



KATHER · AUGENSTEIN
RECHTSANWÄLTE

Oberlandesgericht Karlsruhe
6 U 149/20 (nicht rechtskräftig)
Urteil vom 02.02.2022

1. Auf die Berufung der Klägerin wird das Urteil des Landgerichts Mannheim vom 21. August 2020, Az. 2 O 136/18, im Kostenpunkt aufgehoben, abgeändert und wie folgt neu gefasst:

Die Beklagten werden verurteilt,

- a) es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000 Euro, ersatzweise Ordnungshaft oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfalle Ordnungshaft bis zu zwei Jahren zu unterlassen, mobile Endgeräte, die ausgebildet sind, das folgende Verfahren auszuführen

[...]

in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen.

- b) die vorstehend zu lit. a) bezeichneten, seit dem 7. November 2012 im Besitz gewerblicher Abnehmer, die nicht Letztverbraucher sind, befindlichen Erzeugnisse zurückzurufen;
 - c) die in der Bundesrepublik Deutschland im unmittelbaren oder mittelbaren Besitz bzw. Eigentum der Beklagten zu 1) befindlichen Erzeugnisse gemäß lit. a) zu vernichten.
2. Die Beklagten haben die Kosten des Rechtsstreits, einschließlich der Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen.
 3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagten können die Vollstreckung aus Ziffer 1. des Urteils durch Sicherheitsleistung in Höhe von insgesamt 1.000.000 EUR abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. Im Übrigen können die Beklagten die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des auf Grund des Urteils vollstreckbaren Betrags abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags leistet.



4. Die Revision wird zugelassen.

Zum Sachverhalt:

1. Die Kl. macht gegen die Bekl. Ansprüche auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung wegen Patentverletzung geltend. Die Klage wird gestützt auf den deutschen Teil des europäischen Patents EP (...), welches die Steuerkanalsignalisierung in einem eine Basisstation und ein Endgerät umfassenden Kommunikationssystem betrifft (im Folgenden: Klagepatent). Das Patent wurde am 02.04.2009 angemeldet. Die Anmeldung wurde am 16.03.2011 veröffentlicht. Der Hinweis auf dessen Erteilung mit Wirkung unter anderem für Deutschland wurde am 07.11.2012 veröffentlicht. Die Kl. ist seit dem 03.07.2014 als Inhaberin des Klagepatents im Register des DPMA eingetragen.
2. [...]
3. Die Bekl. gehören zum (...)Konzern. Die Bekl. zu 1, deren Muttergesellschaft die Bekl. zu 2 ist, vertreibt unter anderem in der Bundesrepublik Deutschland über das Internet Mobilfunkgeräte, die kompatibel mit dem Long-Term-Evolution-Standard (nachfolgend LTE-Standard) sind. Die Bekl. zu 2 koordiniert den europaweiten Vertrieb dieser Geräte, bewirbt sie auf der Webseite in deutscher Sprache und bringt diese Geräte in Deutschland in den Verkehr. Die LTE-fähigen Mobilgeräte werden außerhalb (Herstellungsland) teils unter besonderen Marken vertrieben sowie teils an Netzbetreiber zum Vertrieb unter deren Eigenmarke abgegeben.
4. Zum LTE-Standard gehören unter anderem die technischen Spezifikationen des European Telecommunication Standards Institute (ETSI) der 136.-Serie (seit Release 8), insbesondere TS 136212 (v8.8.0), TS 136213 (v8.8.0) sowie TS 136300 (v8.12.0).
5. Mit Urteil vom 08.07.2020 (6 U 133/17) hat der Senat in einem weiteren von der Kl. geführten Rechtsstreit die Bekl. wegen Verletzung der auch hier gegenständlichen Klagepatentansprüche 1 und 9 in der eingeschränkten Fassung des BPatG zur Auskunftserteilung und Rechnungslegung verurteilt sowie die Schadensersatzpflicht festgestellt. Gegen die Nichtzulassung der Revision hat die Bekl. Beschwerde bei dem BGHeingelegt (X ZR 76/20), über die noch nicht entschieden ist.



6. Die Parteien führen bislang erfolglose Verhandlungen über den Abschluss einer FRAND-Lizenz an dem sog. (...) -Portfolio der Kl. bestehend aus standardessenziellen Patenten auf dem Gebiet der Mobilfunktechnologie, zu dem auch das Klagepatent gehört.
7. Erstmals äußerte sich die Kl. mit Schreiben vom 15.12.2014. Darin wies sie darauf hin, dass nach ihren Informationen bestimmte Produkte die US-Patente u.a. verletzen. Sie forderte auf, in Verhandlungen über eine Lizenzvereinbarung zu treten. Mit Schreiben vom 16.01.2015, vom 21.01.2015 sowie vom 06.04.2015 erinnerte die Kl. an das Schreiben vom 15.12.2014, worauf sie allerdings keine Rückmeldung erhielt.
8. Am 24.07.2015 leitete die Kl. ein Patentverletzungsverfahren ein.
9. Mit Schreiben vom 01.02.2016 übermittelte die Kl. das erste Angebot zum Abschluss einer FRAND-Lizenzvereinbarung für das sog. (...) -Portfolio. Diesem Angebot war eine Liste der zu lizenzierenden Patente beigelegt, darunter das Klagepatent. In einem sog. „Claim Chart“ wurde für das Klagepatent Anspruch 9 Auszügen aus den oben genannten LTE Standarddokumenten gegenübergestellt. Dem Angebot lag eine Lizenzgebühr von (...) pro Einheit für alle Patente der Standards GSM, WCDMA und LTE zugrunde.
10. Am 29.02.2016 leitete die Kl. gegen die Bekl. das vorstehend bereits erwähnte Klageverfahren, zunächst gerichtet ausschließlich auf Feststellung einer Schadensersatzpflicht sowie Auskunft und Rechnungslegung, vor dem LG Mannheim wegen Verletzung des Klagepatents ein (2 O 48/16 Berufungsverfahren: 6 U 133/17).
11. Auf eine Erinnerung der Kl. wurde ihr mit E-Mail vom 11.03.2016 mitgeteilt, dass um weitere Informationen zum Angebot gebeten werde. Es sei schwierig festzustellen, ob das Angebot FRAND sei. In einem Treffen hätten die Vertreter der Kl. auf Analysen über den Wert des Portfolios Bezug genommen. Hierzu werde um weitere Einzelheiten gebeten. Schließlich erging der Vorschlag, dass man auf das Thema zurückkommen könne, sobald die Parteien in dem in den Vereinigten Staaten geführten Rechtsstreit „infringement and invalidity contentions“ ausgetauscht hätten.
12. Mit E-Mail vom 15.03.2016 antwortete die Kl., dass umfangreiche Informationen gegeben worden und acht Monate seit der Klageerhebung vergangen seien. Wenn in echte Lizenzverhandlungen getreten werden wolle, möge die Kl. kontaktiert werden.



13. Mit E-Mail vom 22.03.2016 zeigte die Kanzlei (...) gegenüber den Prozessbevollmächtigten der Kl. die Vertretung der Bekl. in dem Verfahren vor dem LG Mannheim (12 O 48/16) an. Zugleich wurde im Namen der Bekl. die Bereitschaft erklärt, „eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen an den Klagepatenten zu verhandeln bzw. abzuschließen“.
14. Mit Schreiben vom 11.04.2016 wies die Kl. auf das nicht angenommene Angebot vom 01.02.2016 hin. Zugleich erging nochmals die Aufforderung, in ernsthafte Lizenzverhandlungen einzutreten.
15. Mit Schreiben vom 20.04.2016 erklärten die Bekl. ihre Bereitschaft, eine FRAND-Lizenz unter anderem für das Klagepatent abzuschließen. Zugleich wurde darauf hingewiesen, dass kein konkretes Angebot („specific offer“) vorliege, da es in verschiedener Hinsicht unvollständig erscheine. Das Angebot sei aus mehreren Gründen auch nicht FRAND. Es sehe kein Kündigungsrecht vor, wenn sich herausstelle, dass die Patente sich als ungültig oder nicht verletzt herausstellten, sowie keinen Mechanismus, wenn dies bei einem oder mehreren Patenten der Fall wäre. Weiter fehle eine Garantie der Nicht-Diskriminierung und Mechanismus gegen „royalty stacking“ (also die Gefahr überhöhter Gesamtzahlungen von Lizenzgebühren an mehrere SEP-Inhaber, wenn in einem Produkt eine größere Anzahl von SEPs umgesetzt wird, die mehrere Standards abdecken). Außerdem sei die Information hinsichtlich der Lizenzgebühr unvollständig, so dass es nicht möglich sei, die Berechnung der Kl. zu verstehen.
16. Mit Schreiben vom 17.05.2016 erwiderte die Kl., dass es sich um ein konkretes Angebot handele, das Platzhalter enthalte, die aber einfach ausgefüllt werden könnten, wenn (...)/(...) bereit wäre, das Angebot zu akzeptieren. Insbesondere sei es möglich, anhand der angegebenen Lizenzsätze auf der Grundlage der eigenen Verkaufszahlen die konkreten Lizenzgebühren zu berechnen. Das Angebot sei auch FRAND. In den Lizenzsätzen sei im Hinblick auf die Größe dieses Portfolios bereits berücksichtigt, dass manche Patente erfolgreich angegriffen würden. In Klausel 5.6.2 werde bereits angesprochen, dass die Bekl. gegen die Gültigkeit und die Verletzung vorgehen könne, nachdem sie eine Lizenzvereinbarung geschlossen habe. Sollte ein Gegenvorschlag mit Zusätzen, die man für nicht erforderlich erachte, unterbreitet werden, so werde man dies berücksichtigen. Schließlich teilte die Kl. konkrete Zahlen zu der vorgenommenen Berechnung der Lizenzgebühr mit.



17. Mit Schreiben vom 01.06.2016 wiederholten die Bekl., dass das Angebot vom 01.02.2016 nicht konkret und unterschriftsreif („ready to sign“) sei. Sie rügten zudem, dass insbesondere die Klausel 5.6.2 nicht FRAND sei.
18. Auf eine erneute Erwiderung und Fristsetzung der Kl. mit Schreiben vom 13.06.2016 entgegneten die Bekl. mit Schreiben vom 24.06.2016, dass Klausel 5.6.2 nicht FRAND sei und es die Pflicht der Kl. sei, ein konkretes schriftliches Lizenzangebot auf der Grundlage von FRAND-Bedingungen zu unterbreiten, es aber nicht die Pflicht der Bekl. sei, auf ein Angebot zu reagieren, das offensichtlich („clearly“) nicht FRAND sei.
19. Am 08.07.2016 erweiterte die Kl. die Klage im Verfahren 2 O 48/16 vor dem LG Mannheim um einen Unterlassungsanspruch. In der mündlichen Verhandlung vom 03.03.2017 wies das LG darauf hin, dass es die Klausel 5.6.2 des Lizenzvertragsangebots vom 01.02.2016 als einseitig zugunsten der Kl. und unangemessen erachte. Hierauf nahm die Kl. in jenem Verfahren den Unterlassungsantrag zurück, der nun im vorliegenden Verfahren (erneut) geltend gemacht wird.
20. Unter dem 19.05.2017 unterbreitete die Kl. das zweite Lizenzangebot, das insbesondere eine Änderung der Klausel 5.6.2 vorsah, während die Lizenzgebühren und der Weg zu ihrer Ermittlung im Wesentlichen unverändert blieben. Beigefügt waren weitere Erläuterungen zur Ermittlung der Höhe der Lizenzgebühr.
21. Durch Urteil vom 23.05.2017 wies das LG Mannheim in einem Verletzungsverfahren der Parteien, das ein anderes Patent betraf, (2 O 98/16) die Klage ab, da das Angebot vom 01.02.2016 im Hinblick auf Klausel 5.6.2 nicht FRAND gewesen sei. Ein Gegenangebot sei nicht erforderlich gewesen, da es offensichtlich gewesen sei, dass das Angebot nicht FRAND gewesen sei.
22. Mit Schreiben vom 16.06.2017 lehnten die Bekl. das Angebot vom 19.05.2017 ab, da die Klausel 5.6.2 weiterhin nicht FRAND sei. Zudem wurden Nachfragen zu den umfassten Patenten gestellt.
23. Mit Schreiben vom 25.07.2017 erwiderte die Kl. hierauf. Sie erläuterte den Umfang des Portfolios und wies darauf hin, dass mit dem Angebot alle vermeintlichen Zweifel, die die Bekl.



in der Vergangenheit vorgebracht hätten („ready to sign“, umfasste Patente, Garantie der Nicht-Diskriminierung, Mechanismus bzgl. „Royalty Stacking“), nun ausgeräumt worden seien.

24. Mit Schreiben vom 25.08.2017 lehnte die Bekl. hierauf das Angebot weiterhin ab, weil die Klausel 5.6.2 nicht FRAND sei. Durch Urteil des LG Mannheim vom 12.09.2017 (2 O 48/16) wurden die Bekl. zur Auskunft und Rechnungslegung verurteilt sowie ihre Schadensersatzpflicht festgestellt.
25. Mit Schreiben vom 30.04.2018 übersandte die Kl. das dritte Lizenzangebot.
26. Dieses Angebot enthielt zwei verschiedene Modelle für die Bekl. zur Auswahl, nämlich zum einen eine Stücklizenz mit einer laufenden Lizenzgebühr („running royalty“) von (...) USD pro Einheit für die Standards GSM, WCDMA und LTE sowie zum anderen eine hieraus abgeleitete Pauschallizenz („lump sum payment“) für einen Betrag von (...) USD für die Zeit ab 30.06.2018. Dabei bot die Kl. den Bekl. einen tabellarisch gestaffelten Mengenrabatt an.
27. Zur Bestimmung der jeweiligen Lizenzgebühren hat die Kl. in beiden Fällen den sog. „Top-Down-Ansatz“ herangezogen. Dieser setzt bei einem Anteil an, der für die kumulierten Lizenzgebühren für einen Standard angemessen erscheint (T.). Dabei wird in den Blick genommen, wie hoch die Last an Lizenzgebühren insgesamt für das gesamte geistige Eigentum in Bezug auf einen Telekommunikationsstandard in einem mobilen Gerät sein sollte. Ausgehend von diesem Anteil können diese Lizenzgebühren über alle Patentinhaber nach dem Verhältnis verteilt werden, in welchem der Wert des einzelnen Patentportfolios zu dem relevanten Portfolio aller essenziellen Patente für diesen Standard steht (S). Die FRAND-Rate besteht dann in dem Produkt von T. und S. (vgl. UK High Court 30.11.2017 – (2017) EWHC 711 (Pat) Rn. 178). Auf dieser Grundlage bestimmte die Kl. den Gesamtanteil für das standardessenzielle geistige Eigentum auf 10 %. Diesen Anteil multiplizierte sie mit einem durchschnittlichen USD-Verkaufspreis (average selling price, ASP) von LTE-fähigen Mobiltelefonen, errechnet aus Daten für die Jahre 2011 bis 2016. Den Anteil ihres eigenen Portfolios an allen standardessenziellen Patenten in diesem Bereich bestimmt sie mit (...) %. Daraus errechnet sie für die Patente der Standards GSM, WCDMA und LTE eine USD-Lizenzgebühr pro Einheit, die für die gesamte Laufzeit des Vertrags bis zum 30.06.2026 gelten sollte, was sie folgendermaßen veranschaulichte:



[...]

28. Mit Schreiben vom 30.05.2018 lehnten die Bekl. dieses Angebot ab. Die Klausel 5.6.1 (früher 5.6.2) sei weiterhin nicht FRAND. Außerdem sei die Höhe der Lizenzgebühr nicht gerechtfertigt. Die durchschnittlichen Verkaufspreise der LTE-fähigen Mobilgeräte der Bekl. lägen unter (...) USD.
29. Mit zwei Schreiben vom 06.06.2018 verteidigte die Kl. ihr Angebot und übersandte zwei Lizenzverträge, die sie mit Dritten geschlossen hatte, zum Vergleich und erläuterte diese. Mit Schreiben vom 20.06.2018 erwiderten die Bekl., dass das Angebot nicht akzeptabel sei. Die Klausel 5.6.1 sei weiterhin nicht FRAND. Außerdem sei die Berechnung der Lizenzgebühr nicht FRAND aufgrund der großen Differenz zwischen dem durchschnittlichen Verkaufspreis für LTE-Mobilgeräte weltweit einerseits und jenem für die Produkte der Bekl. andererseits. Hierauf erwiderte die Kl. mit Schreiben vom 29.06.2018 und verteidigte ihr Angebot.
30. Mit Schreiben vom 07.08.2018 unterbreitete die Kl. den Bekl. das vierte Lizenzangebot, das insbesondere Anpassungen an Klausel 5.6.1, nicht aber bei den Lizenzgebühren vorsah. Die Bekl. nahmen das Angebot mit Schreiben vom 14.08.2018 aus den genannten Gründen nicht an.
31. Am 26.04.2019 wurden die Bekl. in den in (...) geführten Verfahren zum Schadensersatz sowie wegen der Verletzung von zwei Patenten zu einer laufenden Stücklizenzgebühr für jedes der beiden (...) -Patente verurteilt.
32. Mit Schreiben vom 17.05.2019 unterbreitete die Kl. den Bekl. das fünfte Lizenzangebot, das Anpassungen wegen Themen vorsah, die nicht die Differenzen zwischen den Parteien betrafen. Die Bekl. reagierte hierauf nicht.
33. Mit Schreiben vom 16.08.2019 legte die Kl. gegenüber den Bekl. offen, dass sie einem Patentpool beigetreten sei, aber eine direkte Lizenz – wie angeboten – weiterhin möglich bleibe. Unter Hinweis auf das Urteil in dem Patentverletzungsverfahren in (...) stellte die Kl. klar, dass sie bereit seien, die Angebote zu diskutieren, wenn die Bekl. dies als förderlich ansehen würden.



34. Mit Schreiben vom 26.08.2019 bekräftigten die Bekl., dass sie daran interessiert seien, eine FRAND-Lizenz an dem (...) -Portfolio zu erwerben. Man sehe aber keine neue Entwicklung, die eine neue Grundlage für die Lizenzverhandlungen mit der Kl. darstellen würde.
35. In der mündlichen Verhandlung vom 29.10.2019 im vorliegenden Rechtsstreit wies die Zivilkammer 2 des LG Mannheim darauf hin, dass der industrieweite Durchschnittsverkaufspreis der Jahre 2011 bis 2016 nach ihrer vorläufigen Auffassung nicht als Berechnungsgrundlage für künftige Lizenzen dienen könne und FRAND-Kriterien evident nicht entspreche.
36. Mit Schreiben vom 12.12.2019 unterbreitete die Kl. den Bekl. das sechste Lizenzangebot. Dieses sah für die Laufzeit des Vertrags nach Tabellen jährlich angepasste Lizenzgebühren aufgrund einer jährlichen Staffelung der durchschnittlichen Verkaufspreise für LTE fähige Mobilgeräte vor, bei denen zudem ein Anpassungsrecht bestand, sollten diese (geschätzten) Preise um (...) % oder mehr vom tatsächlichen durchschnittlichen Verkaufspreis abweichen.
- [...]
37. So wird zB für das Jahr 2020 ein durchschnittlicher Verkaufspreis von (...) USD je Einheit angenommen, woraus sich mit den – unveränderten – Faktoren (...) % (T) und (...) % als Produkt eine Lizenzgebühr für das Jahr 2020 von (...) USD pro Einheit errechnet. Darüber hinaus bot die Kl. den Bekl. einen tabellarisch gestaffelten Mengenrabatt an.
38. Mit Schreiben vom 31.01.2020 unterbreiteten die Bekl. das erste Gegenangebot. Es legt zur Berechnung der Lizenzgebühr ebenfalls den sog. „Top-Down-Ansatz“ zugrunde. Abweichend vom Angebot der Kl. halten die Bekl. dabei aber einen Anteil für die Gesamtbelastung durch Lizenzgebühren für den Standard (T) von (...) % für angemessen.
39. Den Anteil der Kl. an allen standardessenziellen Patenten (S) von (...) % übernehmen die Bekl. Im Unterschied zu der Kl. soll der so errechnete prozentuale Anteil für die laufende Lizenzgebühr nicht auf den weltweiten durchschnittlichen Verkaufspreis der LTE fähigen Mobilgeräte angewendet werden, um eine Lizenzgebühr pro Einheit zu errechnen, sondern auf die tatsächlichen Netto-Verkaufspreise jedes lizenzierten Produkts der Bekl. Dabei legten die Bekl. für die Vergangenheit auch ihre Verkaufszahlen in Tabellen offen:



[...]

40. Legt man – zu Vergleichszwecken – diese Verkaufszahlen für die Jahre 2015 bis einschließlich 2019 zugrunde, so errechnen sich unterschiedliche Lizenzgebühren für 2019 und für 2017, worauf die Bekl. dann noch den im Angebot der Kl. enthaltenen Mengenrabatt angewendet sehen will.
41. Mit Schreiben vom 04.03.2020 unterbreitete die Kl. den Bekl. das siebte Lizenzangebot, bei dem sie die im Gegenangebot genannten Verkaufszahlen für die Berechnung der Pauschalgebühr berücksichtigte. Indem sie die von den Bekl. mitgeteilten Verkaufszahlen für das Jahr 2019 fortschrieb, was für die Zeit ab dem 01.01.2020 zu einem Betrag von (...) USD führte.
42. Mit Schreiben vom 11.03.2020 lehnten die Bekl. unter Bezugnahme auf das Schreiben vom 31.1.2020 auch das neue Angebot der Kl. ab und unterbreiteten ein zweites Gegenangebot, das in den Klauseln Änderungen vorsah, die Lizenzgebühren jedoch unverändert beließ. Zudem übermittelten die Bekl. detaillierte Informationen über Verkaufsaktivitäten im Zeitraum von Dezember 2014 bis einschließlich 2019.
43. Mit Schreiben vom 19.03.2020 wies die Kl. auch dieses Gegenangebot der Bekl. aus den bereits in einem Schreiben vom 10.02.2020 genannten Gründen zurück.
44. Am 07.04.2020 erfolgte eine Sicherheitsleistung auf Grundlage des Gegenangebots, indem der Kl. eine Bankbürgschaftsurkunde übersandt wurde, die nach Rechnungslegung für das Jahr 2020 erhöht wurde.
45. Mit E-Mail vom 07.08.2020 unterbreitete die Kl. das achte Angebot, das eine Reduktion des Pauschalbetrags zur Abgeltung der Ansprüche für die Vergangenheit, die Zukunft und einen „Standstill“ in Bezug auf 5G-Produkte vorsah. Mit E-Mail vom 18.08.2020 lehnten die Bekl. dieses Angebot ab und schlugen ihrerseits mit dem dritten Gegenangebot einen USD-Pauschalbetrag vor. Hierauf antwortete die Kl. mit E-Mail vom 21.08.2020, dass sie in diesem Gegenangebot keinen erheblichen Schritt auf sich zu erkennen könne. Die weiteren am 2. und 14.09.2020 ausgetauschten E-Mails führten zu keiner weiteren Annäherung.



46. Mit E-Mail vom 17.09.2020 teilten die Bekl. mit, dass der Nachlass angesichts der Ausführungen des LG in der angefochtenen Entscheidung das Angebot nicht zu einem FRAND-Angebot machen könne. Sie verwiesen auf ihr Angebot vom 18.08.2020.
47. Mit Schreiben vom 30.11.2020 übersandte die Kl. den Bekl. eine Lizenzvereinbarung, die sie mit einem weiteren Unternehmen getroffen hatte, um ihnen durch einen Vergleich die Prüfung zu ermöglichen, dass das Angebot FRAND sei.
48. Hierauf erwiderten die Bekl. mit Schreiben vom 09.12.2020, dass die mit dem neuen Lizenzsucher vereinbarten Lizenzbedingungen irrelevant seien, da es auf den durchschnittlichen Verkaufspreis abstelle und so kein FRAND-konformes Angebot sein könne. Allerdings sei man willens, eine höhere Pauschalsumme zu erwägen („would therefore also be willing to consider increasing the lump sum offer...“).
49. Zuletzt bot die Muttergesellschaft der Bekl. im Jahr 2021 mit einem dritten Gegenangebot eine pauschale Lizenzzahlung an. Dieses Angebot orientierte sich an dem zweiten Gegenangebot und sah noch die Übertragung von drei SEP-Patentfamilien an die Kl. vor. Weitere Einzelheiten zu diesem dritten Gegenangebot wurden nicht vorgetragen, da insoweit Vertraulichkeit vereinbart wurde. Die Kl. hat dieses Angebot mit E-Mail vom 21.07.2021 abgelehnt.
50. Die Kl. hat geltend gemacht, ein standardkonformes mobiles Endgerät verwirkliche die Lehre des beschränkten Patentanspruchs 9 des Klagepatents. Sie sei an der Durchsetzung der sich aus der Patentverletzung ergebenden Ansprüche auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung nicht durch den von den Bekl. erhobenen FRAND-Einwand gehindert. Bei der Bekl. bzw. deren Muttergesellschaft handele es sich um sog. „Patent-Hold-Outs“, die offensichtlich nicht lizenzbereit seien. So hätten die Bekl. insbesondere trotz der jahrelangen Rechtsstreitigkeiten und Verhandlungen bis Anfang 2020 kein Gegenangebot unterbreitet, sondern sich stets darauf beschränkt, bestimmte Klauseln der FRAND Angebote der Kl. zu kritisieren. Ohnehin habe es nach den ersten Anschreiben im Jahr 2014 keine Reaktion der Beklagtenseite gegeben. Diese sei erst verspätet im Jahr 2016 erfolgt, nachdem bereits Patentverletzungsklagen in den USA eingereicht worden seien. Unabhängig davon genüge das Lizenzangebot aus dem März 2020 FRAND-Kriterien, so dass die vorliegende Klage keinen Rechtsmissbrauch darstellen könne. Der Rückgriff auf einen industrieweiten durchschnittlichen Verkaufspreis (ASP) im Rahmen des Top-Down- Modells stelle einen



sachgerechten Interessenausgleich zwischen Herstellern im oberen und unteren Preissegment dar. Es sei nicht Aufgabe der Kl., die Niedrigpreise der Bekl. mit entsprechend geringen Lizenzgebühren zu subventionieren. Zudem sei es ein berechtigtes Anliegen, absolute Stücklizenzen zu fordern, was der Vergleich mit anderen Lizenzgebern zeige. Dementsprechend hätten auch bereits zwei Anbieter von Mobiltelefonen Lizenzverträge zu den hier in Rede stehenden Konditionen abgeschlossen. Jedenfalls sei das Gegenangebot der Bekl. nicht FRAND. Dies ergebe sich bereits aus dem erheblichen Unterschied zwischen ihren eigenen Lizenzgebühren und den von der Muttergesellschaft der Bekl. angebotenen Lizenzsätzen. Zudem verfolgten die Bekl. durch das Abstellen auf ihre tatsächlichen Verkaufspreise unzulässigerweise ein anderes Lizenzierungskonzept. Die Kl. habe sich dafür entschieden, allen Standardnutzern eine einheitliche Lizenzgebühr und so einen angemessenen und einheitlichen Preis für die Lizenzierung ihrer Schutzrechte anzubieten. Dieses Lizenzierungskonzept sei offensichtlich nicht mit dem Gegenangebot der Bekl., welches einen fundamental anderen Ansatz verfolge, nämlich eine Berechnung der zu zahlenden Lizenzgebühr in Abhängigkeit der Verkaufspreise der Lizenznehmer, in Einklang zu bringen. Es sei allerdings mit der Vertragsfreiheit unvereinbar, wenn ein Lizenzsucher einen Patentinhaber zu Abweichungen von dessen bestehenden und ausgeübten Lizenzierungskonzept zwingen könnte.

[...]

51. Die Bekl. haben die Auffassung vertreten, bei der gebotenen Auslegung verwirklichten die angegriffenen Ausführungsformen die Lehre des Klagepatents nicht. Insoweit haben die Bekl. auf ihre Berufungsbegründung in dem vor dem Senat geführten Verfahren 6 U 133/17 Bezug genommen. Jedenfalls seien die geltend gemachten Ansprüche derzeit unbegründet, weil ihrer Durchsetzung der erhobene FRAND-Einwand entgegenstehe. Die Bekl. seien lizenzwillig. Auf den erstmaligen Verletzungshinweis im Februar 2016 hätten sie zeitnah reagiert. Diese Lizenzbereitschaft sei stets bekräftigt worden. Nachdem das kl. Angebot aus dem Februar 2016 vom erkennenden (Land-)Gericht als evident FRAND-widrig beurteilt worden war, sei es Aufgabe der Kl. gewesen, ein FRAND-gemäßes Angebot unter Beachtung der Rechtsauffassung der Kammer vorzulegen. Dies sei erst im April 2018 erfolgt. Aus dieser Verzögerung könne also nicht auf die fehlende Lizenzbereitschaft der Bekl. geschlossen werden. Da dieses Angebot nach der Rechtsauffassung der Kammer erneut evident FRAND-widrig gewesen sei, seien sie nach der bisherigen Rechtsprechung der Kammer zur Abgabe



eines Gegenangebots nicht verpflichtet gewesen. Auf das erneut überarbeitete Angebot der Kl. vom 12.12.2019 habe die Bekl. bzw. ihr Mutterkonzern zeitnah mit einem Gegenangebot reagiert und Sicherheit geleistet. Das Angebot des Konzerns genüge FRAND-Kriterien, weshalb die Klage bereits deshalb als derzeit unbegründet abzuweisen sei. Jedenfalls genüge das Angebot der Kl. nicht FRAND-Kriterien. Im Rahmen des von der Kl. gewählten Top-Down-Ansatzes, dem eine maximale Gesamtlizenzbelastung pro verkaufter Einheit vorschwebt, könne nicht auf einen industrieweiten ASP abgestellt werden. Dies benachteilige Anbieter im unteren Preissegment für Mobiltelefone, in dem auch sie – die Bekl. – zulässigerweise tätig seien. Unerheblich sei, dass es grundsätzlich FRAND-gemäße industrieweite Stücklizenzen anderer Lizenzanbieter gebe könne. Dabei verkenne die Kl. jedoch, dass diese anderen Lizenzanbieter ihre Lizenzgebühren nicht nach dem von der Kl. zugrunde gelegten Top-Down-Ansatz, sondern auf andere Weise berechnet und gerechtfertigt hätten. Der Umstand, dass andere Berechnungsmethoden, die zu einem absoluten USD-Betrag pro Lizenzgegenstand führten, in ganz bestimmten Fallkonstellationen im Markt akzeptiert und dann unter Umständen auch FRAND sein könnten, bedeute allerdings nicht, dass die Kl. sich aus verschiedenen Berechnungs- und Rechtfertigungsansätzen beliebig das für sie Beste „herauspicken“ könne, um dann unter dem „Deckmantel“ der allgemein anerkannten „Top-Down“-Berechnungsmethode die von ihr ermittelte Lizenzgebühr als angeblich FRAND präsentieren zu können.

52. Das LG hat die Klage durch das angegriffene Urteil abgewiesen (GRUR-RS 2020, 26457). Zwar machten die Bekl. mit dem Vertrieb der angegriffenen Mobilgeräte von der Lehre des Patentanspruchs 9 des Klagepatents Gebrauch. Die Kl. sei allerdings derzeit aufgrund eines kartellrechtlichen Missbrauchseinwands an der Durchsetzung der nach Art. 64 EPÜ iVm § 139 PatG, § 140 a I, III PatG wegen der festgestellten Patentverletzung entstandenen Ansprüche auf Unterlassung, Vernichtung und Rückruf gehindert. Der Kl. komme auf dem hier relevanten Markt für die Einräumung bestimmter Rechte, die zur erfolgreichen Teilnahme am Wettbewerb auf dem Gebiet der Mobiltelefone aufgrund der vorherrschenden Standards zwingend benötigt werden, eine beherrschende Stellung zu. Ein Verletzerhinweis sei den Bekl. (erst) durch das Schreiben vom 01.02.2016 erteilt worden. Hierauf hätten die Bekl. ihre Bereitschaft zum Abschluss einer Lizenz zu FRAND-Bedingungen mit E-Mail vom 22.03.2016 erklärt, die auch fortbestanden habe. Die fehlende Mitwirkung durch die Bekl. durch ein frühzeitiges eigenes Gegenangebot führe nicht zur fehlenden Lizenzwilligkeit, da die Bekl. sich aufgrund der



KATHER · AUGENSTEIN
RECHTSANWÄLTE

rechtlichen Ausführungen der Kammer nicht hierzu verpflichtet sehen mussten. Danach sei das Gegenangebot der Bekl. vorrangig zu prüfen. Denn für die Auslösung der Reaktionspflicht sei es unerheblich, ob das Angebot des SEP-Inhabers tatsächlich FRAND-Bedingungen entspreche. Das Gegenangebot der Bekl. vom 31.01.2020 bzw. in leicht modifizierter Form vom 11.03.2020 genüge FRAND-Kriterien. Die Gesamtlizenzgebührenbelastung liege nicht außerhalb eines möglichen FRAND-Korridors. Soweit die Bekl. auf ihre eigenen weltweiten Durchschnittsverkaufspreise pro Jahr abgestellt haben, sei dies im Ausgangspunkt keine FRAND-widrige Bezugsgröße. Ebenso wie bei der Berechnung des Schadensersatzes auf Lizenzanalogiebasis sei es auch im Rahmen eines Lizenzangebots fair und vernünftig, auf die wirtschaftlichen Gegebenheiten bei demjenigen abzustellen, der eine Lizenz nehmen will. Denn der Patentinhaber solle angemessen an dem teilhaben, was der Lizenzsucher objektiv aufgrund des Zuschnitts seines Betriebs durch die Nutzung der patentgemäßen Lehre erwirtschaften kann. Der vernünftigerweise erwartbare Gewinn hänge insbesondere von denjenigen Verwertungsmöglichkeiten für die Erfindung ab, die der Geschäftsbetrieb des Lizenznehmers in Anbetracht seiner konkreten Produkt- und Kundenausrichtung verspreche. Bei den Verkaufspreisen handele es sich nicht um Billig- bzw. Dumpingpreise. Hingegen entspreche das Lizenzangebot der Kl. vom 12.12.2019 bzw. in abgewandelter Form vom 04.03.2020 im Streitfall nicht den FRAND-Kriterien. Die Lizenzhöhe sei jedenfalls nach der von der Kl. im Rahmen des Top-Down-Ansatzes konkret angewendeten Berechnungsmethode, die einen weltweiten industrieeinheitlichen ASP für Mobiltelefone pro Jahr unter Einbezug aller LTE-fähigen Mobiltelefone auf dem Markt zur Ermittlung der Lizenzhöhe zugrunde legt, für Marktteilnehmer, die – wie die Bekl. – im unteren Preissegment erheblich unter dem industrieweiten ASP tätig seien, unfair und unangemessen. Denn hierdurch gebe die Kl. im Streitfall einseitig den Interessen potenzieller Lizenznehmer, die höherpreisige Endgeräte der Premium- und Oberklasse über dem von der Kl. ermittelten Durchschnittsverkaufspreis vertreiben und nach dem Lizenzmodell der Kl. stets profitieren, den Vorzug gegenüber solchen Lizenznehmern, die deutlich unter dem von der Kl. in Ansatz gebrachten industrieweiten ASP am Markt tätig sind und dadurch immer einen Nachteil erleiden. Dies führe dazu, dass die tatsächliche Lizenzrate für die Bekl. bezogen auf ihre Verkaufspreise um ein Vielfaches über der von der Kl. unter Berücksichtigung ihres Anteils an LTE-Patenten abstrakt errechneten Lizenzrate liege. Zugleich könne dies im Ergebnis zudem dazu führen, dass die von der Kl. für zulässig erachtete Gesamtlizenzbelastung pro Lizenzgegenstand für den LTE-Standard in Bezug auf den tatsächlichen Verkaufspreis des



Lizenznehmers um ein Vielfaches überschritten werden könne. Der Interessenkonflikt zwischen den unterschiedlichen Anbietern von Mobiltelefonen könne jedenfalls nicht einseitig zulasten der Anbieter von Mobiltelefonen, die deutlich unterhalb des industrieweiten ASP am Markt tätig sind, aufgelöst werden. Stattdessen hätte die Kl. beispielsweise eine FRAND-Kriterien genügende absolute Untergrenze definieren können, die pro verkaufter Einheit in jedem Fall zu bezahlen ist, um den objektiven Mindestwert der Erfindung angemessen abzubilden. Ebenso hätte sie eine absolute Obergrenze definieren können, um den (berechtigten) Anliegen der Hersteller im Premiumsegment Rechnung zu tragen, dass der hohe Preis ihrer Geräte auf den genannten technologiefremden Aspekten beruht. Dem Missbrauchsvorwurf halte die Kl. zudem ohne Erfolg entgegen, dass es marktüblich sei, für ein Patentportfolio einheitliche absolute Werte auszuweisen. Insoweit habe sie selbst nicht vorgetragen, dass sie die absoluten Stückzahlen gerade anhand der von der Kl. vorgenommenen Berechnungsmethode ermittelt hätte.

53. Die Kl. wendet sich mit ihrer Berufung gegen dieses Urteil, mit der sie ihr erstinstanzliches Begehren weiterverfolgt. Die Kl. vertritt dabei die Auffassung, dass den Bekl. ein kartellrechtlicher Missbrauchseinwand nicht zustehe. Ihr Angebot vom 04.03.2020 sei FRAND. Es entspreche – abgesehen von den Stückzahlen – dem Angebot, das der Senat mit Urteil vom 25.11.2020 in einem anderen Verfahren (GRUR-RS 2020, 56869) als FRAND erachtet habe. Initial sei der sog. Top-Down-Ansatz zur Plausibilisierung der Höhe der Lizenzgebühren herangezogen worden. Dieser sei vom LG ebenso wenig infrage gestellt worden, wie die Möglichkeit, für alle Lizenznehmer einen einheitlichen, festen USD-Betrag als Lizenzgebühr vorzusehen. Durch Berücksichtigung sowohl der hochpreisigen wie auch der niedrigpreisigen Mobiltelefone sei insbesondere ausgeschlossen, dass der gefundene Preis im Allgemeinen unangemessen sei. Festpreise seien bei (elektronischer) Hardware der Normalfall mit der Folge stark unterschiedlicher prozentualer Belastungen bezogen auf den individuellen Verkaufspreis. Es sei nicht einzusehen, warum geistiges Eigentum anders zu behandeln sein soll als Hardware; zumal die Bekl. offensichtlich bei der Preiskalkulation Aufwendungen für Lizenzen nicht berücksichtigt hätten. Das LG vermische insoweit die Herleitung des auf Pauschalisierungen beruhenden Festpreises (dessen Höhe zudem durch Vergleichslizenzverträge gestützt wird) und die prinzipiellen Auswirkungen eines Festpreises (von Hardware und geistigem Eigentum) auf die jeweiligen Hersteller in verschiedenen Preissegmenten. Dabei sei zu berücksichtigen, dass Niedrigpreisanbieter sich im



KATHER · AUGENSTEIN
RECHTSANWÄLTE

Wesentlichen auf die Vermarktung der Technologie beschränkten, während bei höherpreisigen Anbietern andere Faktoren wie eine berühmte Marke, der gute Ruf oder spezielle Zusatzfunktionen (besonders gute Kamera etc.) bedeutsam seien. Unerheblich sei die Feststellung des LG, wonach der von der Kl. ermittelte Festpreis anders zu beurteilen sei als Festpreise anderer Lizenzgeber im Bereich Mobilfunktechnik, da bei letzteren „nicht vorgetragen sei“, dass sie ebenfalls anhand der von der Kl. verwendeten Methode ermittelt worden seien. Denn die jeweils angewendete Methodik zur Preisfindung mache insoweit keinen Unterschied, da sich ein Festpreis stets unterschiedlich auswirke. Durch die Ober- und Untergrenzen für die Lizenzgebühr negiere das LG, dass einheitliche Festpreise möglich seien, und stelle sich damit rechtsfehlerhaft gegen die insoweit etablierte Lizenzierungspraxis. Entgegen der Auffassung des LG führe die den Bekl. angebotene Lizenzgebühr nicht dazu, dass sie auf einem höherpreisigen Marktsegment tätig werden müssten oder ihnen ein anderes Geschäftsmodell aufgezwungen würde. In diesem Punkt liege zugleich eine entscheidungsrelevante Verletzung des rechtlichen Gehörs nach Art. 103 I GG, da das LG im ersten Verhandlungstermin die Kritik der Bekl. am industrieweiten ASP explizit zurückgewiesen habe, während dieser ohne jeden vorherigen Hinweis der Kammer erstmals im weiteren Verhandlungstermin vom 21.10.2020 vom LG überraschend gefolgt wurde. Hätte das Gericht darauf hingewiesen, wäre der Kl. ergänzender, entscheidungsrelevanter Vortrag zum industrieweiten ASP möglich gewesen. Davon unabhängig werde die Angemessenheit der angebotenen Lizenzgebühren nun vor allem auch durch die vorgelegten Vergleichslizenzverträge bestätigt. Auf diese vorgelegten Verträge gehe das LG rechtsfehlerhaft nicht ein. Anhand von Vergleichsverträgen werde dabei niemals die (theoretische) Gesamtbelastung geprüft, sondern ausschließlich darauf abgestellt, welche Lizenzgebühren im Markt tatsächlich akzeptiert würden. Die Bekl. übersähen, dass es ungeachtet der Berechnungsmethode am Ende allein darauf ankomme, dass die von der Kl. angebotenen Lizenzgebühren – wie durch die Vergleichslizenzverträge belegt – FRAND seien. Da die Gegenangebote der Bekl. im Vergleich zu den geschlossenen Lizenzverträgen nur einen Bruchteil an Lizenzzahlungen vorsehen, seien sie FRAND-widrig. Ebenfalls rechts- und verfahrensfehlerhaft habe sich das LG nicht mit der indiziellen Wirkung der Feststellungen im parallelen Verfahren für die Angemessenheit der den Bekl. vorliegend angebotenen Lizenzgebühr befasst, wonach der Kl. nach umfangreicher Sachverständigenanhörung gegen die Beklagtenseite laufende Lizenzgebühren für die Nutzung von zwei (...) - Patenten zugesprochen wurden. Die Gegenangebote der Bekl. seien im Hinblick zu dem im Verfahren



in (...) zuletzt für die Vergangenheit und die Zukunft festgestellten Betrag, der sich allein auf zwei Patente (und nicht auf ein Patentportfolio) bezogen habe, offensichtlich unzureichend. Der Kl. dürfte es im Hinblick auf die hohen Rechtsverfolgungskosten zwanglos möglich sein, einen erheblichen Aufschlag zu fordern. Schließlich habe das LG fehlerhaft keine Feststellungen dazu gemacht, ob die angebotene Lizenzgebühr überhaupt geeignet sei, den Wettbewerb zu beeinträchtigen. Mit Schreiben der Bekl. vom 22.03.2016 sei keine ausreichende Lizenzierungsbitte erfolgt, da es sich lediglich auf die Klagepatente bezog, also allein auf die Beseitigung anhängiger Klagen gerichtet war und nicht auf die für eine Legalisierung ihres Handelns notwendige Lizenzierung des gesamten Portfolios. Das LG habe verkannt, dass das Ausbleiben jeglicher Reaktion der Bekl. auf die vier Hinweisschreiben/Erinnerungen im Zeitraum von Dezember 2014 bis April 2015 eine Verletzung ihrer kartellrechtlichen Obliegenheit zur Reaktion und Mitwirkung zwecks Abschluss eines Lizenzvertrags bedeutete. Zu Unrecht habe das LG den Bekl. eine ausreichende und fortdauernde Lizenzwilligkeit attestiert. Dem stehe auch entgegen, dass die Bekl. erstmals am 30.01.2020 ein Gegenangebot unterbreitet hätten, also mehr als fünf Jahre nach der ersten Kontaktaufnahme durch die Kl. und mehr als vier Jahre nach dem ersten Angebot der Kl. Es sei weder rechtlich noch in der Sache gerechtfertigt, wegen Äußerungen der Kammer anzunehmen, die Kl. habe die jahrelange Verweigerungshaltung der Bekl. nicht als fehlende Lizenzwilligkeit interpretieren dürfen. Dabei habe das LG nicht nur verkannt, dass das Gegenangebot der Bekl. vom 31.01.2020 verspätet gewesen sei, sondern auch, dass es inhaltlich Ausdruck ihrer fortwährenden Missachtung ihrer Obliegenheit gemäß der EuGH-Entscheidung „Huawei/ZTE“ darstelle, zielgerichtet am Abschluss eines FRAND-Lizenzvertrags mitzuwirken. Bezeichnend sei der Umgang der Bekl. mit der Anpassungsklausel, zu der sie zu keinem Zeitpunkt einen eigenen Formulierungsvorschlag gemacht habe. Ungeachtet dessen zeige sich ihre fortdauernde Lizenzunwilligkeit daran, dass sich die Bekl. in der Folgezeit in ihrer Position eingegraben und sich in keiner Weise kompromissbereit gezeigt haben. Die Gegenangebote der Bekl. seien evident FRAND-widrig. Das Gegenangebot der Bekl. liege ersichtlich nicht mehr im FRAND-Korridor. Selbst wenn das Gegenangebot der Bekl. FRAND-gemäß gewesen wäre, sei die Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs nicht FRAND-widrig, da die Kl. ihrerseits ein FRAND-Angebot gemacht habe, dass die Bekl. hätten annehmen müssen. Nach einer fast sieben Jahre angewendeten Verzögerungstaktik sei den Bekl. aus Treu und Glauben verwehrt, sich auf einen FRAND-Einwand zu berufen.



54. Die Kl. beantragt, unter Abänderung des Urteils des LG Mannheim (21.08.2020 – 2 O 136/18) die Bekl. zu verurteilen, wie in erster Instanz zuletzt beantragt.
55. Die Bekl. beantragen, die Berufung zurückzuweisen.
56. An der ausdrücklich erklärten und aufrecht erhaltenen Lizenzbereitschaft der Bekl. könne insbesondere im Hinblick auf die zuletzt für das Jahr 2020 erfolgte Rechnungslegung und weitere Sicherheitsleistung durch die Bekl. kein Zweifel bestehen. Vielmehr habe die Kl. zunächst im Februar 2016 vorschnell Klage erhoben, um den Bekl. bzw. deren Muttergesellschaft dann mehrere evident FRANDwidrige Lizenzangebote zu unterbreiten. Erst das Lizenzangebot der Kl. am 12.12.2019 habe sich in einem zumindest nicht „evident“ FRAND-widrigen Rahmen bewegt. Zuvor seien die Bekl. auch nicht zu einem Gegenangebot verpflichtet gewesen. Nach dem Urteil des LG habe die Kl. nicht ernsthaft erwarten können, dass die Bekl. weitere signifikante Zugeständnisse machten. Das Gegenangebot sei FRAND. Insbesondere könnten keine Einwände bestehen, dass die Bekl. die prozentualen Lizenzgebühren auf die Nettoverkaufspreise von (...) anwende, da der Top-Down-Ansatz einen solchen Bezug grundsätzlich gerade vorsehe. Die Lizenzverträge der Kl. bestätigten den FRAND-Charakter des Gegenangebots. Entscheidend für eine Vergleichbarkeit der Verträge – insbesondere der existierenden Verträge mit dem Gegenangebot – sei nicht der USD Betrag, der pro Gerät bezahlt werde, sondern die prozentuale Lizenzgebühr bezogen auf den Nettoverkaufspreis. Die individuellen Durchschnittsverkaufspreise ihrer bestehenden Lizenznehmer wolle die Kl. jedoch gerade nicht offenlegen. Das Angebot der Kl. sei zumindest gegenüber den Bekl. nicht FRAND. Auch die Bekl. vertreten nicht die Auffassung, dass sich das Lizenzangebot der Kl. per se gegenüber jedem Lizenzsucher als FRAND-widrig erweise. Das sei aber eben für die Bekl. oder deren Muttergesellschaft der Fall, deren durchschnittlicher Verkaufspreis deutlich unter dem industrieweiten Durchschnittsverkaufspreis liege. Dabei vermische die Kl. den Top-Down-Ansatz, der zu einer prozentualen Lizenzgebühr führe, in unzulässiger Weise mit Überlegungen zu einem Festpreismodell, welche dem Top-Down-Ansatz fremd sei. Der Top-Down-Ansatz basiere grundsätzlich auf der Überlegung, dass die Basis für jede Wertschöpfung im Mobilfunkbereich die Mobilfunktechnologie als solche sei. Selbstverständlich entfalte das nicht FRAND-gemäße Lizenzangebot der Kl. dabei auch eine Wettbewerbsrelevanz. Der Schadensersatz im (...) -Verfahren könne das Berechnungsmodell der Kl. nicht rechtfertigen. Es sei in dem (...) -Verfahren nicht um eine Festsetzung einer FRAND-Lizenzgebühr gegangen, sondern um Schadensersatz nach den allgemeinen



Bedingungen. Außerdem seien in dem von der Kl. angeführten Pauschalbetrag geschätzte Lizenzzahlungen bis zum Jahr 2029 sowie Zinsen enthalten, so dass ein Vergleich mit den hier diskutierten Angeboten sich verbiete. Selbst wenn die Lizenzangebote der Kl. FRAND wären, müsse die Unterlassungsklage abgewiesen werden, da die Bekl. der Kl. ein konkretes FRAND-Angebot gemacht hätten.

57. Die Berufung hatte Erfolg.

Aus den Gründen:

58. B. Die zulässige Berufung ist begründet.

59. Die Kl. kann von den Bekl. die begehrte Unterlassung verlangen, da die Bekl. Das Klagepatent verletzen (I) und sie der Kl. keinen kartellrechtlichen Missbrauchseinwand entgegenhalten können (II).

60. I. Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch sowie die Ansprüche auf Rückruf und Vernichtung stehen der Kl. aus Art. 2, 64 EPÜ iVm § 9 Nr. 1 PatG, § 14 PatG, § 139 I PatG, § 140 a I und III PatG zu. [...]

[...]

61. II. Dem Unterlassungsanspruch können die Bekl. einen kartellrechtlichen Missbrauchseinwand nicht entgegenhalten.

62. 1. Zu Recht und mit zutreffenden Erwägungen hat das LG angenommen, dass die Kl. zwar Normadressatin des Art. 102 AEUV ist, da ihr im Hinblick auf das standardessenzielle Klagepatent eine beherrschende Stellung auf dem Lizenzmarkt zukommt. Diese Stellung begründet sich nicht durch die Tatsache, dass allein die Kl. als Patentinhaberin Lizenz erteilen kann, sondern durch die Auswirkungen der Standardisierung auf dem Produktmarkt. Denn die Benutzung der patentgeschützten Lehre ist für die Umsetzung des von der Standardisierungsorganisation ETSI normierten Standards unerlässlich, so dass es technisch nicht möglich ist, die Erfindung zu umgehen, ohne für den Produktmarkt wichtige Funktionen einzubüßen. Es ist nichts dafür vorgetragen oder sonst ersichtlich, dass die dem Patent und



dem Standard entsprechende technische Lehre durch eine andere technische Gestaltung des Produkts substituierbar wäre.

63. 2. Zutreffend hat das LG auch darauf abgestellt, dass die Kl. die Bekl. erst mit dem Schreiben vom 01.02.2016 auf die Verletzung des Klagepatents hingewiesen hat. Das Schreiben vom 15.12.2014, an das im Jahr 2015 mehrfach erinnert wurde, betraf hingegen ausschließlich eine Verletzung von (...) - Patenten. Es vermochte den Zweck eines solchen Verletzungshinweises nicht zu erfüllen. Denn dieser liegt darin, dass sich der Patentverletzer in Anbetracht der großen Zahl von SEP, die zur Umsetzung eines Standards wie dem vorliegenden benutzt werden müssen, möglicherweise nicht bewusst ist, mit der Implementierung einer vom Standard geforderten technischen Lösung rechtswidrig von der Lehre des standardessenziellen Patents Gebrauch zu machen (vgl. BGHZ 225, 269 = GRUR 2020, 961 Rn. 73, 74 – FRAND-Einwand I; BGHZ 227, 305 = GRUR 2021, 585 Rn. 55 – FRAND-Einwand II; EuGH GRUR 2015, 764 Rn. 60, 62 – Huawei/ZTE). Dieser Hinweisfunktion wird der Patentinhaber nur gerecht, wenn er gerade auf die Verletzung des Klagepatentes hinweist, da es die Verletzung sowohl in sachlicher als auch in räumlicher Hinsicht konkretisiert und den Verletzer nur so in die Lage versetzt, sich ein Bild von der Berechtigung des Patentverletzungsvorwurfs zu machen (vgl. BGHZ 225, 269 = GRUR 2020, 961 Rn. 85 – FRAND-Einwand I). Der Hinweis auf die Verletzung von (...) - Patenten reichte danach nicht aus, um bei den Bekl. das Bewusstsein zu schaffen, dass (auch) das Europäische Patent verletzt werde. Dieser Hinweis erfolgte erst mit Schreiben vom 1.2.2016. Darin wurde inhaltlich ausreichend in einem sog. „Claim Chart“ die Merkmale von Anspruch 9 des Klagepatents in Auszügen aus den oben genannten LTEStandarddokumenten gegenübergestellt.
64. 3. Entgegen der Ansicht des LG missbraucht die Kl. aber ihre marktbeherrschende Stellung nicht, wenn sie zum Abschluss eines Lizenzvertrags zu anderen als den von ihr vorgeschlagenen Bedingungen nicht bereit ist, weil die Bekl. nicht lizenzwillig sind.
65. a) Für die Beurteilung, ob ein Verhalten des Lizenzsuchers eine Lizenzwilligkeit zum Ausdruck bringt oder der Verzögerung des Abschlusses eines Lizenzvertrags zu FRAND-Bedingungen dient, führt der Senat seine Rechtsprechung (GRUR 2020, 166 – Datenpaketverarbeitung; OLG Karlsruhe GRUR-RR 2021, 203 – Mobilstation, und OLG Karlsruhe GRUR-RS 2020, 56869) unter Berücksichtigung des danach veröffentlichten Urteils des BGH vom 24.11.2020



(BGHZ 227, 305 = GRUR 2021, 585 – FRAND-Einwand II) nach Maßgabe folgender Erwägungen fort:

66. Für den erforderlichen Willen des Nutzers der geschützten technischen Lehre, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schließen, genügt es regelmäßig nicht, wenn der Verletzer sich auf den Verletzungshinweis lediglich bereit zeigt, den Abschluss eines Lizenzvertrags zu erwägen oder in Verhandlungen darüber einzutreten, ob und unter welchen Voraussetzungen ein Vertragsschluss für ihn in Betracht komme. Vielmehr muss sich der Lizenzsucher klar und eindeutig bereit erklären, einen Lizenzvertrag zu FRANDBedingungen abzuschließen, wie auch immer FRAND-Bedingungen tatsächlich aussehen mögen, und muss auch in der Folge zielgerichtet an den Lizenzverhandlungen mitwirken (vgl. BGHZ 225, 269 = GRUR 2020, 961 Rn. 83, 95 – FRAND-Einwand I, unter Hinw. Auf die treffende Formulierung: „a willing licensee must be one willing to take a FRAND licence on whatever terms are in fact FRAND“ (Birss, J) EWHC 5.4.2017, (2017) EWHC 711 (Pat) Rn. 708; BGHZ 227, 305 = GRUR 2021, 585 Rn. 57 – FRAND-Einwand II).
67. Bei der vom Verletzer zu fordernden Lizenzwilligkeit handelt es sich nicht um eine statische Haltung, die nach ihrer Verneinung oder Bejahung für einen bestimmten Zeitraum fortan unveränderlich fortbestünde. Eine missbräuchliche Verweigerung durch den marktbeherrschenden Patentinhaber setzt zwingend ein fortdauerndes Verlangen des Verletzers nach Abschluss eines Vertrags zu FRAND-Bedingungen und dessen Bereitschaft zur Mitwirkung am Zustandekommen eines solchen Vertrags voraus, ohne die eine „Verweigerung“ des Patentinhabers ins Leere ginge (BGHZ 227, 305 = GRUR 2021, 585 Rn. 66 – FRAND-Einwand II). Die fortdauernde Lizenzbereitschaft ist danach unabdingbare Voraussetzung einer erfolgreichen Lizenzverhandlung und damit auch für den Vorwurf eines Missbrauchs von Marktmacht gegenüber dem Patentinhaber bei deren Scheitern (BGHZ 227, 305 = GRUR 2021, 585 Rn. 68 – FRAND-Einwand II).
68. Die Anforderungen an das Verhalten des Patentinhabers und an das Verhalten des Nutzers der Erfindung bedingen sich dabei wechselseitig. Da Maßstab der Prüfung dasjenige ist, was eine vernünftige Partei, die an dem erfolgreichen, beiderseits interessengerechten Abschluss der Verhandlungen interessiert ist, zur Förderung dieses Ziels in einem bestimmten Verhandlungsstadium jeweils tun würde, entziehen sich die im Einzelnen zu stellenden Anforderungen einer generellen Definition (BGHZ 227, 305 = GRUR 2021, 585 Rn. 57 –



FRAND-Einwand II; EuGH GRUR 2015, 764 Rn. 71 – Huawei/ZTE). Dabei bauen die Verhandlungsschritte von an einem Vertragsschluss interessierten Parteien aufeinander auf. Eine Förderpflicht besteht deshalb stets, wenn und insoweit nach den geschäftlichen Gepflogenheiten und den Grundsätzen von Treu und Glauben mit dem nächsten Verhandlungsschritt zu rechnen ist (BGHZ 227, 305 = GRUR 2021, 585 Rn. 68 – FRAND-Einwand II).

69. Unter welchen Umständen eine fehlende Lizenzbereitschaft des Patentverletzers vorliegt, ist eine Frage des Einzelfalls (BGHZ 227, 305 = GRUR 2021, 585 Rn. 78 – FRAND-Einwand II). Die Bekundung eines Lizenzierungswunsches oder der Verhandlungsbereitschaft sagt noch nichts darüber aus, ob diese Erklärung ernst gemeint ist. Sie kann vielmehr auch Ausfluss einer Verzögerungstaktik des Patentbenutzers sein (vgl. BGHZ 225, 269 = GRUR 2021, 585 Rn. 82 – FRAND Einwand II), die zum Schutz des Patentinhabers wie des Wettbewerbs zwischen den Patentbenutzern nicht hingenommen werden darf (BGHZ 227, 305 = GRUR 2021, 585 Rn. 77 – FRAND-Einwand II). Die „Verzögerungstaktik“ besteht typischerweise gerade darin, einen Lizenzvertrag zu FRANDBedingungen nicht schlichtweg abzulehnen, sondern ihn vorgeblich anzustreben, aber die Findung einer angemessenen Lösung im Einzelnen zu hintertreiben oder zumindest so lange wie möglich hinauszuschieben (BGHZ 227, 305 = GRUR 2021, 585 Rn. 67 – FRANDEinwand II).
70. Die auf Grundlage objektiver Gesichtspunkte vorzunehmende Beurteilung, ob eine Verzögerungstaktik verfolgt wird, soll auch das weitere Verhalten des Verletzers auf eine Verletzungsanzeige oder ein Angebot des Patentinhabers in den Blick nehmen (BGHZ 227, 305 = GRUR 2021, 585 Rn. 77 – FRAND-Einwand II). Einem lizenzwilligen redlichen Lizenzsucher ginge es nicht darum, eine Lizenznahme möglichst weit hinauszuschieben, um den Zeitraum bis zum Ablauf des Klagepatents zu überbrücken oder eine Belastung mit Lizenzgebühren möglichst lange zu vermeiden. Er hätte vielmehr ein Interesse daran, möglichst zügig eine Lizenz zu erhalten, um den Zeitraum abzukürzen, in dem er das Klagepatent oder das Patentportfolio mit dem Klagepatent unberechtigt, jedenfalls aber ohne Zahlung einer Vergütung nutzt. Er würde die den SEP-Inhaber treffenden Verhandlungsobliegenheiten nicht in erster Linie als probates Mittel begreifen, um sich prozessual erfolgreich gegen eine Patentverletzungsklage zu verteidigen, sondern würde auf deren Erfüllung drängen, weil er sie benötigt, um einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu erreichen und damit künftig materiell rechtmäßig handeln zu können.



71. Dem Lizenzsucher obliegt es danach auch, auf ein Angebot des Patentinhabers zu reagieren, das sich aus seiner Sicht als FRAND-widrig darstellt. Jedenfalls bei einem komplexen Sachverhalt, wie er bei der Lizenzierung standardessenzieller Patente typischerweise vorliegt, ist regelmäßig nicht offensichtlich, welche Vertragsbedingungen im konkreten Fall den Anforderungen an einen angemessenen Interessenausgleich entsprechen und gleichzeitig das kartellrechtliche Diskriminierungsverbot nicht verletzen. Zudem gibt es in aller Regel nicht den einen FRAND-Bedingungen genügenden Lizenzvertrag, sondern eine Bandbreite möglicher angemessener Lösungen. Eine Berücksichtigung etwaiger berechtigter Interessen des Nutzers ist dem Patentinhaber regelmäßig erst mit deren Kenntnis möglich (BGHZ 227, 305 = GRUR 2021, 585 Rn. 70 – FRAND-Einwand II). Es ist deshalb gerade Aufgabe der Verhandlungen, ein faires und angemessenes Endergebnis hervorzubringen und zu diesem Ziel die beiderseitigen Interessen zu artikulieren und tatsächliche und rechtliche Gesichtspunkte zur Diskussion zu stellen, die aus Sicht wenigstens einer Verhandlungspartei für dieses Ergebnis von Bedeutung sein können (BGHZ 227, 305 = GRUR 2021, 585 Rn. 71 – FRAND-Einwand II). Dabei muss der Lizenzsucher dem SEP-Inhaber grundsätzlich frühzeitig etwaige Beanstandungen mitteilen und darf sie nicht für eine spätere Verwendung in einem Rechtsstreit aufsparen (Senat GRUR-RR 2021, 203 Rn. 254). Eine Verzögerungstaktik kommt danach insbesondere – aber nicht ausschließlich – in Betracht, wenn der Patentbenutzer auf die Erklärungen des Patentinhabers nicht in angemessener Frist reagiert, insbesondere wenn er das Angebot des Patentinhabers ablehnt, es gleichwohl jedoch unterlässt (obwohl dies nach den konkreten Umständen des Einzelfalls nach den üblichen Gepflogenheiten und den Geboten von Treu und Glauben erwartet werden kann), innerhalb einer kurzen Frist schriftlich ein konkretes Gegenangebot zu machen, das FRAND-Bedingungen entspricht (BGHZ 227, 305 = GRUR 2021, 585 Rn. 77 – FRAND-Einwand II).
72. Selbst wenn ein Lizenzangebot offensichtlich nicht FRAND-Bedingungen entspricht, entbindet es den Lizenzsucher nicht vollständig von seiner Obliegenheit an dem Verhandlungsprozess mitzuwirken. Es genügt, ist aber zugleich auch erforderlich, dem Patentinhaber mitzuteilen, aus welchem Grund das Angebot nach Meinung des Lizenzsuchers offensichtlich FRAND-Bedingungen nicht entspricht. Maßgeblich ist, von welcher Reaktion der Nutzer der Erfindung annehmen darf, dass mit ihr das Zustandekommen eines Lizenzvertrags zu FRAND-Bedingungen sachgerecht gefördert werden kann (vgl. BGHZ 227, 305 = GRUR 2021, 585 Rn. 71 – FRAND-Einwand II). Sieht der Lizenzsucher das Angebot aus mehreren Gründen als



offensichtlich nicht FRAND an, ist er danach gehalten, sämtliche Gründe hierfür gegenüber dem Patentinhaber anzuführen. Der Lizenzsucher darf sich nicht auf einen einzelnen offensichtlichen Verstoß des Angebots gegen die FRAND-Kriterien zurückziehen und zu anderen Aspekten schweigen, die aus seiner Sicht ebenfalls FRAND-widrig sind. Stattdessen entspricht es Treu und Glauben bei der Mitwirkung an den Lizenzverhandlungen allein, dass der Lizenzsucher alle Einwände gegen das Angebot unverzüglich zurückmeldet, so dass alle zu diesem Zeitpunkt wesentlichen Themen für die weitere Auseinandersetzung des Patentinhabers „auf dem Tisch liegen“. Dabei mag der Lizenzsucher, erachtet er eine Klausel als evident FRAND-widrig, nicht zu einer tiefgehenden Prüfung des Angebots im Übrigen verpflichtet sein. Umstände, die für ihn aber offensichtlich sind, weil sie beispielsweise die Grundstrukturen der Lizenzberechnung betreffen, hat er schon bei erstmaliger Auseinandersetzung zur Kenntnis zu nehmen und dem Patentinhaber, so er sie als FRAND-widrig erachtet, zurückzumelden.

73. Gänzlich entbunden von Reaktionspflichten und so auch von der Pflicht, alle offensichtlichen Einwände zugleich zu benennen, ist der Lizenzsucher nur in dem Fall, dass ein Angebot in einem Ausmaß FRAND-widrig ist, dass es sich bei objektiver Wertung als nicht ernst gemeint und damit als Weigerung darstellt, einen Lizenzvertrag zu FRAND Bedingungen abzuschließen (vgl. BGHZ 227, 305 = GRUR 2021, 585 Rn. 71 – FRANDEinwand II). Dafür ist aber noch nicht in allen Fällen hinreichend, dass bereits eine einzelne Klausel eines Angebots offensichtlich FRAND-widrig ist, selbst wenn hierdurch das gesamte Angebot nicht FRAND erscheinen mag, sondern es kommt auf eine Gesamtwürdigung aller vorliegenden Umstände an.
74. b) Nach diesen Maßstäben sind die Bekl. nicht lizenzwillig. Die Bekl. haben zwar ihre Bereitschaft erklärt, einen FRAND-Lizenzvertrag zu schließen. Diese Erklärung ist aber angesichts ihres Verhaltens in den Lizenzverhandlungen nicht ernsthaft gemeint, sondern die Bekl. versuchen durch eine Verzögerung der Lizenzvertragsverhandlungen den Abschluss einer Lizenzvereinbarung möglichst lange hinauszuschieben.
75. aa) Zwar korrespondieren die Bekl. mit der Kl., verschließen sich also nicht vollständig einer Kommunikation mit dieser. Das Verhalten der Bekl. zeigt jedoch bei einer Gesamtschau zur sicheren Überzeugung des Senats, dass sie ihre Kritikpunkte aus rein prozesstaktischen



Gründen in einer Staffelung einsetzt, um das Verfahren zu verzögern, nicht aber danach strebt eine möglichst schnelle und umfassende Klärung der strittigen Punkte herbeizuführen.

76. i) Dem ersten Angebot der Kl. vom 01.02.2016 war eine Präsentation („Comments on FRAND Methodology“) beigefügt. Daraus ergab sich eine Lizenzgebühr von (...) USD pro Einheit für LTE-fähige Produkte (Folie 2). Es wurde klargestellt, dass eine Lizenzgebühr berechnet wurde, die für alle möglichen Lizenzsucher gilt. Allerdings sei man bereit, über Anpassungen zu verhandeln. Die Berechnung wurde unter anderem damit erläutert, dass hierfür der durchschnittliche Verkaufspreis der SSPU (Smallest Saleable Patent Practicing Unit) bestimmt wurde. Bereits zu diesem Zeitpunkt legte die Kl. also die grundlegende Struktur offen, die zu dem Angebot der Lizenzgebühr geführt hat. Mit Schreiben vom 17.05.2016 erläutert die Kl. auf Nachfrage der Bekl. unter anderem, dass von einem „angemessenen“ Preis von (...) USD je Mobilteil ausgegangen worden sei.
77. In der Folge gingen die Bekl. hierauf zunächst nicht ein und wandten sich nicht gegen diese grundlegende Weichenstellung für die Lizenzverhandlungen. Weder erklärten die Bekl., dass eine Stücklizenz, die für alle Lizenzsucher identisch berechnet wird, nicht FRAND sei, noch, dass ein zu hoher durchschnittlicher Verkaufspreis für die Berechnung der Stücklizenz herangezogen worden sei. Stattdessen wandten sie sich auf das Angebot vom 01.02.2016 und die Erläuterung vom 17.05.2016 in der Folge vor allem gegen die Klausel 5.6.2 (später 5.6.1). Erst auf das dritte Lizenzangebot – übersandt mit Schreiben vom 30.04.2018 – erwiderten die Bekl. mit Schreiben vom 30.05.2018 erstmals, dass die durchschnittlichen Verkaufspreise der LTE fähigen Mobiltelefone der Bekl. unter (...) USD lägen. Mit Schreiben vom 20.06.2018 führten die Bekl. erstmals an, dass eine Stücklizenz nicht vereinbar mit dem Top-Down-Ansatz sei, wie er verschiedenen Entscheidungen (UK High Court 30.11.2017, (2017) EWHC 711 (Pat); US District Court of California 22.12.2017 – 8:14-CV-00341) zugrunde gelegt worden sei, da dort eine prozentual bemessene Lizenzgebühr des Verkaufspreises ermittelt worden sei. Eine Stücklizenz sei gegenüber Herstellern von günstigeren Mobiltelefonen, wie (...), diskriminierend.
78. ii) Es ist kein Grund dafür ersichtlich, dass die Bekl. ihre Einwände gegen die grundlegende Art der Berechnung der Lizenzgebühren erstmals zwei Jahre nach dem Angebot vom 01.02.2016 vorgebracht haben. Zwar ging den genannten Schreiben aus dem Jahr 2018 unmittelbar das dritte Lizenzangebot der Kl. vom 30.04.2018 voraus. Doch hat sich daraus



gegenüber dem Angebot vom 01.02.2016, erläutert mit Schreiben vom 17.05.2016, keine Änderung an den später von der Bekl. gerügten Parametern für die Ermittlung der Lizenzgebühr ergeben. Bereits in diesem ersten Angebot hat die Kl. offengelegt, dass sie für die Ermittlung der Lizenzgebühr einen durchschnittlichen Verkaufspreis von Mobiltelefonen zugrunde legen will und diesen – entsprechend der Erläuterung – mit (...) USD festgestellt habe. Um an diese Information zu gelangen, war keine eingehende Prüfung des Angebots erforderlich, sondern sie wurde in der beigefügten Präsentation ausdrücklich hervorgehoben. Dass es sich dabei nicht um eine in der Höhe fehlerhafte Bestimmung des durchschnittlichen Verkaufspreises der Mobiltelefone der Bekl., sondern um einen herstellerunabhängigen durchschnittlichen Preis handelte, ergab sich schon daraus, dass die Kl. in der Präsentation darauf hinwies, eine Lizenzgebühr ermittelt zu haben, die für alle Lizenzsucher gelte. Der Senat ist daher davon überzeugt, dass die Bekl. bereits ab diesem Zeitpunkt im Mai 2016 wussten, dass die Kl. eine Lizenzgebühr anbot, deren Höhe nicht nach dem durchschnittlichen Verkaufspreis der Mobiltelefone der Bekl. bestimmt wurde, sondern nach einem herstellerunabhängigen Durchschnittspreis. Darüber hinaus wussten die Bekl. bereits aufgrund dieses ersten Angebots, dass die Kl. den Bekl. eine Stücklizenz und keine prozentuale Umsatzlizenz anbot.

79. An diesen zwei wesentlichen Parametern, auf denen die Höhe der Lizenzgebühr bereits nach dem ersten Angebot der Kl. beruhte, hatte sich im dritten Angebot vom 30.04.2018 nichts geändert. Auch darin bot die Kl. den Bekl. eine Stücklizenz an, die sie einheitlich für alle Lizenzsucher ermittelt hatte und die ebenfalls als maßgeblichen Faktor den herstellerunabhängigen durchschnittlichen Verkaufspreis von LTE fähigen Mobiltelefonen heranzog.
80. Eine „Zäsur“ – wie der Beklagtenvertreter in der mündlichen Verhandlung über die Berufung geltend machte – ist durch Vorlage des dritten Angebots nicht eingetreten. Es trifft zwar zu, dass das dritte Angebot in verschiedener Hinsicht von dem ersten Angebot abwich und insoweit eine andere wirtschaftliche Grundlage dargestellt haben mag, die neu bewertet werden musste. Neu war insbesondere, dass der Top-Down-Ansatz zur Ermittlung der Lizenzgebühr pro Einheit herangezogen wurde. Dabei mag es sein, dass sich durch die Verwendung dieses Ansatzes erst der neue Kritikpunkt ergeben haben mag, wonach der Ansatz nicht mit einer Stücklizenz kombiniert werden dürfe. Nicht jedes neue Angebot vermag jedoch den Verlauf der Lizenzverhandlung im Sinne einer „Zäsur“ auf den Beginn



zurückzusetzen, so dass aus dem bisherigen Verhalten des Patentverletzers kein Rückschluss auf seine Lizenzwilligkeit gezogen werden könnte. Statt einer pauschalen Feststellung muss konkret untersucht werden, in welchen Punkten das neue Angebot von dem bisherigen Angebot abweicht. Das mag im Einzelfall dazu führen, dass der Patentinhaber die von ihm im ersten Angebot vorgebrachten Methoden und Bedingungen vollständig fallen lässt, so dass Lizenzverhandlungen, selbst wenn sie bis zur Vorlage des neuen Angebots geführt worden wären, für das neue Angebot aufgrund der Unterschiede ohne Bedeutung wären. Behält der Patentinhaber aber Teile seines Angebots bei, ändert andere hingegen ab, so sind die bisherigen Verhandlungen für die beibehaltenen Teile gerade nicht unerheblich und es spricht für eine Verzögerungstaktik des Patentverletzers, wenn er diese erstmals bei Vorlage eines neuen Angebots aufgreift, selbst wenn sich das Angebot in seiner Gesamtheit aufgrund des geänderten Teils wirtschaftlich erheblich abweichend darstellt. So erklärt der Inhalt des dritten Angebots im vorliegenden Fall – unabhängig davon, ob die Auffassung der Bekl. zum Top-Down-Ansatz zutrifft – nicht, weshalb sich die Bekl. auf das erste Angebot nicht bereits gegen die einheitliche Stücklizenz für alle Lizenzsucher gewandt haben, mag sie auch auf einer anderen Grundlage berechnet worden sein. Dies gilt umso mehr für den Einwand gegen die Höhe des durchschnittlichen Verkaufspreises als weiterer – von der prozentualen Höhe der Lizenzgebühr unabhängiger – Faktor zur Ermittlung der angebotenen Stücklizenz. Zwar mag die Höhe dieses Faktors zwischen dem ersten und dem dritten Angebot abweichen. In seiner Struktur ist der Faktor aber identisch geblieben, so dass eine „Zäsur“ insoweit nicht vorliegt.

81. Es sind keine Umstände ersichtlich, die die Bekl. daran hindern hätten können, ihre grundlegenden Einwände gegen die Höhe des durchschnittlichen Verkaufspreises, gegen die Ermittlung des durchschnittlichen Verkaufspreises aufgrund einer weltweiten herstellerunabhängigen Betrachtung sowie gegen eine einheitliche Stücklizenz für alle Lizenzsucher schon früher, unmittelbar nach dem ersten Angebot anzubringen. Vielmehr haben die Bekl. auf das erste Angebot Rückfragen zur Höhe der Lizenzgebühr gestellt, so dass davon ausgegangen werden kann, dass sie sich damit auseinandergesetzt haben.
82. Stattdessen haben sie sich vor allem auf die Kritik an der Klausel 5.6.2 (später 5.6.1) konzentriert. Es kann hier dahingestellt bleiben, ob die Ansicht des LG zutrifft, diese Klausel sei offensichtlich nicht FRAND. Den Bedenken des Senats, die sich daraus ergeben, dass Gegenstand der Beurteilung, ob eine angebotene oder nachgefragte Lizenz fair, vernünftig und nicht diskriminierend ist, grundsätzlich nicht eine einzelne Vertragsklausel sein kann,



sondern stets die Gesamtwirkung rechtlich zu bewerten sein wird, muss letztlich nicht nachgegangen werden. Deshalb bedarf auch keiner Vertiefung, ob eine dem Lizenzsucher nachteilige Ausgestaltung bestimmter Aspekte (wie etwa der unzureichenden Vertragsanpassung bei Wegfall von einzelnen Schutzrechten eines Portfolios) etwa durch dem Lizenzsucher vorteilhafte Ausgestaltung bei anderen Aspekten „ausgeglichen“ werden kann.

83. Denn es entspricht nicht den vorstehenden Anforderungen an den patentverletzenden Lizenzsucher, wenn er sich lediglich auf die Kritik an dieser Klausel zurückzieht. Ist ein Angebot des Patentinhabers nicht FRAND, kann das nach den dargestellten Grundsätzen zwar bedeuten, dass der Lizenzsucher nicht gegen seine Obliegenheiten verstoßen hat, an den Lizenzverhandlungen mitzuwirken, wenn er selbst kein Gegenangebot unterbreitet, das FRAND-Kriterien entspricht. Wenn aber die Bekl. meinen, dass sie auf ein Angebot, das offensichtlich nicht FRAND sei, nicht einmal reagieren müssten, trifft dies nicht zu. Dagegen spricht auch nicht, dass das LG die Bekl. durch seine Hinweise darin bestärkt haben mag, dass die Klausel 5.6.2 (als solche) FRAND-widrig sei. Hieraus hat auch das LG lediglich den Schluss gezogen, dass die Bekl. kein Gegenangebot unterbreiten müssten. Dass das LG den Bekl. mitgeteilt habe, dass sie von allen Mitwirkungspflichten allein aus diesem Grund befreit wären, ist weder vorgetragen noch sonst ersichtlich. Es kann unterstellt werden, dass der die Klausel 5.6.2 (5.6.1) enthaltende, angebotene Lizenzvertrag offensichtlich nicht FRAND ist. Denn – wie ausgeführt – führt die FRAND-Widrigkeit eines Angebots wegen einer einzelnen Klausel noch nicht dazu, dass jegliche Reaktion auf das Angebot entbehrlich wird. Auch im vorliegenden Fall durften die Bekl. das Angebot der Kl. nicht so verstehen, dass gar kein Interesse bestand, ein FRAND-gemäßes Angebot zu schließen. Sicherlich mögen die Ansichten der Parteien zu dieser Klausel weit auseinandergegangen sein. Dies machte es aber nicht entbehrlich, andere Aspekte, die der Bekl. als FRAND-widrig erschienen, nicht geltend zu machen. Vor diesem Hintergrund liegt es angesichts der Offensichtlichkeit der Umstände für die Berechnung der Lizenzgebühren, auf die sich die Bekl. nun berufen, nahe, dass sie sich diesen Einwand aus rein taktischen Gründen für einen späteren Zeitpunkt vorbehalten hatten.
84. bb) In diesem Zusammenhang kommt es nicht darauf an, dass die Parteien ihren Obliegenheiten noch im anhängigen Rechtsstreit nachholen können (Senat GRUR 2020, 166 Rn. 116 ff. – Datenpaketverarbeitung). Denn die vorstehend vorgenommene Würdigung wird auch durch das weitere Verhalten der Bekl. nicht widerlegt oder zumindest entkräftet.



85. Insbesondere zeigt auch die letzte Entwicklung, dass die Bekl. nicht ernsthaft beabsichtigen, einen Lizenzvertrag mit der Kl. zu schließen, sondern dies nur vordergründig angeben, tatsächlich aber den Abschluss eines Lizenzvertrags verzögern wollen.
86. So hat die Kl. mit ihrem achten Angebot vom 04.03.2020 die angebotenen Zahlbeträge für die Vergangenheit und die Zukunft auf insgesamt (...) Mio. EUR, also um ca. (...) % reduziert. Hierauf haben die Bekl. mit E-Mail vom 21.08.2020 mitgeteilt, dass sie an dem angebotenen Betrag für die Vergangenheit festhielten und – dies ist für den Erwerb einer Lizenz für die Zukunft entscheidend – bereit seien, eine Pauschallizenzgebühr für die Zeit bis Juni 2026 zu zahlen. Diese Gebühr berechneten die Bekl. nach den durchschnittlichen Verkaufspreisen ihrer Mobiltelefone und machten zudem zur Grundlage, dass diese Pauschalgebühr aus einem Verkaufsumsatz errechnet wird, der (...) % unter dem Umsatz für das Jahr 2019 liegt. Denn für das Jahr 2019 sei ein um (...) % geringerer Umsatz zu erwarten. Die Bekl. seien auch bereit, eine kürzere Laufzeit (zB bis zum Jahr 2023) zu vereinbaren.
87. In dieser Reaktion, die als drittes Gegenangebot bezeichnet wurde, vermag der Senat keine Verhandlungsbereitschaft der Bekl. zu erkennen. Für das Jahr 2020 mag man zwar noch annehmen, dass die Bekl. der Kl. insoweit „entgegenkommen“, dass sie über ihr Angebot einer prozentualen Gebühr hinaus erstmals bereit sind, eine Pauschallizenzgebühr zu vereinbaren und dabei „nur“ einen Umsatzrückgang in Höhe von (...) % zugrunde legen. Auch wenn es sich die prozentuale Lizenzgebühr und die pauschale Lizenzgebühr in ihrer Berechnung grundlegend unterscheiden, so können sie doch auf ihre wirtschaftliche Bedeutung für die Lizenzvertragsparteien untersucht werden. Bei einer pauschalen Lizenzgebühr tragen beide Parteien ein Risiko hinsichtlich der Umsatzentwicklung in der Zukunft. Entwickeln sich die Umsatzzahlen in der Zukunft schlechter, geht dies zulasten des Lizenzsuchers, entwickeln sie sich besser hingegen zulasten des Patentinhabers.
88. Trotz dieser strukturellen Unterschiede zwischen einer Lizenzgebühr ist in dem Angebot der Bekl. kein wirtschaftliches Entgegenkommen zu erkennen. Die Bekl. geben aus ihrer Sicht insoweit nach, dass sie bereit sind, eine Pauschallizenzgebühr zu vereinbaren, wenn diese aus einem Umsatz (...) % unterhalb des Niveaus des Jahres 2019 festgeschrieben wird. Es erscheint schon zweifelhaft, ob die Bekl. wirklich auf die Kl. zugehen, wenn sie ihrem Gegenangebot „nur“ eine Reduktion von (...) % statt (...) % entsprechend der (nicht näher dargelegten) Umsatzerwartung für das Jahr 2020 zugrunde legen. Denn es ist zu



berücksichtigen, dass das Geschäftsjahr 2020 für die Bekl. zum Zeitpunkt des Angebots noch nicht abgeschlossen war und lediglich geschätzt wurde, dass es zu einem Umsatzrückgang kommen und wie hoch dieser ausfallen würde. Selbst für das Jahr 2020 bestand für die Bekl. mit einer solchen Regelung zumindest die Möglichkeit einen gegenüber ihrem ursprünglichen Gegenangebot vorteilhafteren Vertrag zu schließen, wenn sich die Umsätze in der zweiten Jahreshälfte – möglicherweise aufgrund einer wirtschaftlichen Normalisierung nach den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in der ersten Jahreshälfte – normalisierten. Erst recht gilt dies für die Folgejahre, da sich die Kl. – trotz teilweise höherer Verkaufszahlen in den Jahren vor dem Jahr 2019– insoweit einen Umsatzrückgang in Höhe von (...) % für die Zukunft fort- und festschreiben ließe. Dies wird auch durch die von der Bekl. selbst zu diesem Zeitpunkt vorgelegten Umsatzzahlen gestützt: Lässt man das Jahr 2015 als „Startphase“ zugunsten der Bekl. außer Betracht, schwanken die Umsatzzahlen in den Folgejahren erheblich. Vergleicht man die Zahlen auf der Grundlage jährlicher Entwicklungen, so sanken sie von 2016 zu 2017 um (...) %, bevor sie von 2017 zu 2018 um (...) % stiegen, um dann wieder von 2018 zu 2019 um (...) % zu sinken. Ein stetig rückläufiger Trend lässt sich zumindest diesen Zahlen nicht entnehmen. Entsprechendes haben die Bekl. für die Jahre 2021 bis 2026 auch nicht gegenüber der Kl. dargelegt. Zudem liegt der von den Bekl. herangezogene Wert für das Jahr 2019 um knapp (...) % unter dem Vierjahres- Durchschnitt. Das Angebot der Bekl. lautet vor diesem Hintergrund sinngemäß, dass sie bereit ist – anstelle einer in der Höhe vom Umsatz abhängigen Lizenz – eine Pauschallizenz zu vereinbaren, wenn die Kl. einer Berechnung zustimmt, bei der Umsatzzahlen von (...) % unter dem Durchschnitt der vergangenen vier Jahre für die gesamte Laufzeit bis zum Jahr 2026 zugrunde gelegt werden. Worin ein wirtschaftlich erhebliches Entgegenkommen der Bekl. liegen soll, erschließt sich jedenfalls mangels sonstiger Darlegungen der Bekl. nicht.

89. Insbesondere stellen die Bekl. bei dieser Berechnung anhand der tatsächlichen Umsatzzahlen weiterhin auf die aus dem (niedrigen) Preis der Mobiltelefone der Bekl. ermittelten Lizenzgebühr ab. Gerade dies ist aber der wesentliche Streitpunkt, auf den sich die Bekl. seit dem Jahr 2018 berufen. In diesem Punkt ist der Reaktion der Bekl. bis jetzt keinerlei Entgegenkommen zu entnehmen. Dabei verkennt der Senat nicht, dass die Bekl. durch die Äußerungen des LG in der mündlichen Verhandlung sowie durch das hier angefochtene Urteil in ihrer Sichtweise bestärkt worden sein mag. Dies entbindet die Bekl. jedoch nicht davon, an Lizenzverhandlungen mitzuwirken. Das LG stützt seine Entscheidung zum kartellrechtlichen



Missbrauchseinwand im Wesentlichen darauf, dass das Angebot der Kl. dem niedrigen Preisniveau der von der Bekl. angebotenen Mobiltelefone nicht hinreichend Rechnung trage und hieraus eine Benachteiligung von Anbietern preisgünstiger Mobiltelefone folge. Unabhängig davon, ob diese Ansicht des LG zutrifft (dazu sogleich), sind auch danach andere Gestaltungen möglich als von der Bekl. zuletzt vertreten. So hätten die Bekl. hieraus zumindest den Schluss ziehen müssen, dass nicht allein ihre konkreten Umsatzzahlen entscheidend sein können, sondern ein herstellerunabhängig bestimmter Durchschnitt der Preise für „günstige“ Mobiltelefone. Wenn die Bekl. aber als Reaktion auf eine Kürzung der Lizenzgebühr um (...) % durch die Kl. hierauf in keiner Weise eingehen und zB einen höheren Durchschnittspreis als den der eigenen Mobiltelefone anbieten, sondern diesbezüglich auf ihrer Maximalposition beharren, bestätigt dies, dass die Bekl. nicht ernsthaft lizenzbereit sind.

90. Ebenso wenig steht dem das dritte Gegenangebot der Muttergesellschaft der Bekl. entgegen. Zum einen tragen die Parteien im Hinblick auf eine Vertraulichkeitsvereinbarung bewusst keine Einzelheiten zu diesem Angebot vor, so dass eine tragfähige Beurteilung schon aus diesem Grund nicht möglich ist. Zum anderen lässt sich aus den vorgetragenen Umständen kein Entgegenkommen der Bekl. ableiten.
91. Wie die Bekl. selbst ausführen, orientiert sich das Angebot weiterhin an den vorangegangenen Gegenangeboten. Dies umfasst dann auch die (unverändert von den Bekl. vertretene) Sichtweise, dass allein ihre durchschnittlichen Verkaufspreise maßgeblich seien. Entsprechend führt sie aus, dass sie im Hinblick auf den Vertrag der Kl. mit (...) „zugunsten der Kl.“ davon ausgehe, dass der dort vereinbarte Pauschallizenzbetrag mindestens (...) mal so hoch liegen müsste, wie ein entsprechender von der Muttergesellschaft der Bekl. zu zahlender Pauschallizenzbetrag. Die Bekl. meinen also weiterhin, dass allein der durchschnittliche Verkaufspreis ihrer Mobilgeräte maßgeblich sei. Insoweit ist kein Nachgeben ersichtlich. Hinzu kommt, dass die Erhöhung des Pauschalbetrags gegenüber dem zweiten Gegenangebot auch zumindest zum Teil als Entgelt für die angebotene Übertragung von drei Patentfamilien an die Kl. angesehen werden dürfte, so dass im Ergebnis unklar bleibt, ob hinsichtlich der Höhe der Lizenzgebühr überhaupt ein Entgegenkommen in der Erhöhung liegt und falls ja, in welchem Umfang dies erfolgt.
92. Dem steht auch nicht das Schreiben der Bekl. vom 09.12.2020 entgegen. Darin haben die Bekl. im Hinblick auf die erneute Übersendung eines Lizenzvertrags, den die Kl. mit einem



Dritten geschlossen hat, lediglich mitgeteilt, dass (...) willens sei, eine höhere Pauschalsumme zu erwägen. Schon die äußerst schwache Formulierung („would therefore also be willing to consider increasing the lump sum offer ...“) lässt an der Ernsthaftigkeit der Aussage zweifeln. Darüber hinaus bleibt die Erklärung inhaltsleer, da sie nicht im Ansatz mit einem möglichen konkreten Verhandlungsbeitrag (geschweige denn einem Gegenangebot) verbunden ist, obwohl den Bekl. nun mit dem neuen Lizenzangebot weitere Informationen vorliegen, so dass es unverändert bei der (bereits erörterten) Position der Bekl. nach ihrem dritten Gegenangebot verbleibt.

93. 3. Selbst wenn man die Bekl. als grundsätzlich lizenzwillig ansehen wollte, haben sie nicht schlüssig dargelegt, dass die Kl. ihre Verhandlungsmacht aufgrund der marktbeherrschenden Stellung bei den Lizenzverhandlungen missbraucht.
94. a) Entgegen der Ausführungen des LG genügt jedenfalls das siebte Lizenzangebot der Kl. vom 04.03.2020 FRAND-Kriterien.
95. Wie auch den Bekl. bekannt ist, hat der Senat bereits in einem anderen Verfahren (GRUR-RS 2020, 56869) entschieden, dass das von der Kl. hier auch den Bekl. unterbreitete Lizenzangebot FRAND-Kriterien genügt. Entgegen der Auffassung der Bekl. ist das Angebot nicht nur gegenüber der dortigen Bekl., sondern auch ihnen gegenüber FRAND, insbesondere da bei der Ermittlung der Höhe der Lizenzgebühr die herstellerübergreifenden weltweiten Durchschnittspreise für LTE-fähige Mobilgeräte herangezogen werden dürfen und nicht zwingend auf die Verkaufspreise der Geräte der Bekl. abzustellen ist.
96. aa) Die Kl. hat ihrem Angebot – ebenso wie die Bekl. – einen Top-Down-Ansatz zugrunde gelegt. Dies ist rechtlich nicht zu beanstanden.
97. bb) Es widerspricht nicht bereits den FRAND-Kriterien, dass die Kl. den Bekl. ausschließlich eine Stücklizenz als laufende Lizenzgebühr angeboten hat. Zwar wird teilweise vertreten, dass nur eine Pro-rata-Lizenz in Betracht komme, damit eine Berücksichtigung des jeweiligen Verkaufspreises des Lizenzprodukts möglich ist, da ansonsten eine nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung zu befürchten wäre, sollte unabhängig vom Verkaufspreis jeweils die identische Stücklizenzgebühr verlangt werden können (Kurtz/Straub GRUR 2018, 136 (138); Haedicke/Timmann PatR-HdB/Bukow, 2. Aufl. 2020, § 13 Rn. 369). Dieser Auffassung folgt



der Senat jedoch nicht. Lizenzgebühren, die sich am Absatzerfolg des Lizenznehmers orientieren (Stücklizenzen; umsatz- oder erlösbezogene Lizenzen), sind grundsätzlich kartellrechtlich neutral und bewirken insbesondere keine kartellrechtlich unzulässige Einengung der Preissetzungsfreiheit des Lizenznehmers gegenüber seinen Abnehmern (LMRKM/Nordemann, 4. Auf., 3. Teil, Rn. 26; Kühnen Patentverletzung-HdB, 14. Aufl., Teil E Rn. 564).

98. Dem steht auch nicht die ökonomische Überlegung entgegen, wonach ein Verwerter von gewerblichen Schutzrechten, der wirksamem Wettbewerb ausgesetzt sei, solange auch in den unteren Preissegmenten Lizenzen vergeben werden, wie er dort noch einen Preis erzielen kann, der seine variablen Kosten übersteige (so Kurtz/Straub GRUR 2018, 136 (138)). Dies verkennt jedoch, dass sich kostenbezogene Methoden in diesem Kontext eher weniger eignen, da es schwierig ist, die Kosten einzuschätzen, die mit der Entwicklung eines bestimmten Patents oder von Patentbündeln verbunden sind (Mitteilung der Kommission, Leitlinien zur Anwendbarkeit von Art. 101 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit, 2011/C 11/01 Rn. 289). Vielmehr kommt es bei der Bemessung der Lizenzgebühren nicht auf das Verhältnis zu den Gestehungs- oder sonstigen Kosten an. Anders als bei Wasserpreisen (vgl. BGH NJW 2012, 3243 Rn. 15 ff.; BGHZ 206, 229 = NJW 2015, 3643 Rn. 23 ff. – Wasserpreise Calw I und II) sind die Kosten, die für die Schaffung einer Erfindung aufgewendet worden sind, im Allgemeinen nicht geeignet, deren Wert zu bemessen. Ein solcher kostenbasierter Ansatz lässt außer Betracht, dass ein maßgeblicher Faktor für die Schaffung einer Erfindung vielfach nicht die aufgewendeten Kosten sind, sondern der schöpferische Akt des Erfinders. Hieran ändert sich selbst dann nichts, wenn ein SEP käuflich erworben wird. Denn der aufgewendete Kaufpreis wird hierdurch nicht zu Gestehungskosten für die Schaffung der Erfindung – ebenso wenig wie etwa der Kaufpreis, den ein Käufer für die Übernahme eines Wasserwerks zahlt, fortan für sich genommen zu dem allein maßgeblichen Kostenfaktor würde, mit dem die Kostenkontrolle eines Wasserpreises durchgeführt würde (Senat GRUR-RR 2021, 203, juris-Rn. 307).
99. cc) Ebenfalls nicht zu beanstanden ist, dass die Kl. ihre Lizenzgebühr ausgehend vom durchschnittlichen Verkaufspreis von Mobiltelefonen motiviert hat. Das Angebot vom 04.03.2020 geht für beide angebotenen Varianten (Pauschalzahlung (lump sum) oder laufende Lizenzzahlungen) – unwidersprochen – von jährlich gebildeten (prognostizierten) Durchschnittspreisen für die Jahre 2014 bis 2026 aus, die bereits in dem Begleitschreiben zum



sechsten Angebot vom 19.12.2019 jeweils unter Nennung der verwendeten Prognosedaten von Datenanbietern erläutert sind. Ferner berücksichtigt es die von den Bekl. genannten Verkaufszahlen. Ferner sieht das Angebot in der Variante mit den laufenden Lizenzzahlungen ein Anpassungsrecht beider Parteien bei Abweichung des tatsächlichen vom prognostizierten durchschnittlichen Verkaufspreis vor, die zu wesentlichen Änderungen der Lizenzrate führen. Damit ist der ursprünglichen Kritik der Bekl. die Grundlage entzogen, es sei aufgrund der zeitlichen Veränderlichkeit verfehlt, auf einen Durchschnittspreis abzustellen, der aus dem Durchschnitt des Vergangenheitszeitraums der Jahre 2011 bis 2016 gebildet würde, keine jährliche Durchschnittsbildung vorzusehen, künftige Entwicklungen nicht zu berücksichtigen und, wenn man schon mit Vergangenheitswerten operiere, nicht die aussagekräftigeren jüngeren Jahre stärker als die älteren zu gewichten. Dass die nunmehr vorgesehene Anpassung nur bei Abweichungen in der Lizenzrate von mindestens (...) % greift, ist nicht zu beanstanden, denn die Einführung einer solchen Wesentlichkeitsschwelle dient dem schützenswerten Interesse, eine Neuberechnung wegen unwesentlichen Änderungen zu vermeiden, und nützt beiden Vertragsparteien, weil die Wesentlichkeitsschwelle sowohl für Preissteigerungen als auch Preissenkungen gilt und der unwirtschaftlichen Ver(sch)wendung von Ressourcen zur Ermittlung der tatsächlichen Grundlagen entgegenwirkt.

100. Soweit die Bekl. meinen, der im Ausgangspunkt zugrunde gelegte durchschnittliche Verkaufspreis aller Mobiltelefone mit LTE-Technologie sei per se unangemessen, weil er zu einem überhöhten Wert der LTE-Technologie im Vergleich zu anderen Komponenten eines Mobiltelefons führe, vielmehr auf die Durchschnittspreise der von (...) verkauften Mobiltelefone, die deutlich unter dem Branchendurchschnitt lägen, verkennen sie zunächst, dass es nicht auf eine isolierte Betrachtung einzelner Berechnungsfaktoren ankommt, sondern darauf, ob sich die am Ende ergebende Lizenzgebühr als FRAND erweist. Das ist, wie noch darzulegen sein wird, der Fall.
101. Abgesehen davon greifen die Kritikpunkte auch bei isolierter Betrachtung nicht durch. Zwar fließen aufgrund der Bildung eines industrieweiten Durchschnittspreises auch solche preisbildenden Faktoren ein, die keinen Bezug zur Technologie haben, sondern an das Prestige des Herstellers oder der Marke oder ein besonderes Design oder eine besondere Qualität der Ausführung anknüpfen. Insbesondere wird der Durchschnittspreis durch solche Erzeugnisse gesteigert, bei denen die vorgenannten technologiefremden preisbildenden Faktoren besonders ausgeprägt sind. Auf der anderen Seite bringt es die industrieweite



Durchschnittsbildung mit sich, dass auch besonders billige Produkte mit einbezogen werden, die gegebenenfalls zu Dumpingpreisen und ohne Kalkulation der für die Nutzung von standardessenziellen Patenten an sich zu zahlenden Lizenzgebühren angeboten werden.

102. dd) Die angesetzte Gesamtlizenzbelastung für LTE von (...) % vermag ebenfalls eine FRAND-Widrigkeit nicht begründen. Eine Spanne zwischen (...) % und (...) % wurde in der Entscheidung (...) als angemessen angesehen. Dass andere SEP-Inhaber die Gesamtlizenzbelastung im einstelligen bzw. niedrigen einstelligen Prozentbereich sehen, führt zu keiner anderen Bewertung, denn hieraus ergibt sich nicht, dass eine Rate von (...) % die Grenze zur Ausbeutung überschritte, wobei es wie dargelegt ohnehin nicht entscheidend auf die isolierte Betrachtung einzelner Berechnungsfaktoren ankommt.
103. ee) Weiter ist es nicht als unangemessen zu beanstanden, dass die Kl. für ihren Anteil an den LTE-standardessenziellen Patenten auf zwei Studien zurückgegriffen und hieraus einen Durchschnittswert gebildet hat. Die Annahmen der Studien (Anteile (...) % bzw. (...) %) liegen nicht so weit auseinander, als dass sich eine Durchschnittsbildung verböte. Eine Verpflichtung, auf den niedrigsten Wert abzustellen, besteht entgegen der Auffassung der Bekl. nicht. Dass die Studien unterschiedliche Annahmen über die Anzahl der standardessenziellen Patente und den Anteil der Kl. machen, schließt ihre Verwendung nicht als unangemessen aus, sondern ist der Unschärfe der Materie geschuldet. Letztlich kann das sogar dahinstehen, weil die Bekl. selbst zuletzt von einem Anteil von (rechnerisch) (...) % ausgehen.
104. Zwar mag es bei starken Änderungen im zeitlichen Verlauf geboten sein, den Anteil in bestimmten Abständen anzupassen. Dass solche Änderungen im Streitfall zu besorgen wären, machen die Bekl. aber nicht hinreichend konkret geltend und ist auch sonst nicht ersichtlich.
105. ff) Das Angebot ist ferner nicht deshalb nicht FRAND-gemäß, weil es nicht für einzelne Länder je nach dem Grad der Patentabdeckung unterschiedlich hohe länder- oder regionenspezifische Lizenzgebühren vorsieht.
106. Zwar mag es ökonomisch sinnvoll sein, die Lizenzgebühr je nach Grad der Patentabdeckung für verschiedene Regionen unterschiedlich auszugestalten. Dass ein Patentinhaber einen weltweit einheitlichen, im Durchschnitt für angemessen erachteten Lizenzsatz zugrunde legt, lässt das Lizenzangebot aber nicht ohne weiteres als ausbeuterisch erscheinen. Hierfür kann



insbesondere die einfachere Handhabung des Vertragsmanagements und der Umstand sprechen, dass eine für kleinere Märkte bei isolierter Betrachtung zu hohe Lizenzgebühr aufgrund ihres geringen Anteils am Gesamtumsatz und der Gesamtlizenzsumme nicht wesentlich ins Gewicht fallen dürfte. Nach Erfahrung des Senats korreliert eine unterschiedliche Patentabdeckung regelmäßig mit der wirtschaftlichen Bedeutung der Märkte. Häufig wird in wichtigen Märkten mit einer Vielzahl von Patenten eine besonders dichte Schutzrechtssituation geschaffen, während in kleineren, wirtschaftlich weniger bedeutsamen Märkten eine Beschränkung auf vereinzelte Patente stattfindet.

107. Der Umstand, dass hierdurch ein Lizenzsucher belastet wird, der hohe Verkaufszahlen gerade in Regionen mit geringer Patentabdeckung erzielt, ist nach den oben dargelegten Grundsätzen, dass der Patentinhaber seine Verhandlungspflicht bereits durch die Vorlage eines Angebots genügt, das für den durchschnittlichen Lizenznehmer FRAND ist, unerheblich. Erst wenn hierdurch im Allgemeinen ausbeuterische Lizenzsätze entstehen, kann ein nicht differenzierendes Angebot als ausbeuterisch gewertet werden. Hiervon kann sich der Senat indes nicht überzeugen, nachdem (...), (...) und (...) nach dem nicht erheblich bestrittenen Klägervortrag unter ähnlichen Bedingungen einen Lizenzvertrag abgeschlossen haben.
108. gg) Die vorgesehene Mengenrabattierung führt ebenfalls nicht zur FRAND-Widrigkeit der Lizenzgebühr. Grundsätzlich ist ein Patentinhaber nicht gehalten, seine standardessenziellen Patente zu einem „Einheitstarif“ zu lizenzieren (vgl. BGHZ 225, 269 = GRUR 2020, 961 Rn. 81 – FRAND-Einwand). Er muss allerdings die Grenzen der in Art. 102 II lit. c AEUV bzw. § 19 II Nr. 3 GWB normierten besonderen Diskriminierungsverbote beachten. Das Verbot der Diskriminierung zweiten Grades, also der Diskriminierung der Handelspartner eines marktbeherrschenden Unternehmens auf dem vor- bzw. (hier) nachgelagerten Markt, schützt in diesem Zusammenhang davor, dass durch diskriminierende Bedingungen der Wettbewerb zwischen den Handelspartnern verfälscht wird (vgl. BGHZ 225, 269 = GRUR 2020, 961 Rn. 81 – FRAND-Einwand). Eine Mengenrabattierung führt zwar dazu, dass umsatzschwächere Lizenzsucher bezogen auf eine vertriebene Einheit mit höheren Kosten belastet werden als umsatzstärkere Lizenzsucher. Sie ist aber nicht per se verboten, sondern bedarf einer sachlichen Rechtfertigung. Eine solche kann darin liegen, dass die Kosten des Lizenzvertragsmanagements mit steigenden Umsätzen regelmäßig weniger stark steigen als die Lizenzgebühren bei einer nicht mengenrabattierten Lizenzrate. Überdies kann es im



Interesse des Patentinhabers sein, seinem Lizenznehmer durch die Rabattierung einen Anreiz zu Umsatzsteigerungen geben, um den Verbreitungsgrad der Technologie zu erhöhen und hierdurch weitere Lizenznehmer zu gewinnen. Überdies kann es gerechtfertigt sein, großen und namhaften Herstellern eine besonders günstige Rabattierung einzuräumen, um durch mit ihnen abgeschlossene Lizenzvereinbarungen andere Lizenzsucher zur Nachahmung anzuregen. Da der (...) -Lizenz-Pool, dem die Kl. beigetreten ist, keine Mengenrabattierung, sondern eine Erhöhung der Lizenzsätze mit der Absatzmenge vorsieht, ist diese Ausgestaltung nicht geeignet, eine Mengenrabattierung auszuschließen, denn an sich gegensätzliche Ausgestaltungen können jede für sich nichtdiskriminierend sein.

109. Die Mengenrabattierung ist im Streitfall nicht schon deshalb diskriminierend, weil anderen Unternehmen eine bessere Rabattierung angeboten worden wäre. Vielmehr macht die Bekl. geltend, dass das konkrete stets gleiche Mengenrabattierungsregime im Vergleich zu (...) und (...) bei ihr zu höheren effektiven Lizenzraten führe. Es kann dahinstehen, ob dieser Unterschied bereits für eine verbotene Diskriminierung ausreicht, denn aus den oben angeführten Gründen kommt es für die Beurteilung des Lizenzangebots des Patentinhabers nur darauf an, dass es für den durchschnittlichen Lizenzsucher nichtdiskriminierend ist. Die Bekl. macht solches indes nicht geltend, sondern behauptet, dass das Rabattierungsregime für sie und generell für kleinere Wettbewerber diskriminierend sei.
110. hh) Letztlich kommt es indes nicht darauf an, ob die einzelnen Berechnungsfaktoren „FRAND-gemäß“ sind, sondern allein darauf, ob die sich hieraus ergebenden Lizenzzahlungen FRAND-Bedingungen genügen. Daran hat der Senat keinen Zweifel, weil (...), (...) und zuletzt auch (...) nach dem unwidersprochen gebliebenen Vortrag der Kl. Bis auf die unterschiedlichen Auswirkungen bei der Mengenrabattierung und die zusätzliche Erfassung der Infrastrukturpatente bei (...) die gleichen Gebühren, insbesondere das gleiche Mengenrabattierungsregime, angeboten wurden. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die Gebühren für die Bekl. durch das achte Angebot vom 07.08.2020 noch weiter pauschal um 25 % reduziert wurden.
111. Zwar profitiert (...) aufgrund seiner hohen Umsatzzahlen von der Mengenrabattierung. Dies gilt, wenngleich in geringerem Umfang auch für (...). Für (...) gilt dies jedoch nicht, denn für (...) wurden teils sogar geringere Absatzzahlen als bei (...) in Ansatz gebracht. Dass (...) das



Mengenrabattierungsregime gleichwohl akzeptiert hat, spricht daher dafür, dass die vorgesehene Mengenrabattierung nicht ausbeuterisch oder diskriminierend ist.

112. Die Abzinsung von (...) % zur Ermittlung der Pauschalzahlung wurde den Bekl. ebenfalls angeboten.
113. Die Lizenzvereinbarungen mit (...), (...) und (...) können als Vergleichsmaßstab herangezogen werden. Sie sind nicht aufgrund einer Drucksituation zustande gekommen. Die Kl. hat dargelegt, dass die Lizenzverträge mit (...), (...) und (...) nicht aufgrund einer gerichtlichen Auseinandersetzung zustande gekommen sind. Diesen Vortrag haben die Bekl. nicht bestritten.
114. Der Relevanz des Vertrags mit (...) steht auch nicht entgegen, dass der Vertrag zeitlich erst nach den zwischen den Parteien ausgetauschten Angeboten und Gegenangeboten geschlossen worden sein mag, wie die Bekl. monieren. Umgekehrt bestätigt dies gerade, dass die Bedingungen in einer Fortführung der Regelungen nach den Verträgen mit (...) und (...) auch jetzt noch aktuell sind.
115. Soweit die Bekl. einwenden, dass die Kl. nicht offenlege, welche individuellen Durchschnittsverkaufspreise diese Hersteller aufwiesen, kommt es aus den dargestellten Gründen nicht darauf an, da allein die durchschnittlichen Verkaufspreise maßgeblich sind.
116. Der Umstand, dass sich die Höhe der Lizenzgebühren des (...) -Pools nach dem Beitritt der Kl. mit ihren standardessenziellen LTE-Lizenzen nicht verändert hat, führt zu keiner anderen Bewertung. Hierin liegt schon deshalb keine Diskriminierung, weil es der Bekl. freisteht, eine Lizenz am (...) -Pool zu nehmen. Es kann auch nicht gefolgert werden, dass das Patentportfolio der Kl. keinen wirtschaftlichen Wert hätte. Die Erweiterung eines Patentpools muss nicht zwangsläufig zu einer Erhöhung der Lizenzgebühren führen. Zum einen kann es Bündelungseffekte geben. Zum anderen ist es eine geschäftspolitische Entscheidung, ob ein Patentpool infolge neu hinzugetretener Patente seine Gebühren anpasst. So kann ein Patentpool zur Vermeidung des damit verbundenen Verwaltungsaufwands oder zur Werbung neuer Lizenznehmer davon absehen, die Lizenzsätze seiner bisherigen Lizenznehmer – sofern dies überhaupt möglich ist – zu erhöhen und dementsprechend die nicht erhöhte Gebühr auch neuen Mitgliedern anbieten. Ferner kann er von einer Anpassung absehen, weil



etwa zugleich andere Patente des Pools zB durch Zeitablauf entfallen sind. Dass auf die Kl. keine Beteiligung an den Pooleinnahmen entfielen, macht die Bekl. nicht geltend.

117. b) Die übrigen Bedingungen des siebten Lizenzangebots vom 04.03.2020 sind ebenfalls, soweit von den Parteien erörtert und sonst ersichtlich, nicht FRAND-widrig. A
118. Das siebte Lizenzangebot berücksichtigt hinreichend die Möglichkeit des Lizenzsuchers, die Rechtsbeständigkeit der lizenzierten Patente, ihren essenziellen Charakter für den betreffenden Standard oder ihre tatsächliche Benutzung anzufechten (EuGH GRUR 2015, 764 Rn. 69 – Huawei/ZTE). Fällt ein Portfolio-Patent weg oder wird es nicht benutzt und führt dies zu einer wesentlichen Veränderung, ist durch Klausel 5.6.3 (vormals 5.6.2) sichergestellt, dass die Lizenzraten (bei Nichteinigung gegebenenfalls schiedsgerichtlich) angepasst werden. Zwar ist der Fall der Nichtbenutzung dort nicht ausdrücklich erwähnt, sondern nur der Benutzungsfortfall infolge einer Änderung des Schutzbereichs. Die Klausel ist indes nicht abschließend. Es ist nichts dafür ersichtlich, dass die Klausel die anerkannte Möglichkeit des Lizenzsuchers einschränken soll, die Benutzung oder die Standardessenzialität eines Portfolio-Patents anzugreifen. Der Wirkungsverlust eines Patents ist sogar ausdrücklich als ein in Betracht kommender Umstand erwähnt. Dass nur wesentliche Änderungen zu einer Anpassung der Lizenzrate führen, rechtfertigt sich durch das schützenswerte Interesse, Anpassungen in unwesentlichen Fällen nicht vornehmen zu müssen. Die Wesentlichkeit gilt nicht nur zulasten der Bekl., sondern auch zulasten der Kl., etwa im Fall, dass neue relevante Schutzrechte hinzukommen.
119. 4. Die Kl. hat ihr Lizenzangebot vom 04.03.2020 und dessen Charakter als FRAND-gemäß hinreichend erläutert. Soweit sich dieses Angebot gegenüber den jeweiligen Vorgängerversionen nicht verändert hat, hat die Kl. ersichtlich auf die vorangegangenen Erläuterungen aufgebaut. Einer Wiederholung dieser Erläuterungen, die unnötiger Formalismus wäre, bedurfte es nicht. Hiergegen bringen die Bekl. auch im Berufungsverfahren keine Einwendungen vor.
120. 5. Die für ungehinderte Lizenzverhandlungen gebotene drucklose Verhandlungssituation hat während des Berufungsverfahrens bestanden. Der Rechtsstreit war erstinstanzlich von der Verhandlung vom 29.10.2019 zur Lizenzvertrags-Verhandlung ohne Klagedruck bis zur



Aufnahme des Rechtsstreits durch die Kl. mit Schriftsatz vom 20.03.2020 ruhend gestellt. Auch hiergegen wenden sich die Bekl. nicht.

121. Ob bereits frühere Angebote FRAND-Bedingungen genügten, kann dahinstehen. Es genügt, dass die Bekl. in dem genannten Ruhenszeitraum Gelegenheit hatten und hierzu zur konstruktiven Verhandlung auch gehalten gewesen waren, das Angebot der Kl. auf der Grundlage der vorangegangenen Kommunikation sorgfältig zu analysieren. Der Ruhenszeitraum war hierfür ausreichend bemessen.
122. 6. Das Gegenangebot der Bekl. vom 11.03.2020 war evident nicht FRAND.
123. Dies folgt entgegen der Auffassung der Kl. nicht bereits aus der (nicht unerheblichen) Differenz zwischen den Lizenzgebühren, die die Bekl. nach ihrem Angebot einer prozentualen Lizenzgebühr im Vergleich zum Angebot einer Stücklizenz der Kl. schulden würden. Die Angebote beruhen – wie ausgeführt – auf einer grundlegend unterschiedlichen Struktur der Lizenzberechnung, da jede Stücklizenzgebühr auf der Grundlage von durchschnittlichen Werten ermittelt wird, während die prozentuale Lizenzgebühr sich streng akzessorisch nach den tatsächlich erzielten Umsätzen richtet. Grundsätzlich können sowohl eine Stücklizenzgebühr als auch eine prozentuale Lizenzgebühr die FRAND-Kriterien erfüllen, ohne dass eine der beiden Arten von Lizenzgebühren von vornherein ausgeschlossen werden könnte.
124. Im vorliegenden Fall hatte die Kl. jedoch über die verschiedenen Angebote hinweg nicht nur ihr allgemeines Lizenzierungsmodell dargelegt, das auf den Abschluss von Stücklizenzen gerichtet ist, sondern auch belegt, dass sie hiernach bereits Lizenzverträge geschlossen hat. In einer solchen Konstellation entspricht ein Gegenangebot nicht mehr FRAND-Kriterien, wenn es vom Patentinhaber einen grundlegenden Wechsel seines Lizenzierungsmodells verlangen würde. Denn der Patentinhaber hat sich nicht nur abstrakt für ein Modell entschieden, über das er mit dem Lizenzsucher frei verhandeln könnte. Vielmehr ist er durch die Vereinbarungen mit den bisherigen Lizenznehmern konkrete Bindungen eingegangen, die er auch bei der Verhandlung mit neuen Lizenzsuchern zu berücksichtigen hat, um seiner marktbeherrschenden Stellung Rechnung zu tragen. Wollte der Patentinhaber aufgrund von Verhandlungen mit einem neuen Lizenzsucher ein Lizenzgebührenmodell vereinbaren, das sich grundlegend von dem Modell unterscheidet, das er bislang angeboten hatte und



KATHER · AUGENSTEIN
RECHTSANWÄLTE

Gegenstand der bereits abgeschlossenen Lizenzverträge geworden ist, könnte er sich dem Vorwurf aussetzen, die bestehenden Lizenznehmer gegenüber dem neuen Lizenzsucher zu diskriminieren. Er könnte aufgrund seiner marktbeherrschenden Stellung verpflichtet sein, dieses neue Lizenzgebührenmodell auch den bisherigen Lizenznehmern anzubieten, was zu einem vollständigen Wechsel, jedenfalls aber zu grundlegend unterschiedlichen Lizenzmodellen führen würde. Hierauf muss sich der Patentinhaber jedoch nicht einlassen. Der neue Lizenzsucher ist dabei in zweifacher Hinsicht geschützt: Zum einen weisen die bereits abgeschlossenen Lizenzverträge darauf hin, dass das grundlegende Lizenzmodell des Patentinhabers auf dem Markt angenommen wird, also prima facie marktgerecht ist. Zum anderen muss auch dieses Lizenzmodell in der konkreten Ausprägung, wie es dem neuen Lizenzsucher konkret angeboten wird, den FRAND-Kriterien entsprechen. Im Rahmen dieses Modells kann der Lizenzsucher sich gegen alle Bedingungen dieses Angebots wehren, mögen sie auch in anderen Verträgen bereits vereinbart worden sein. Er kann vom Patentinhaber lediglich nicht verlangen, dass er sich auf eine grundlegend andere Art der Lizenzgebühr einlässt, mag das Angebot im Übrigen auch FRAND konform sein.

[...]