



Landgericht Mannheim

7 O 165/16

Urteil vom 13.07.2018

(...)

Tatbestand

Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen behaupteter Patentverletzung (nunmehr wieder) auf Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung, Vernichtung und Rückruf in Anspruch. Die Klage wird gestützt auf den deutschen Teil des europäischen Patents EP (...), welches die Steuersignalisierung in einem eine Basisstation und ein Endgeräturnfassenden Kommunikationssystem betrifft. (...)

Die Beklagte ist die deutsche Vertriebstochter des (...) der Mobiltelefone weltweit herstellt und vertreibt. Die Beklagte bewirbt diese Mobilfunkgeräte in der Bundesrepublik Deutschland beispielsweise auf ihrem deutschsprachigen Facebook Profil. Darunter sind Mobilfunkgeräte, die von der Beklagten als kompatibel mit dem Long Term Evolution-Standard („LTE-Standard“) vermarktet werden, so z.B. die Modelle (...) und (...). Die Klägerin sieht hierin eine Verletzung von Anspruch 9 des Klagepatents. (...)

Seit einer ersten Kontaktaufnahme durch die Klägerin am 15. Dezember 2014 führte die Klägerin Gespräche mit der Konzernmutter der Beklagten, der (...) (fortan: „Muttergesellschaft der Beklagten“), über eine Lizenznahme am klägerischen Patentportfolio, zu dem auch das Klagepatent gehört. Mit Schreiben vom 3. August 2015 und vom 29. Februar 2016 (Anlage HE-A 11 / HE-A ha) unterbreitete die Klägerin der Muttergesellschaft der Beklagten ein Lizenzangebot. Die Muttergesellschaft der Beklagten gab am 3. September 2015 ein Gegenangebot ab. Am 2. März 2016 fand ein Treffen der Vertreter der Muttergesellschaft der Beklagten und der Klägerin statt, in dem die Berechnungsmethoden der Parteien diskutiert wurden. Am 8. April 2016 machte die Muttergesellschaft der Beklagten der Klägerin ein weiteres Angebot (Anlage HL (AS) Kart 2). Am 27. Mai 2016 kam es zu einem weiteren Treffen. Mit Schreiben vom 12. August 2016 wies die Klägerin das Gegenangebot der Muttergesellschaft der Beklagten vom 8. April 2016 als zu niedrig zurück. Am 7. September 2016 wandte sich die Muttergesellschaft der Beklagten mit einem Antwortschreiben an die Klägerin. Unter dem 27. September 2016



erhob die Klägerin die hiesige Klage gerichtet auf Auskunft, Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzverpflichtung. Bei einem Treffen am 14. Dezember 2016 machte die Muttergesellschaft der Beklagten der Klägerin ein weiteres Lizenzangebot. Mit Schriftsatz vom 30. Januar 2017 hat die Klägerin die Klage um Unterlassungs-, Vernichtungs- und Rückrufanträge wegen Verletzung des Klagepatents erweitert. Die mit der Klageerweiterung angekündigten Anträge hat die Klägerin mit der Replik vom 27. März 2017 zurückgenommen. Mit Schreiben vom 21. April 2017 übermittelte die Klägerin der Muttergesellschaft der Beklagten ein weiteres Lizenzangebot. Am 16. Februar 2018 wurde der Muttergesellschaft der Beklagten durch die Klägerin noch ein weiteres Lizenzangebot unterbreitet (Anlage QE-A 8). Mit Schriftsatz vom 23. Februar 2018 wurde dies der Kammer zur Kenntnis gebracht. Nachdem die Muttergesellschaft der Beklagten, wie von der Klägerin gefordert, eine Verschwiegenheitsvereinbarung (Non Disclosure Agreement, NDA) unterzeichnet hatte, stellte die Klägerin der Muttergesellschaft der Beklagten mit Schreiben vom 11. April 2018 mit Dritten geschlossene Lizenzverträge über das (...) -Patentportfolio zur Verfügung und setzte eine einwöchige Frist zur Annahme des Lizenzangebots bis zum 18. April 2018. Mit Schreiben vom 18. April 2018 (Anlage QE-A 12) teilte die Muttergesellschaft der Beklagten der Klägerin mit, dass sie zu einer Analyse der Drittlizenzverträge bis zum 11. April 2018 nicht in der Lage sei, da ein externer Experte hinzugezogen werden müsse. Man werde sich melden, sobald die Stellungnahme des Experten vorliege. Mit Schreiben vom 24. April 2018 (Anlage QU-A 13) forderte die Klägerin die Muttergesellschaft der Beklagten auf, bis zum 7. Mai 2018 auf das Lizenzangebot zu reagieren. Mit Schreiben vom 2. Mai 2018 (Anlage QU-A 14) wandte sich die Muttergesellschaft der Beklagten an die Klägerin und teilte mit, dass man der Klägerin antworten werde, sobald die Überprüfung beendet sei. Mit Schriftsatz vom 15. Mai 2018 hat die Klägerin die Klage um die Unterlassungs-, Vernichtungs- und Rückrufanträge erweitert. Der Beklagten, welche die Klageerweiterung von der Gegenseite per E-Mail vorab erhalten hatte, wurde die Klageerweiterung am 22. Mai 2018 zugestellt. Auf Antrag der Beklagten auf Fristverlängerung bis zum 29. Juni 2018 wurde die gesetzte Frist zur Erwidern auf die Klageerweiterung bis zum 27. Juni 2018 verlängert. Ein Gegenangebot der Beklagten vom 25. Juni 2018 hat die Klägerin abgelehnt.

Die Klägerin behauptet, sie habe das Klagepatent von (...) erworben und diese habe vor der Übertragung des Klagepatents entstandene Ansprüche an die Klägerin abgetreten. Die standardkonformen mobilen Endgeräte machten von der Lehre des Patentanspruchs wortsinngemäß Gebrauch. Der Klägerin sei nicht bekannt, wann die frühere Patentinhaberin das Klagepatent ETSI erstmals bekannt gegeben habe. Sollte dies tatsächlich erst am 25. Oktober 2010 erfolgt sein, liege hierin keine betrügerische Absicht. Es werde mit Nichtwissen bestritten, dass bei Kenntnis von der Patentanmeldung ETSI



mit hoher Wahrscheinlichkeit eine alternative Lösung in den Standard aufgenommen hätte. (...)

Die Beklagte trägt vor: (...)

Das Klagepatent sei aus kartellrechtlichen Gründen nicht durchsetzbar, weil seine Aufnahme in den geltend gemachten Standard TS 136.213 (Anlage HE-A 5) auf einem so genannten "Patent Ambush" beruhe. Die Patentanmelderin habe ihre Offenbarungspflicht verletzt. Sie habe erstmals mit Erklärung vom 25. Oktober 2010 (Anlage HL (A) 6) ETSI mitgeteilt, dass das Klagepatent standardessentiell sei. Die mangelnde rechtzeitige Offenbarung des Klagepatents gegenüber ETSI sei kein Einzelfall. In jedem Verfahren innerhalb des derzeit laufenden Streitkomplexes zwischen den Parteien vor der Kammer – neben dem hiesigen Verfahren noch die Verfahren 7 0 19/17, 7 0 20/17 und 7 0 73/17 – sei aufgezeigt worden, dass keine rechtzeitige Deklaration der jeweiligen Klagepatente erfolgt sei. Dies zeige, dass es offenbar eine bewusste Strategie des Unternehmens gewesen sei, Art. 4.1 der ETSI IPR Policy zu missachten und die Schutzrechte erst dann zu offenbaren, als die Technologien bereits final in die Standards aufgenommen waren.

Den geltend gemachten Ansprüchen auf Unterlassung der Patentverletzung sowie Rückruf und Vernichtung der angeblich patentverletzenden Erzeugnisse stehe der FRAND-/ Kartellrechtseinwand entgegen. Die Klägerin missbrauche mit der Durchsetzung der genannten Ansprüche gegen die lizenzbereite Beklagte ihre marktbeherrschende Stellung und verstoße damit gegen Art. 102 Abs. 1 AEUV und § 18, 19 GWB.

(...)

## Gründe

(...)

Die festgestellten patentverletzenden Handlungen rechtfertigen nach Maßgabe der nationalen Bestimmungen (Art. 64 Abs. 1, Abs. 3, Art. 2 Abs. 2 EPÜ) die gestellten Anträge, soweit sie auf Auskunftserteilung/Rechnungslegung sowie die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung gerichtet sind.



1.

Antragsgemäß ist festzustellen, dass die Beklagte für Handlungen seit dem festgestellten Zeitpunkt zum Ersatz des hieraus der Klägerin und ihrer Rechtsvorgängerin entstandenen Schadens verpflichtet ist, § 139 Abs. 2 PatG.

(...)

2.

Ausgehend hiervon ist die Beklagte der Klägerin hinsichtlich der tenorierten schutzrechtsverletzenden Benutzungshandlungen im Inland ferner zur Auskunft - wegen der Unabhängigkeit von einem Verschuldensmoment frühestens ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung des Hinweises auf Erteilung des Klagepatents - und zur Rechnungslegung - frühestens ab einen Monat nach diesem Zeitpunkt - verpflichtet gemäß § 1 40b Abs. 1, Abs. 3 PatG und einer zu Gewohnheitsrecht erstarkten Anwendung von § 242 BGB (vgl. BGH, GRUR 1980, 227, 232 – Monumenta Germaniae Historica; BGHZ 125, 322 [326] = GRUR 1994, 630, 631 f – Cartier-Armreif).

(...)

3.

Den geltend gemachten Ansprüchen kann die Beklagte unter dem Gesichtspunkt des sog. Patenthinterhalts („Patent Ambush“) einen Arglisteinwand nicht mit Erfolg entgegenhalten.

(...)

4.

Der Urteilsausspruch zu den zuerkannten Anträgen unterliegt keiner Beschränkung im Hinblick auf den von der Beklagten erhobenen kartellrechtlichen Missbrauchseinwand.

a)

Die Durchsetzbarkeit der Ansprüche auf Auskunft/ Rechnungslegung sowie Schadensersatz dem Grunde nach bleibt auch bei einer FRAND Selbstverpflichtungserklärung des SEP-Inhabers unberührt (vgl. Huawei Technologies/ZTE: EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015 – C-170/13, GRUR 2015, 764 Rn. 72 if. = ECLI:EU:C:2015:477 idF des Berichtigungsbeschlusses vom 15. Dezember 2015, ECLI:EU:C:2015:817; OLG Düsseldorf, Urteil vom 30. März 2017- 1-15 U 66/15, Rn. 226 -juris).



b)

Es kann im Rahmen der Feststellung der Schadensersatzpflicht (dem Grunde nach) dahinstehen, ob in der konkreten Fallkonstellation der Schadensersatz der Höhe nach - insbesondere für sämtliche in Betracht zu ziehenden Zeiträume - tatsächlich auf dasjenige beschränkt ist, was sich in Anwendung der Schadensausgleichsmethodik „Lizenzanalogie“ auf Basis einer FRAND Lizenzgebühr ergibt (anders wohl: OLG Düsseldorf aao Rn. 236). Denn für den Erfolg des Klagebegehrens genügt es festzustellen, dass aufgrund der patentverletzenden Handlungen überhaupt ein Schaden wahrscheinlich entstanden ist, ohne dass Feststellungen zu dessen Höhe geboten sind (Kammer GRUR-RR 2018, 273 Rn. 72– Funkstation).

c)

Anders als das Oberlandesgericht Düsseldorf in seiner Entscheidung vom 30. März 2017 (aaO Rn. 243f.) vertritt, ist eine inhaltliche Beschränkung des Auskunfts-/ Rechnungslegungstenors nach Auffassung der Kammer im Grundsatz ebenso wenig veranlasst. Hierbei kann wiederum dahinstehen, ob der Verletzte beim Schadensersatz der Höhe nach auf eine FRAND-Lizenzgebühr beschränkt ist, namentlich also nicht nach der Methode „Verletzererwerb“ seinen Schaden liquidieren kann. Denn selbst bei einer Beschränkung des Schadensersatzanspruchs kann der Verletzte in der hiesigen Konstellation die vorliegend geforderten Daten im Rahmen der Rechnungslegung grundsätzlich fordern (im Einzelnen: Kammer GRUR-RR 2018, 273 Rn. 76– Funkstation).

#### V. Derzeit unbegründete weitergehende Ansprüche

Die Klage ist als derzeit unbegründet abzuweisen, soweit die Klägerin von der Beklagten Unterlassung, Rückruf und Entfernung aus den Vertriebswegen sowie die Vernichtung patentverletzender Produkte nach Art. 64 Abs. 3 EPU iVm § 139 Abs. 1, § 140a Abs. 1, Abs. 3 PatG begehrt. Der gerichtlichen Durchsetzung steht Art. 102 AEUV und § 19 Abs. 1 GWB entgegen. Nach der Entscheidung des Unionsgerichtshofs in der Rechtssache Huawei/. ZTE missbraucht der Inhaber eines für einen von einer Standardisierungsorganisation normierten standardessenziellen Patents, der sich gegenüber dieser Organisation unwiderruflich verpflichtet hat, jedem Dritten eine Lizenz zu fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien Bedingungen (FRAND-Bedingungen) zu erteilen, seine marktbeherrschende Stellung, wenn er Klage auf Unterlassung der Beeinträchtigung des Patents oder auf Rückruf der patentgemäßen Produkte erhebt, ohne vor Erhebung der Klage den vom Unionsgerichtshof genannten Obliegenheiten zu genügen (EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015 – C-170113, GRUR 2015, 764 = ECLI:EU:C:2015:477 idF des Berichtigungsbeschlusses vom 15. Dezember 2015, ECLI:EU:C:2015:817).



1.

Der kartellrechtliche Missbrauchseinwand kann der Klägerin entgegengehalten werden.

a)

Denn die Klägerin verfügt als Inhaberin des Klagepatents über eine marktbeherrschende Stellung und ist hiernach Normadressatin nach Art. 102 AEUV und § 19 Abs. 1 GWB. Die Beklagte hat unwidersprochen vorgetragen, dass es weder eine nachfrager- noch anbieterseitige Substituierbarkeit der LTE-Technologie gebe. Der LTE-Standard kann nicht durch einen anderen Standard einer früheren Generation ersetzt werden. Denn LTE bietet eine wesentlich schnellere Datenübertragung. Damit hat die Beklagte schlüssig aufgezeigt, dass die Nutzung des Klagepatents eine Marktzutrittsvoraussetzung begründet. Das Klagepatent ist essentiell für den LTE-Standard. Damit kommt der Klägerin eine marktbeherrschende Stellung zu.

b)

Die ursprüngliche Patentinhaberin hat sich gegenüber ETSI, der Standardisierungsorganisation, die den streitgegenständlichen LTE-Standard entwickelt und ausgegeben hat, unwiderruflich zur Erteilung einer FRAND-Lizenz gemäß „Clause 6.1 of the ETSI Policy“ verpflichtet (Anlage HL (A) 6 5. 12ff.). Ziffer 6.1 der ETSI Rules of Procedures sieht insoweit vor:

(...)

(1)

Aus der Regelung ergibt sich eine Vermutung für eine Bindung auch des Erwerbers des Patents. Da die Klägerin selbst davon ausgeht, dass sie die FRAND Obliegenheiten zu erfüllen hat, bedurfte es keines weitergehenden Vortrags der Beklagten.

(2)

Selbst wenn die Klägerin eine entsprechende Verpflichtung nicht übernommen hatte, ergaben sich aus der FRAND-Selbstverpflichtung ihrer Rechtsvorgängerin kartellrechtliche Verhaltenspflichten. Denn die FRAND-Selbstverpflichtung soll sicherstellen, dass die für eine Standardisierungsnorm wesentliche patentierte Technologie den Anwendern dieser Standardisierungsnorm zu fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien Bedingungen zugänglich ist. So können die Patentinhaber durch die FRAND-Selbstverpflichtungen insbesondere davon abgehalten werden, dass sie die



Anwendung einer Norm erschweren, indem sie die Lizenzerteilung ablehnen oder unfaire bzw. unangemessene (d.h. überhöhte) Gebühren verlangen, nachdem sich die Branche der Standardisierungsnorm angeschlossen hat (Mitteilung der Europäischen Kommission, Leitlinien zur Anwendbarkeit von Art. 101 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit, ABl. C 11, 5. 1, 60 Rn. 287, fortan: Horizontalleitlinie). Eine Wettbewerbsbeschränkung durch eine Normenvereinbarung im Sinne des Art. 101 Abs. 1 AEUV bzw. § 1 GWB wird auf diese Weise verhindert. Die Normenorganisation genügt der Einhaltung von Art. 101 AEUV bzw. § 1 GWB bereits dadurch, dass sie FRAND-Erklärungen der Patentinhaber einholt und diese verpflichtet, dass auch Unternehmen, an die die Patentinhaber ihre Rechte des geistigen Eigentums übertragen, an diese Verpflichtung gebunden werden (Horizontalleitlinie Rn. 285 und Rn. 288). Sie ist nicht verpflichtet, die Einhaltung der FRAND-Verpflichtung zu überprüfen (Horizontalleitlinien Rn. 288). Vor diesem Hintergrund missbraucht der Rechtsnachfolger des SEP-Inhabers seine marktbeherrschende Stellung, wenn er sich in Kenntnis der FRAND-Selbstverpflichtung seines Rechtsvorgängers weigert, die sich daraus ergebenden Pflichten und Obliegenheiten zu erfüllen. Denn die Geltendmachung des SEP – eines Sperrpatents – führt in diesem Fall zu einer von der Rechtsordnung nicht hinzunehmenden Wettbewerbsbeschränkung. Ein Missbrauch im Sinne des § 19 Abs. 1 GWB ist deshalb zu bejahen, weil das Vorgehen des SEP-Inhabers sich in diesem Fall im Lichte der Wertungen des Kartellrechts als nicht mehr interessengerecht darstellt (vgl. Langen/Bunte/Nothdurft, GWB, 13. Aufl. § 19 GWB Rn. 129). Er will die Vorteile der Standardisierung für sich in Anspruch nehmen, ohne dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die Aufnahme der patentierten Technologie in den Standard ohne die Selbstverpflichtung seines Rechtsvorgängers aus Gründen des Kartellrechts nicht möglich gewesen wäre.

2.

Die Klägerin ist den FRAND-Obliegenheiten nicht nachgekommen. Hiernach muss der Inhaber eines SEPs, bevor er Ansprüche auf Unterlassung und Rückruf im Wege der Klage geltend macht, den angeblichen Verletzer auf die Patentverletzung hinweisen (EuGH GRUR 2015, 764 Rn. 61) und, nachdem der angebliche Patentverletzer seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schließen, diesem ein konkretes schriftliches Lizenzvertragsangebot zu FRAND-Bedingungen (fair, reasonable, and non discriminatory) unterbreiten und insbesondere die Lizenzgebühr und die Art und Weise ihrer Berechnung angeben (EuGH GRUR 2015, 764 Rn. 63). Nimmt der angebliche Verletzer das ihm unterbreitete Angebot nicht an, kann er sich auf den missbräuchlichen Charakter einer Unterlassungs- oder Rückrufklage nur berufen, wenn



er dem Inhaber des betreffenden SEP innerhalb einer kurzen Frist schriftlich ein konkretes Gegenangebot macht, das den FRAND-Bedingungen entspricht (EuGH GRUR 2015, 764 Rn. 66). Letzteres impliziert, dass dem angeblichen Patentverletzer vor Erhebung der Klage die Möglichkeit gegeben werden muss, innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf das Angebot des Patentinhabers zu reagieren.

a)

Ihre Obliegenheiten haben beide Parteien auf der ersten Stufe erfüllt. Die Klägerin hat mit dem an die Muttergesellschaft der Beklagten gerichteten Schreiben vom 29. Februar 2016 (Anlage HE-A 11/HE-A ha) mittels eines Claim Charts dargetan, dass die im LTE-Standard patentierte Technologie von dem Klagepatent Gebrauch macht. Dass der Hinweis an die Konzernmuttergesellschaft der Beklagten gerichtet war, schadet nicht (vgl. OLG Düsseldorf, GRUR 2017, 1219 – Mobiles Kommunikationssystem; Kammer GRUR-RR 2018, 273 Rn. 83 - Funkstation). Die Muttergesellschaft der Beklagten hat darauf ihre grundsätzliche Lizenzbereitschaft zum Ausdruck gebracht, indem sie mit der Klägerin in Verhandlungen eintrat. Eine entsprechende Bereitschaftserklärung findet sich u.a. in dem Schreiben der Muttergesellschaft vom 7. September 2016 (Anlage HL(A) Kart 3).

b)

Damit oblag es der Klägerin auf der zweiten Stufe, ein FRAND-Angebot zu unterbreiten und insbesondere die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühr anzugeben (EuGH aaO. Rn. 63), um die Beklagte in die Lage zu versetzen, auf das Angebot sorgfältig und ernsthaft, insbesondere ohne Verzögerungstaktik zu reagieren (EuGH aaO. Rn. 65). Zwischen den Parteien steht nicht im Streit, dass das erste Angebot der Klägerin vom 3. August 2015 den FRAND-Vorgaben nicht genügte. Auch das Angebot vom 29. Februar 2016 genügte den FRAND-Vorgaben nicht. Denn Ziffer des Vertragsentwurfes lässt eine Beurteilung des Angebots als fair und angemessen nicht zu. Danach soll zwischen den Parteien Einigkeit bestehen, dass es für die Verpflichtung zur Zahlung der vollen Lizenzgebühr genügt, wenn nur eines der Patente des Portfolios rechtsbeständig ist und benutzt wird. Damit wird in unangemessener Weise der Beklagten das Risiko der Rechtsbeständigkeit der Patente auferlegt (vgl. LG Mannheim Ur. v. 23.05.2017 – Az. 2 0 98/16, 5. 36 – nicht veröffentlicht). Das Angebot vom 21. April 2017 wurde in diesem Verfahren nicht vorgelegt. Da die Klägerin es als überholt bezeichnet, kann nicht angenommen werden, dass es den FRAND-Vorgaben entsprach.





c)

Maßgeblich ist damit auf das FRAND-Angebot vom 16. Februar 2018 abzustellen. Es kann dahinstehen, ob dieses vor der Klageerweiterung gemachte Angebot den FRAND-Vorgaben genüge. Denn unabhängig davon stellt die Klageerweiterung einen Missbrauch nach Art. 102 AEUV bzw. § 19 Abs. 1 GWB dar. Die Klägerin hatte der Beklagten vor der Klageerweiterung keine angemessene Frist eingeräumt, um das Angebot zu prüfen und ein Gegenangebot abgeben zu können. Dass eine Reaktion der Beklagten zum Zeitpunkt der Klageerweiterung noch nicht vorlag, rechtfertigt deshalb auch nicht die Annahme, dass die Erklärung der Lizenzbereitschaft nicht ernst gemeint war und die Beklagte bzw. ihre Muttergesellschaft eine Verzögerungstaktik verfolgte (vgl. EuGH aaO Rn. 88).

Für die Beurteilung der Angemessenheit der Frist ist auf den 11. April 2018 abzustellen. Denn erst zu diesem Zeitpunkt war das Angebot der Klägerin nach den Vorgaben des Unionsgerichtshofs vollständig. Der Patentinhaber hat die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühr so anzugeben, dass hierin deutlich wird, aus welchen darzulegenden Gründen er von einer Erfüllung der FRAND Kriterien ausgeht (Kammer, Urt. v. 01.07.2016 – 7 O 209/15, S. 26; Urt. v. 19.08.2016 - 7 O 19/16 S. 21 und Urt. v. 19.08.2016 – 7 O 238/15 – nicht veröffentlicht; Urt. v. 16.12.2016 – 7 O 29/16 und 6 U 32/16; GRUR-RR 2018, 273 Rn. 84 - Funkstation). Insoweit muss er den Betrag gegenüber dem vermeintlichen Verletzer in geeigneter Weise transparent bzw. plausibel machen, etwa durch Vortrag zu einem in der Vertragspraxis geübten und von Dritten akzeptierten Standardlizenzprogramm oder unter Heranziehung anderer Bezugspreisen, aus dem die geforderte Lizenzgebühr abgeleitet wird, wie etwa aus einer Poollizenzgebühr, die in der Praxis für den Patentpool von Dritten gezahlt wird, der auch für den fraglichen Standard relevante Patente umfasst (Kammer, GRUR-RR 2018, 273 Rn. 84 - Funkstation). Um dem angeblichen Patentverletzer die Überprüfung zu ermöglichen, dass der SEP-Patentinhaber seiner Pflicht zur Gleichbehandlung genügt, ist darüber hinaus erforderlich, dass konkret zu den mit Dritten geschlossenen Lizenzverträgen vorgetragen wird (vgl. OLG Düsseldorf BeckRS 2016, 21067 Rn. 22; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 10. Aufl. Kap. E Rn. 311; Europäische Kommission, Mitteilung über den Umgang der EU mit standardessenziellen Patenten, COM(2017) 712 5. 12). Diese Angaben haben nicht nur den Zweck, den Patentbenutzer in die Lage zu versetzen, einzuschätzen, ob das Angebot tatsächlich FRAND ist. Vielmehr erhöht die Transparenz die Chance, dass die Parteien miteinander ins Gespräch kommen und konstruktiv über die Frage der Lizenzhöhe diskutieren können (vgl. Kammer, Urt. v. 16.12.2016–7 O 32/16, 5. 36).

Die Beklagte bzw. deren Muttergesellschaft verfügte damit erst mit der Zurverfügungstellung der Drittlizenzverträge am 11. April 2018 über die relevante



Information, die eine Reaktionspflicht ihrerseits in angemessener Frist auslöste. Weder die von der Klägerin gesetzten Frist von einer Woche (18. April 2018), die verlängerte Frist von nicht einmal vier Wochen (7. Mai 2018) noch die Zeit bis zur Einreichung der Klageerweiterung am 15. Mai 2018 waren ausreichend, um der Beklagten eine sorgfältige Überprüfung der Frage zu ermöglichen, ob das Lizenzvertragsangebot gegen das Diskriminierungsverbot verstößt. Der Beklagten wurden (...) Drittlizenzverträge zur Verfügung gestellt, die sie darauf untersuchen musste, ob die Konditionen von den ihr angebotenen Konditionen abwichen und hierfür ein sachlicher Grund bestand. Insbesondere war ein Vergleich der jeweils lizenzierten Patente erforderlich, was bei (...) Patentfamilien (vgl. Anlage QE-A 8 Schedule A) einen erheblichen Zeitaufwand bedeutet. Nach der Analyse bedurfte es einer konzerninternen Abstimmung und der Einbindung der maßgeblichen Entscheidungsträger in den Entscheidungsprozess. Hierfür reichte bei objektiver Betrachtung der Zeitraum von 22 Werktagen bei weitem nicht aus. Ein weiteres Zuwarten war der Klägerin auch zumutbar. Wie die Verhandlungshistorie zeigt, hat die Klägerin selbst einige Zeit benötigt, um das Angebot vom 16. Februar 2018 vorzulegen. Ihr letztes Angebot datierte vom 21. April 2017. Die Lizenzverträge mit Dritten wurden am (...) bzw. am (...) geschlossen. Auch die Verfasser des Angebots vom 16. Februar 2018 gingen offensichtlich davon aus, dass die Prüfung des Vertrages einige Zeit in Anspruch nimmt. Denn in Schedule B heißt es: „Tables in this Schedule B are conditional upon execution of the Agreement as of June 30, 2018“ (Die Tabellen in dieser Anlage B stehen unter der Bedingung der Unterzeichnung bis zum 30. Juni 2018).

d)

Der Zeitraum, der der Beklagten bzw. ihrer Muttergesellschaft bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung am 13. Juli 2018 zur Verfügung stand, wäre zwar grundsätzlich ausreichend gewesen, um der Beklagten eine sorgfältige Prüfung des Angebots zu ermöglichen. Dies ändert jedoch nichts an der Missbräuchlichkeit der Klageerweiterung.

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung des Rechtsstreits ist zwar der Schluss der letzten mündlichen Verhandlung (vgl. § 296a ZPO; Beck OK ZPO/Bacher ZPO § 296a Rn. 1). Jedoch ist zu berücksichtigen, dass das vom Unionsgerichtshof festgelegte Verhaltensprogramm deshalb vor Erhebung der Klage auszuführen ist, weil damit vermieden werden soll, dass der angebliche Verletzer unter dem Druck einer drohenden Verurteilung ungünstigen Lizenzbedingungen zustimmt (sog. Patent Hold-up; vgl. Schlussanträge des Generalanwalts Wathelet, vom 29.11.2014, C 170/13 Rn. 102; Europäische Kommission, Mitteilung über den Umgang der EU mit standardessenziellen Patenten, COM (2017) 712 S 12). Dieser Druck ist besonders hoch, wenn die Klage auf Unterlassung, Vernichtung und Rückruf bereits erhoben ist. Dies gilt in besonderem Maße,



wenn –wie hier– zwischen Klageerweiterung (15. Mai 2018) und mündlicher Verhandlung (13. Juli 2018) etwa acht Wochen liegen. Eine drucklose Verhandlungssituation ist nicht gewährleistet, wenn die Parteien sich an gerichtlich gesetzte Fristen halten müssen. Auch eine Moderation durch das Verletzungsgericht kann eine druckfreie Verhandlungssituation nicht sicherstellen (aA Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 10. Aufl., Kap. E Rn. 361). Denn die Parteien sind am besten in der Lage, im Rahmen von ernsthaft geführten Verhandlungen eine Einigung darüber zu erzielen, was faire Lizenzbedingungen und Gebührensätze sind (Europäische Kommission aaO S. 7). Es mag zwar sein, dass das Gericht durch gerichtliche Hinweise und mit Hilfe von Schriftsatzfristen die Parteien zu zügigem Verhalten anleiten kann. Jedoch ist es gerade diese Prozess- bzw. Drucksituation, vor der der mutmaßliche Verletzer geschützt werden soll. Erhebt der SEP-Inhaber Klage, ohne zuvor den aus der FRAND Verpflichtungserklärung sich ergebenden Obliegenheiten zu genügen, bleibt die Klageerhebung missbräuchlich, wenn und solange sich der SEP-Inhaber nicht um eine drucklose Verhandlungssituation bemüht. Eine solche Verhandlungslage bietet das Prozessrecht im Rahmen der Ruhendstellung eines Rechtsstreits zum Zwecke von Vergleichsverhandlungen nach § 251 ZPO. Die Klägerin, der die Überlegungen der Kammer in diese Richtung bekannt waren (vgl. SS v. 06.07.201 8, S. 7), wäre danach gehalten gewesen, das Ruhen des Verfahrens zu beantragen, um zu einer druckfreien Verhandlungssituation zurückzukehren (vgl. Kammer GRUR-RR 2018, 273 Rn. 87 – Funkstation). Dem ist sie nicht nachgekommen. Im nachgelassenen Schriftsatz vom 24. August 2018 (5. 11) hat die Klägerin lediglich für den Fall, dass das mit diesem Schriftsatz eingeführte Angebot vom 27. Juli 2018 nicht mehr berücksichtigt werden kann, das Ruhen des Verfahrens angeregt.

(...)

Kather Augenstein Rechtsanwälte

Bahnstraße 16

40212 Düsseldorf

P: +49 211 5135360

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