

MDSEPs, FRAND und MPEG-4 Verfahren – Neueste Tendenzen in der Rechtsprechung

Von Gottfried Schüll, COHAUSZ & FLORACK, Düsseldorf

COHAUSZ & FLORACK (C&F) ist eine 1954 gegründete Sozietät mit Niederlassungen in Düsseldorf und München und über 130 Mitarbeitern. Ihre Mandanten – internationale Konzerne ebenso wie mittelständische Unternehmen aus Deutschland – unterstützt die Kanzlei in allen Fragen rund um den gewerblichen Rechtsschutz und den unlauteren Wettbewerb.



Gottfried Schüll

Gottfried Schüll ist Patentanwalt und Partner bei COHAUSZ & FLORACK. Er hat in mehr als zwei Jahrzehnten hunderte von Patentstreitigkeiten und Nichtigkeitsverfahren geführt. Mit seiner Zulassung für den Bundesgerichtshof, das Bundespatentgericht und für das Deutsche und Europäische Patentamt hat er Mandanten in namhaften Fällen in der Informations- und Kommunikationstechnologie, Elektronik und Halbleitertechnologie vertreten.

Kontakt

COHAUSZ & FLORACK
Gottfried Schüll
Bleichstraße 14
40211 Düsseldorf
T +49 211 90490-0
mail@cohausz-florack.de
www.cohausz-florack.de

Weitere Informationen zur Kanzlei in der Anzeige auf Seite 131

Standardessentielle Patente (SEPs) sind Patente, die benutzt werden, wenn ein technischer Standard benutzt wird. Die Durchsetzung von SEPs ist eines der derzeit spannendsten Themen im Patentrecht. Die aktuellen Entscheidungen der Düsseldorfer Gerichte im Rahmen der MPEG-4 Verfahren gegen Huawei und ZTE haben die Unterlassungsansprüche der Patentinhaber bestätigt und liefern Ansatzpunkte, was von den Patentinhabern und den Nutzern von SEPs im Hinblick auf das Kartellrecht zu beachten ist.

Zunächst ist festzuhalten, dass dem Inhaber jedes Patents gegenüber einem Patentverletzer ein Unterlassungsanspruch zusteht. Der Patentinhaber kann also die Herstellung, das Anbieten und den Verkauf patentverletzender Produkte durch den Patentverletzer stoppen. Damit steht dem Patentinhaber ein Monopol an der Benutzung seiner Erfindung zu.

In Einzelfällen sieht der Gesetzgeber bzw. die Rechtsprechung dieses Monopol nicht als gerechtfertigt an, sondern vielmehr Einschränkungen vor. Solche Einschränkungen sind z.B. die sogenannte Zwangslizenz im Falle eines öffentlichen Interesses an der Herstellung eines Medikaments. Für sogenannte SEPs hat die Rechtsprechung – basierend auf dem Kartellrecht – besondere Anforderungen entwickelt. Nach dieser Rechtsprechung kann der Unterlassungsanspruch nicht durchsetzbar sein, wenn es sich bei dem SEP um ein dem Patentinhaber Marktdominanz gewährendes SEP (MDSEP) handelt. Die Marktdominanz entsteht dabei dadurch, dass die Nutzung des zugehörigen Standards zwingend notwendig für die Herstellung eines Produktes ist. Dies ist insbesondere bei Produkten, die eine ganze Reihe von Standards implementieren, z.B. Smartphones, nicht zwangsläufig der Fall.

Diese Anforderungen an Patentinhaber von MDSEPs werden kurz als FRAND (Fair Reasonable And Non-Discriminatory) Anforderungen bezeichnet. Der Patentinhaber hat sich also mit anderen Worten im Lichte seiner Beteiligung an einem Standardisierungsverfahren bei Lizenzanfragen angemessen zu verhalten.

MDSEPs

Solche sind im Rahmen der sogenannten MPEG-4 Verfahren gegen die chinesischen Elektronikkonzerne Huawei und ZTE – diese Namen sind bekanntlich im Zusammenhang mit SEPs bereits sehr oft in Erscheinung getreten – geltend gemacht worden. Die geltend gemachten Patente sind standardessentiell für den AVC/H.264 oder MPEG-4 Standard, müssen also benutzt werden, wenn dieser MPEG-4 Standard zur Anwendung kommt.

Bei dem MPEG-4 Standard handelt es sich um einen Standard zur Bilddatenkompression, der bei nahezu allen aktuell verfügbaren Videos zur Anwendung kommt. Der MPEG-4 Standard ist der Nachfolgestandard des MPEG-2 Standards und bietet eine durch eine Vielzahl von Innovationen um den Faktor drei verbesserte Kompressionsrate, d.h. auf einer DVD kann man – in gleicher Bildqualität – drei MPEG-4 komprimierte Kinofilme speichern, wohingegen sich auf dieser DVD nur ein MPEG-2 komprimierter Kinofilm speichern ließ. In der heutigen Praxis geht es allerdings vorwiegend darum, die Übertragung über das Internet schneller, kostengünstiger oder mit höherer Auflösung zu gewährleisten.

Die MPEG-4 Verfahren fanden zum Jahreswechsel 2018/2019 ihren Abschluss in einer Vielzahl von Urteilen bzw. Beschlüssen aller Patentstreitkammern des Landgerichtes und aller Patentstreitsenate des OLG Düsseldorf, welche wiederum zu einer Lizenznahme der Beklagten Unternehmen Huawei bzw. ZTE an dem AVC/H.264 (MPEG-4) Lizenzprogramm führten. Im Rahmen dieser Verfahren haben die Beklagten eine Vielzahl von Argumenten vorgetragen, um die Unterlassungsansprüche zu verhindern. Diese haben die Gerichte nicht überzeugt und die Unterlassungsansprüche sind gewährt worden. Die wichtigsten Argumente sollen im Folgenden zusammengefasst werden.

FRAND Gebühr

Das MPEG-4 Lizenzprogramm umfasst insgesamt mehr als 5.000 weltweit erteilte Patente von etwa drei Duzend Patentinhabern. Die Anzahl der Lizenznehmer beläuft sich – ebenfalls weltweit – auf mehr als 1.500. Die Marktabdeckung liegt bei weit über 90% der

den MPEG-4 Standard nutzenden Produkte. Alle Lizenznehmer haben den gleichen Lizenzvertrag abgeschlossen.

Im Rahmen der MPEG-4 Verfahren ist vor diesem Hintergrund bestätigt worden, dass der in dem Lizenzvertrag festgesetzte Lizenzsatz FRAND Anforderungen erfüllt. Eine vom Lizenzierungsmarkt breit akzeptierte Lizenzgebühr ist also FRAND. In Abgrenzung zu der Entscheidung Sisvel ./ . Haier des OLG Düsseldorf, der eine differenzierte historische Lizenzvergabe zu Grunde lag, wurde festgestellt, dass jedenfalls eine breite und übereinstimmende Vereinbarung von Lizenzgebühren FRAND ist.

Weltweiter Standard rechtfertigt weltweite Lizenz

Im Rahmen der Verfahren hat ZTE die Erteilung einer Lizenz ausschließlich an seine deutsche Konzerntochter gefordert. Das MPEG-4 Lizenzprogramm sieht jedoch ausschließlich eine weltweite Lizenzvergabe an alle konzernverbundenen Unternehmen vor. Diese Praxis ist ebenfalls vom Gericht als FRAND beurteilt worden und die von ZTE geforderte Abweichung von dieser Praxis kann nach den Ausführungen der Gerichte nicht verlangt werden.

Keine Ausnahmen von Pool Lizenz

Die Beklagte Huawei hat das Konzept einer bilateralen Lizenznahme verfolgt und verlangt, die Patentinhaber müssten – unabhängig von dem Lizenzangebot im Rahmen des MPEG4 Lizenzprogramms – bilaterale Lizenzen an den Klagepatenten erteilen. Auch dies haben die Gerichte im Hinblick auf eine dann fehlende Gleichbehandlung bzw. Diskriminierung der anderen existierenden Lizenznehmer verworfen.

Kein Erfordernis regionaler FRAND Raten

Auch das Argument, in verschiedenen Wirtschaftszonen müssten unterschiedliche Lizenzsätze angeboten werden, da dort die wirtschaftlichen Bedingungen, insbesondere die Verbraucherpreise der Produkte, unterschiedlich wären, wurde im Rahmen der MPEG-4 Verfahren verworfen. Eine Pauschalierung ist zulässig und Einzelfallgerechtigkeit ist keine FRAND-Anforderung.

Lizenzcaps zulässig

Kritisiert wurde von den Beklagten, die vorgesehenen stückzahlabhängigen Staffelungen der Lizenzsätze (Caps) wären un-FRAND.

Vorgesehen ist im MPEG-4 Lizenzprogramm eine Reduktion der Stücklizenz in dem Fall, in dem jährliche Absatzgrenzen überschritten werden. Hieraus folge, so das Argument, eine unterschiedliche gemittelte Stücklizenz für Lizenznehmer abhängig von deren Jahresproduktion. In den Lizenzstaffelungen sei keine Willkür zu erkennen. Mit anderen Worten: Jedes Unternehmen hat es selbst in der Hand, ob es in den Genuss der Staffelung kommt.

Schwindende Marktabdeckung durch lizenzunwillige Unternehmen

Schließlich spricht auch die durch die sehr starke Expansion lizenzunwilliger Unternehmen schwindende Marktabdeckung eines Lizenzprogramms nicht gegen die Einhaltung der FRAND Anforderungen. Im vorliegenden Fall haben die beklagten Unternehmen Huawei und ZTE sowie andere Marktteilnehmer insbesondere chinesischer Herkunft in kurzer Zeit sehr hohe Zuwächse erzielt. Die Tatsache, dass diese lizenzunwilligen Unternehmen in starkem Maße weltweite Marktanteile gewinnen – teilweise auch bedingt durch nicht geleistete Lizenzzahlungen – geht nicht zu Lasten der Patentinhaber, insofern sie rechtzeitig Maßnahmen zur Durchsetzung des Lizenzprogramms ergreifen. ■

KERNAUSSAGEN

Im Rahmen der sogenannten MPEG-4 Verfahren gegen die chinesischen Elektronikkonzerne Huawei und ZTE haben das LG und das OLG Düsseldorf die FRAND Rechtsprechung der deutschen Gerichte im Hinblick auf die folgenden Aspekte ausgebaut:

- Übereinstimmende Lizenzverträge bestätigen die FRAND Anforderungen an die Lizenzgebühr
- Die Lizenzierung eines weltweiten Standards rechtfertigt die ausschließliche Vergabe einer weltweiten Lizenz
- Eine bilaterale Lizenzvergabe ist vor dem Hintergrund eines etablierten Lizenzprogramms nicht FRAND
- Eine weltweite Pauschalierung von Lizenzsätzen ist zulässig, Wirtschaftszonenabhängige Lizenzsätze sind nicht erforderlich
- Eine mengenabhängige Staffelung der Lizenzsätze verstößt ebenfalls nicht gegen die FRAND Anforderungen
- Eine schwindende Marktabdeckung eines Lizenzprogramms durch lizenzunwillige Unternehmen erfordert rechtzeitige Maßnahmen zur Durchsetzung des Lizenzprogramms