten zudem Sicherheit für das Gegenangebot.

2. Entscheidung des LG Düsseldorf

Das LG Düsseldorf wies den FRAND-Einwand der Beklagten in allen drei Fällen zurück und gab den Unterlassungsanträgen der Klägerinnen statt.

Das LG Düsseldorf bestätigte zwar, dass die Klagepatente als für den AAC-Standard essentielle Patente eine marktbeherrschende Stellung der Klägerinnen begründen. Dies ergebe sich jedenfalls daraus, dass die Implementierung des AAC-Standards durch Google als Voraussetzung der „GMS“ Zertifizierung vorgegeben ist, welche wiederum Voraussetzung für die Nutzung von Google Anwendungen wie dem Google Play App Store ist. Aufgrund des hohen Marktanteils des Android Betriebssystems und fehlender Alternativen hierzu erkannte das LG Düsseldorf darin eine aus Sicht des Endnutzers wesentliche Funktion.

Das LG Düsseldorf konnte jedoch keinen Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung durch die Klägerinnen feststellen, da sich die Beklagten bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung nicht lizenzwillig gezeigt hätten, den Klägerinnen hingegen kein Verstoß gegen ihre Verhaltenspflichten vorgeworfen werden könne.

Nach Ansicht des LG Düsseldorf hätten die Klägerinnen ihre Pflicht zur Verletzungsanzeige gegenüber den Beklagten jedenfalls durch die Übersendung der Listen ihrer SEPs

sowie ausgewählter Claim Charts im Jahr 2016/2017 erfüllt.

Die Beklagten seien in der Folge jedoch nicht lizenzwillig gewesen. Das LG Düsseldorf nimmt dabei unter Verweis auf die BGH-Entscheidungen *FRAND-Einwand* und *FRAND-Einwand II* eine Gesamtbetrachtung des Verhaltens der Beklagten vor. So hätten sich die Beklagten erst über drei Jahre nach dem Verletzungshinweis, nämlich erst nach Zustellung der Klage, auf den Hinweis eingelassen und ihre Lizenzbereitschaft erklärt. Weder dieser Einlassung noch der nachfolgenden Kommunikation ließe sich jedoch die erforderliche ernsthafte Lizenzwilligkeit entnehmen. Insbesondere hätten die Beklagten durch die unbegründete Anforderung weiterer Informationen zu den Patentportfolien, den Berechnungen der geforderten Lizenzgebühren sowie zu Vergleichslizenzverträgen eine Verzögerungstaktik angewendet. Auch die Forderung nach einem bilateralen Lizenzangebot gegenüber einer der Klägerinnen sei unbegründet gewesen, da mit dem AAC-Pool-Angebot ein Lizenzangebot vorgelegen hätte und die Beklagten nicht überzeugend dargelegt hätten, warum ein bilaterales Angebot zwingend erforderlich gewesen wäre. Schließlich könnten auch die erst kurz vor der mündlichen Verhandlung unterbreiteten Gegenangebote der Beklagten nicht als Ausdruck einer nunmehr vorhandenen Lizenzbereitschaft gewertet werden, da ein Gegenangebot auf invaliden Verkaufszahlen basierte und das andere Gegenangebot die Beklagten gegenüber anderen Lizenznehmern besser gestellt hätte, ohne dass die Beklagten hierfür eine Rechtfertigung aufgezeigt hätten.

Demgegenüber hätten sich die Klägerinnen nach Ansicht des LG Düsseldorf nicht lizenzunwillig gezeigt. Sie hätten den Beklagten insbesondere mit dem AAC-Pool-Angebot ein im Markt breit akzeptiertes Lizenzangebot unterbreitet, wobei sich die Klägerinnen für Anpassungen der Vertragsbedingungen offen gezeigt hätten. Zudem hätten die Klägerinnen auf (unberechtigte) Nachforderungen der Beklagten stets reagiert und weitere Informationen wie Vergleichsverträge vorgelegt.

Das LG Düsseldorf sah schließlich auch keinen Widerspruch zwischen den den

Urteilen zugrunde gelegten Prüfungsmaßstäben und der bisherigen Entscheidungspraxis des LG Düsseldorf. Eine einmalige Lizenzbereitschaftserklärung des Verletzers sei auch nach der bisherigen Entscheidungspraxis nicht hinreichend gewesen, so dass der Fall danach nicht anders zu beurteilen gewesen wäre. Das LG Düsseldorf sah somit keinen Anlass für eine Aussetzung der Verfahren vor dem Hintergrund des Vorlagebeschlusses der Parallelkammer 4c zum EuGH (Beschluss vom 26.11.2020, 4c O 17/19, GRUR-RR 2020, 32508).

Anmerkungen

a. Anpassung der Beurteilungskriterien an den BGH

Erwartungsgemäß hat das LG Düsseldorf seine bisherige Entscheidungspraxis zum FRAND-Einwand infolge der BGH-Entscheidungen *FRAND-Einwand* und *FRAND-Einwand II* an deren Vorgaben angepasst.

Bislang hatte das LG Düsseldorf die vom EuGH aufgestellten Pflichten der Parteien streng chronologisch / konsekutiv geprüft. An die Lizenzbereitschaftserklärung des Verletzers wurden dabei nur sehr geringe Anforderungen gestellt, eine einfache, nicht ersichtlich unernst gemeinte Erklärung des Verletzers reichte aus. Der Fokus lag deshalb in den meisten Fällen auf der Prüfung des Lizenzangebots des SEP Inhabers und der Voraussetzung einer positiven Feststellung, dass dieses tatsächlich und in jeder Hinsicht FRAND-Bedingungen entsprach. Dies stellte SEP Inhaber regelmäßig vor große Heraus-

forderungen und führte dazu, dass FRAND-Einwände beim LG Düsseldorf deutlich öfter Erfolg hatten als bei den Landgerichten München I und Mannheim.

Von dieser Praxis nimmt das LG Düsseldorf nun explizit Abstand und stellt, entsprechend den Vorgaben des BGH, die Frage der Lizenzwilligkeit des Verletzers bzw. beider Parteien im Rahmen einer Bewertung des jeweiligen Gesamtverhaltens in den Mittelpunkt der Prüfung. Entscheidend ist, ob der Verletzer klar, eindeutig und kontinuierlich seine Bereitschaft mit dem SEP Inhaber einen Lizenzvertrag zu fairen, angemessenen und nicht-diskriminierenden Bedingungen abzuschließen, in die Tat umsetzt. Bei dieser Beurteilung nimmt das LG Düsseldorf eine Gesamtbetrachtung vor, in deren Rahmen auch ein eventuelles Gegenangebot berücksichtigt wird. Daneben und wohl gleichrangig würdigt das LG Düsseldorf, ob der SEP Inhaber das Seinige zum Abschluss eines

Lizenzvertrags zu FRAND-Bedingungen getan hat.

Ob diese Praxisänderung zu einer Umkehr der Kräfteverhältnisse zwischen Verletzer und SEP Inhaber zugunsten von Letzterem führen wird, wie dies z.B. beim LG München I bereits der Fall ist, kann anhand der vorliegenden Urteile noch nicht sicher beurteilt werden. Denn das LG Düsseldorf stellt dort ausdrücklich fest, dass die zugrunde liegenden Sachverhalte so eindeutig wären, dass die Entscheidungen auch nach der vorherigen Praxis im Ergebnis nicht anders ausgefallen wären. So hat das LG Düsseldorf z.B. zu Patenten, die für den AVC/H264 Standard essentiell sind und die über einen etablierten Lizenzpool lizenziert werden, bereits früher FRAND-Einwände mit dem Argument zurückgewiesen, dass der dort ebenfalls existierende Standardlizenzvertrag des Pools aufgrund der Akzeptanz durch eine Vielzahl von Lizenznehmern FRAND Bedingungen entspreche (z.B. LG Düsseldorf, Urteil vom 09.11.2018, 4a O 15/17).

Ein „Stresstest“ der Auswirkungen der jüngsten BGH-Rechtsprechung auf die Düsseldorfer Praxis steht also noch aus. Die Tendenz geht jedoch eindeutig dahin, dass Verletzern ein erfolgreicher FRAND-Einwand erschwert sein und der Standort Düsseldorf für Unterlassungsklagen von SEP Inhabern wieder attraktiver werden wird.

b. Sonstige Feststellungen

Neben der Grundsatzfrage der Beurteilungskriterien enthalten die Urteile hinsichtlich des FRAND-Einwands weitere interessante Feststellungen:

(1)

Die noch ungeklärte Frage der Anwendbarkeit der EuGH-Rechtsprechung auf de-facto Standards lässt das LG Düsseldorf im Ergebnis offen, da auch für die hiesigen Klagepatente FRAND-Erklärungen gegenüber der Standardisierungsorganisation ISO/IEC vorlagen. Das LG Düsseldorf stellt jedoch *obiter dictum* fest, dass es keinen sachlichen Grund dafür sehe, die EuGH-Rechtsprechung nicht auch auf faktische Standards anzuwenden. Denn die Verhaltenspflichten resultierten aus der marktbeherrschenden Stellung, die wiederum an die tatsächlichen Marktgegebenheiten anknüpften, unabhängig davon, wie diese zustande gekommen seien.

Das LG Düsseldorf widerspricht damit der derzeit herrschenden Ansicht, auf de facto Standards sei weiterhin die *Orange-Book-Standard* Rechtsprechung des BGH (Urteil vom 06.05.2009, KZR 39/06, GRUR 2009, 694) anwendbar, wonach zunächst der Lizenzsucher (und nicht der SEP Inhaber) ein FRAND Angebot abgeben muss.

(2)

Bezüglich des Verletzungshinweises des SEP Inhabers bestätigt das LG Düsseldorf seine bisherige Rechtsprechung, dass hierfür die Angabe der Veröffentlichungsnummer des Klagepatents, der angegriffenen Ausführungsform und der vorgeworfenen Benutzungshandlung (im Sinne von § 9 f. PatG) ausreicht. Ebenso hält es das LG Düsseldorf weiterhin für unschädlich, wenn der Verletzungshinweis an die Muttergesellschaft der Beklagten gerichtet wird.

(3)

Hinsichtlich des Lizenzvertragsangebots des SEP Inhabers erachtet es das LG Düsseldorf als unschädlich, wenn das Angebot die konkrete Summe der pauschalen Abgeltungszahlung für die Vergangenheit offen lässt. Aufgrund der Forderung des EuGH nach einem „konkreten“ Lizenzangebot einschließlich der Angabe der Lizenzgebühr haben die Instanzgerichte teilweise die Ansicht vertreten, dass nur ein unmittelbar annahmefähiges, also „lückenloses“ Lizenzangebot den Anforderungen des EuGH entspricht. Die nun vom LG Düsseldorf akzeptierte Ausnahme hinsichtlich einer Pauschalsumme für die Vergangenheit ist insofern nachvollziehbar, als diese Summe Informationen über den Umfang der Benutzungshandlungen erfordert, welche der SEP Inhaber vom Verletzer benötigt. Verweigert der Verletzer die Offenbarung dieser Informationen, wirkt er nicht konstruktiv an den Verhandlungen mit und kann sich somit nicht auf „Lücken“ im Lizenzvertrag berufen, um eine Lizenzunwilligkeit des SEP Inhabers zu begründen.

(4)

Im Rahmen der Lizenzwilligkeit des SEP Inhabers hat das LG Düsseldorf festgestellt, dass der SEP Inhaber, wenn er Informationen zu seiner Lizenzierungspraxis offenlegt, diese zutreffend und ohne Auslassungen wiederzugeben hat. Allerdings müsse der SEP Inhaber nicht Verträge zu Lizenznehmern, die andere Produkte als der Verletzer vertreiben, vorlegen. Ebenso wenig müsse der SEP Inhaber Lizenzverträge vorlegen, die bereits ausgelaufen sind. Zudem folgt nach dem LG Düsseldorf aus einer einzelnen unzutreffenden und später korrigierten Information nicht automatisch die Lizenzunwilligkeit des SEP Inhabers. Vielmehr sei auch dies lediglich im Rahmen der Gesamtbetrachtung des Verhaltens zu berücksichtigen.

(5)

Liegt dem Verletzer ein Lizenzangebot für einen SEP-Patentpool vor, ist die Verweigerung eines bilateralen Lizenzangebots durch den SEP Inhaber nur dann missbräuchlich, wenn der Verletzer ein berechtigtes Interesse an einer bilateralen Lizenz zum wettbewerbsfähigen Anbieten seiner Produkte darlegen kann.