



Landgericht Mannheim

7 O 19/16

Urteil vom 17.11.2016

(...)

Tatbestand

(...)

Die Klägerin wies die [...] schriftlich am 5. Juli 2014 unter Beifügung einer Liste der betroffenen Patente darauf hin, dass sie durch den Vertrieb ihrer Mobiltelefone UMTS- und LTE- standardessentielle Patente der Klägerin verletze (Anlage K4a). Am 15./16. September 2014 erläuterte die Klägerin der [...] gegenüber ihr Lizenzprogramm und übergab schriftliche Unterlagen hierzu (Anlagen K4b und K4c). Die [...] bot der Klägerin im Rahmen einer Besprechung am 25. November 2014 die Übertragung von Patenten an, die sie für essentiell für den LTE bzw. UMTS-Standard erachtete. Mit Schreiben vom 28. Juli 2015 (Anlage K4h) unterbreitete die Klägerin der [...] ein Lizenzvertragsangebot (Anhang 4) unter Beifügung einer Liste der patentverletzenden Produkte und standardessentielle Patente (Anhang 1 und 2) nebst technischen Beschreibungen (Anhang 3, dort bezogen auch auf das Klagepatent als No. 34). Weitere technische Erläuterungen zu den UMTS- und LTE-Patenten übersendete die Klägerin mit E-Mail vom 25. September 2015 (Anlagen K4i und K4j). Die [...] bot der Klägerin mit Schreiben vom 12. Januar 2016 (Anlage B5) an, Lizenz am weltweiten LTE-/UMTS-Patentportfolio für einen Lizenzsatz von [x] % des Nettoverkaufspreises je Einheit zu nehmen. Es kam in der Folgezeit aber nicht zum Abschluss eines Lizenzvertrages zwischen den Parteien, weshalb die Klägerin durch Klageschrift vom 16. Oktober 2015, bei Gericht eingegangen am 19. Oktober 2015, Klage erhob. Die Beklagte hinterlegte bei der Landesjustizkasse Bamberg im April 2016 einen Betrag von EUR [...] (vgl. Hinterlegungsschein, Anlage B27), wobei der Betrag die weltweiten Verkäufe von LTE-/UMTS-fähigen Geräten im Zeitraum 2012 bis 30. Juni 2016 abdecken soll und auf der Grundlage des in der Anlage B5 angebotenen Lizenzsatzes kalkuliert ist.

(...)



## Gründe

(...)

III.

Die festgestellten patentverletzenden Handlungen rechtfertigen nach Maßgabe der nationalen Bestimmungen (Art. 64 Abs. 1, Abs. 3, Art. 2 Abs. 2 EPÜ) die zu dem Klagepatente gestellten Anträge, soweit sie auf Erteilung von Auskünften und Rechnungslegung sowie die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung gerichtet sind. Diesen Ansprüchen stehen kartellrechtliche Gesichtspunkte nicht entgegen (vgl. Huawei Technologies/ZTE: EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015 – C-170/13, GRUR 2015, 764 Rn. 72 ff. = ECLI:EU:C:2015:477 idF des Berichtigungsbeschlusses vom 15. Dezember 2015, ECLI:EU:C:2015:817).

(...)

IV.

Hingegen war die Klage abzuweisen, soweit die Klägerin überdies von der Beklagten Unterlassung, Rückruf und Entfernung aus den Vertriebswegen sowie die Vernichtung patentverletzender Produkte begehrt. Denn insoweit stehen einer gerichtlichen Durchsetzung der Ansprüche in Anwendung der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache Huawei./ ZTE (EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015 – C-170/13, GRUR 2015, 764 = ECLI:EU:C:2015:477 idF des Berichtigungsbeschlusses vom 15. Dezember 2015, ECLI:EU:C:2015:817) kartellrechtliche Gründe entgegen.

1.

Die Kammer hat ihr Verständnis des Urteils des Gerichtshofs der Europäischen Union in der Sache Huawei Technologies/ZTE im Urteil vom 29. Januar 2016 – 7 O 66/15 (veröffentlicht bei juris) dargelegt und hält nach nochmaliger Überprüfung der dort vertretenen Rechtsauffassung an dieser Begründung fest. Aus Sicht der Kammer betont der Gerichtshof, dass das aus einem Patent fließende Ausschließlichkeitsrecht nur unter ganz besonderen Umständen nicht mit der Verletzungsklage durchsetzbar ist. Daraus folgt, dass die entsprechenden tatsächlichen Umstände, aus denen sich die Suspendierung des Patentrechts ergeben soll, von dem in Anspruch genommenen



(angeblichen) Verletzer vorzutragen und wenn die Umstände im Streit stehen, auch zu beweisen sind.

Der Gerichtshof entwickelt aus Sicht der Kammer in seinem Urteil ein Konzept, dass es dem zur Entscheidung berufenen Gericht ermöglichen soll, das Verhalten des Inhabers des SEP auf der einen Seite sowie des angeblichen Verletzers auf der anderen Seite daraufhin zu bewerten, ob sich die Durchsetzung der auf das SEP gestützten Unterlassungs- und Rückrufanträge als ungerechtfertigter Marktmissbrauch und Aufbau eines insoweit zu unterbindenden Drucks in der Verhandlungssituation zu bewerten ist oder als gerechtfertigte Reaktion auf eine vom (angeblichen) Verletzer verfolgte Verzögerungstaktik. Hingegen zielt die Entscheidung des Gerichtshofs nach der Überzeugung der Kammer nicht darauf ab, die Verletzungsgerichte mit der Bestimmung der FRAND-Bedingungen zu belasten, wenn im Verfahren der Unterlassungs- und Rückrufanspruch durchgesetzt werden soll und es nicht gerade um die Zahlung einer FRAND-Lizenzgebühr im Betragsverfahren geht. Dass der Gerichtshof diesen Gesichtspunkt, den der Generalanwalt in seinen Schlussanträgen angesprochen hat, in seiner Urteilsbegründung nicht ausdrücklich erwähnt, bedeutet nach Ansicht der Kammer entgegen den Darlegungen des Oberlandesgerichts Karlsruhe (Beschl. v. 31.5.2016 - 6 U 55/16, MittDtschPatAnw 2016, 321) nicht, dass das vom Gerichtshof für Recht erkannte System nicht praxisgerecht sein soll.

Zu diesem Zweck hält es der Gerichtshof für erforderlich, dass der Patentinhaber in einem ersten Schritt vor der Erhebung einer auf Rückruf und Unterlassung gerichteten Klage, die für den angeblichen Verletzer einen erheblichen Verhandlungsdruck aufbaut, einen angeblichen Verletzer auf die ihm vorgeworfene Patentverletzung hinweist und dabei das SEP bezeichnet sowie angibt, auf welche Weise es verletzt sein soll. Jedenfalls wird der Patentinhaber das mit der Klage geltend gemachte und von ihm als standardessentiell deklarierte Patent mit seiner Patentnummer bezeichnen und angeben müssen, dass dieses Patent bei der betreffenden Standardisierungsorganisation als standardessentiell deklariert wurde. Soweit der Patentinhaber zudem angeben soll, auf welche Weise das Patent verletzt sein soll, muss der Hinweis dem Verletzer deutlich machen, für welchen Standard das Patent essentiell ist und aufgrund welcher Umstände der Patentinhaber davon ausgeht, dass der angebliche Patentverletzer von der Lehre des Patents Gebrauch macht. Jedenfalls ist dafür erforderlich, dass der Patentinhaber benennt, welche technische Funktionalität der angegriffenen Ausführungsform vom Standard Gebrauch macht. Der angebliche Verletzer wird regelmäßig nämlich im Bilde darüber sein, dass sein Produkt einem Standard gemäß ausgebildet ist. Daher dürfte ein bloßer Hinweis, der angebliche Verletzer stelle nach dem Standard arbeitende Produkte her oder vertreibe diese und verletze deshalb das Patent, nicht ausreichend sein.



Vielmehr muss der angebliche Verletzer durch den Hinweis in die Situation versetzt werden, die Schutzrechtslage selbständig prüfen (lassen) zu können. Aufgrund der Vielzahl der technischen Funktionalitäten, die regelmäßig in einem Standard enthalten sind und die gerade die vom Gerichtshof angesprochene Unübersichtlichkeit bei der Beurteilung der Schutzrechtslage begründet, wird es erforderlich sein, dass der SEP-Inhaber jedenfalls die Kategorie der technischen Funktionalität des Standards in einer solchen Weise benennt, dass der vermeintliche Verletzer nun wieder der grundsätzlich ihm obliegenden Pflicht, die Schutzrechtslage zur prüfen, gerecht werden kann. Wie detailliert dieser Hinweis zu erfolgen hat, kann nur nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalls entschieden werden. Hierbei wird insbesondere einzustellen sein, welche Technologiekenntnisse beim Patentverletzer vorhanden sind bzw. inwieweit er sich solche Kenntnisse in zumutbarer Weise durch professionellen Rat zu verschaffen hat. Aus Sicht der Kammer sind zur Darlegung des Verletzungssachverhalts in einer den Anforderungen des Gerichtshofs entsprechenden Weise grundsätzlich jedenfalls die auch im Rahmen von Lizenzvertragsverhandlungen nach den geschäftlichen Gepflogenheiten sonst üblichen Claim-Charts ausreichend, die den geltend gemachten oder einen ihm verwandten Anspruch des Klagepatents, der gleichfalls die entscheidenden Merkmale aufweist, gegliedert nach Anspruchsmerkmalen den entsprechenden Stellen im Standard gegenüberstellen, ohne dass hierbei die Anforderungen der Schlüssigkeitsprüfung einer Verletzungsklage erfüllt werden müssen. Insoweit ist in der Regel ausreichend, dass der angebliche Verletzer den vom SEP-Inhaber erhobenen Vorwurf jedenfalls bei Hinzuziehung externen oder internen technischen Sachverständes nachvollziehen kann.

Entsprechendes gilt für die weitere Obliegenheit des SEP-Inhabers, der zudem vor Klageerhebung dem angeblichen Patentverletzer – sofern dieser im Grundsatz seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat, überhaupt Lizenz nehmen zu wollen – ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen zu unterbreiten hat und insbesondere die Lizenzgebühr und die Art und Weise ihrer Berechnung anzugeben hat. Vor dem Hintergrund des zuvor geschilderten Verständnisses, das die Kammer zu der Entscheidung des Gerichtshofs entwickelt hat, ist hierfür erforderlich, dass es sich um ein annahmefähiges Vertragsangebot handelt, das die vertragswesentlichen Bedingungen enthält. Soweit der Gerichtshof ausführt, dass der Patentinhaber ein konkretes schriftliches Lizenz-Angebot zu FRAND-Bedingungen unterbreiten hat, bedeutet dies nicht, dass das Verletzungsgericht für den Fall, dass der (angebliche) Patentverletzer – wie regelmäßig – in Abrede stellt, dass dieses Angebot FRAND-Kriterien entspricht, gehalten ist, nunmehr nach objektiven Gesichtspunkten zu entscheiden, ob das Angebot des SEP-Inhabers tatsächlich FRAND ist oder nicht. Denn hierdurch würde der Verletzungsprozess gerade wieder mit der Bestimmung belastet,



welche Lizenzhöhe exakt und sonstigen Vertragsbedingungen ganz genau diesen Kriterien entsprechen, was aus Sicht der Kammer nicht das Anliegen des Gerichtshofs war. Kartellrechtswidrig und ersichtlich nicht FRAND ist ein Angebot erst dann, wenn es sich unter Berücksichtigung der konkreten Verhandlungssituation und insbesondere der Marktgegebenheit als Ausdruck von Ausbeutungsmisbrauch darstellt. Dies bedeutet freilich nicht, dass der Patentinhaber sich mit der bloßen Behauptung begnügen dürfte, seine Forderung sei fair, vernünftig und nicht diskriminierend.

Der Patentinhaber hat vielmehr dabei die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühr so anzugeben, dass hierin deutlich wird, aus welchen darzulegenden Gründen er von einer Erfüllung der FRAND-Kriterien ausgeht. Nach Auffassung der Kammer wird der SEP-Inhaber den angeblichen Verletzer deshalb in die Lage versetzen müssen, anhand objektiver Kriterien nachzuvollziehen, warum der SEP-Inhaber zu der Überzeugung gelangt, dass das von ihm unterbreitete Angebot FRAND-Kriterien entspricht. Hierfür ist nicht ausreichend, dass der SEP-Inhaber bei einem Stücklizenzvertrag schlicht den pro Einheit zu zahlenden Betrag angibt, ohne zu erläutern, weshalb dieser Betrag nach seiner Ansicht FRAND-Bedingungen entspricht. Insoweit wird er den Betrag gegenüber dem vermeintlichen Verletzer in geeigneter Weise transparent zu machen haben, etwa durch Vortrag zu einem in der Vertragspraxis gelebten und von Dritten akzeptierten Standardlizenzprogramm oder unter Heranziehung anderer Bezugsgrößen, aus dem die geforderte Lizenzgebühr abgeleitet wird, wie etwa aus einer Poollizenzgebühr, die in der Praxis für einen Patentpool von Dritten gezahlt wird, der auch für den fraglichen Standard relevante Patente umfasst

Der Verletzer muss auf dieses, auf konkret dargelegten Tatsachen fußende Angebot reagieren, selbst wenn es seiner Auffassung – wie regelmäßig – nicht den FRAND-Kriterien entspricht (ebenso im Ergebnis LG Mannheim, Urteil vom 27.11.2015 – 2 O 106/14 Seite 51 bei (bb) und LG Düsseldorf, Urteil vom 3. November 2015 – 4a O 144/14). Eine Ausnahme hiervon ist nach der Auffassung der Kammer allein in solchen Fällen zu machen, in denen sich das Angebot des SEP-Inhabers bereits bei summarischer Prüfung evident als nicht FRAND und mithin als Missbrauch einer beherrschenden Stellung des SEP-Inhabers darstellt. Dieses Gegenangebot ist alsbald zu unterbreiten, da der Gerichtshof dem angeblichen Patentverletzer keine Verzögerungstaktik zugestehen will. Mithin muss vom angeblichen Verletzer auf das konkrete schriftliche Angebot des SEP-Inhabers so schnell reagiert werden, wie dies nach den Umständen des Einzelfalls bei Anwendung der in dem Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten und des Grundsatzes von Treu und Glauben von ihm erwartet werden kann.



Schlägt der SEP-Inhaber dieses Angebot aus und hat der angebliche Verletzer das SEP bereits benutzt, bevor ein Lizenzvertrag geschlossen wurde, verlangt der Gerichtshof, dass er ab dem Zeitpunkt der Ablehnung des Gegenangebots eine angemessene Sicherheit etwa durch Beibringung einer Bankgarantie oder durch Hinterlegung leistet. Die Berechnung der Sicherheit muss unter anderem die Zahl der vergangenen Benutzungshandlungen in Bezug auf das SEP umfassen, für die der angebliche Verletzer eine Abrechnung vorlegen können muss. Diese Sicherheit muss zudem den in dem betreffenden Bereich anerkannten Gepflogenheiten entsprechen.

2.

Bei Zugrundelegung dieser Maßstäbe ist die Klägerin vorliegend aus kartellrechtlichen Gründen gehindert, die mit der Klage verfolgten Ansprüche durchzusetzen.

Ob diese Maßstäbe der Kammer vor dem Hintergrund des Beschlusses des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 31. Mai 2016, Az.: 6 U 55/15, der meint, dass eine Evidenzkontrolle des Angebots des SEP-Inhabers einerseits nicht ausreichend sei, andererseits aber ausführt, dem SEP-Inhaber sei bei der Beurteilung, was FRAND sei, ein Entscheidungsspielraum zuzugestehen, und der lediglich eine summarische Prüfung im Rahmen eines Antrags auf einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung aus einem erstinstanzlichen Urteil betrifft, im Detail einer Überprüfung unterzogen werden müssen, kann vorliegend offen bleiben.

a)

Ob diese Maßstäbe der Kammer vor dem Hintergrund des Beschlusses des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 31. Mai 2016, Az.: 6 U 55/15, der meint, dass eine Evidenzkontrolle des Angebots des SEP-Inhabers einerseits nicht ausreichend sei, andererseits aber ausführt, dem SEP-Inhaber sei bei der Beurteilung, was FRAND sei, ein Entscheidungsspielraum zuzugestehen, und der lediglich eine summarische Prüfung im Rahmen eines Antrags auf einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung aus einem erstinstanzlichen Urteil betrifft, im Detail einer Überprüfung unterzogen werden müssen, kann vorliegend offen bleiben.

b)

Denn die Klägerin hat vorliegend ihre Obliegenheit nicht erfüllt, gegenüber der Beklagten transparent zu machen, aufgrund welcher Tatsachen sie den von ihr im Lizenzvertragsangebot geforderten Lizenzsatz von US\$ 1,- pro Stück für FRAND hält – bzw. warum dieser in der Diktion des Oberlandesgerichts Karlsruhe im Rahmen des



zuzugestehenden Entscheidungsspielraums FRAND ist. Sie hat sich vielmehr darauf beschränkt, in ihrem Angebot pauschal zu behaupten, dass die angemessene Lizenz US\$ 1,- pro Stück sei. Insoweit ist nach Auffassung der Kammer die bloße Angabe der Multiplikatoren nicht annähernd ausreichend, um die Vorgaben der Entscheidung des Gerichtshofs zu erfüllen. Die allgemeine Präsentation des UMTS-Lizenzprogrammes nach Anlagen K4b und 4c enthält insoweit auch keine weitergehenden Informationen, die diese Obliegenheit erfüllen könnten.

c)

Soweit die Klägerin darauf hinweist, die Kammer würde sich in Widerspruch zur Spruchpraxis ihrer Schwesterkammer setzen, ist die Kammer unter Beachtung des zwischenzeitlich ergangenen und zuvor zitierten Beschlusses des Oberlandesgerichts Karlsruhe der Auffassung, dass eine bloße Angabe der Multiplikatoren, die der Berechnung der Lizenzgebühr zugrunde liegen, nicht ausreichend sind. Denn anhand dieser Parameter ist es dem vermeintlichen Verletzer nicht möglich zu beurteilen, ob das Angebot – entweder im Sinne einer Evidenzkontrolle wie sie die Kammer vertritt oder im Sinne einer objektiven Bestimmung unter Berücksichtigung eines auch vom Oberlandesgericht zugestandenen Entscheidungsspielraums – FRAND ist und gegebenenfalls ein Gegenangebot zu FRAND-Bedingungen zu machen, da es ihm, wie der Gerichtshof ausführt, regelmäßig gerade an den hierzu nötigen Informationen über den Lizenzmarkt fehlt, über die der SEP-Inhaber verfügt.

d)

Soweit die Klägerin entsprechende Erläuterungen erstmals in der Replik gemacht und ein Sachverständigengutachten von Professor [Y.] (Anlage K5/5a) vorgelegt hat, das nachweisen soll, dass die Klägerin keine diskriminierende Lizenzrate von der Beklagten verlangt, sind diese nach Klageerhebung erfolgt und damit nicht mehr geeignet, die vom Europäischen Gerichtshof verfolgte Intention zu erfüllen, die Verhandlungen unbelastet von der Erhebung einer auf Unterlassung, Rückruf, Entfernung und Vernichtung gerichteten Klage führen zu können. Insoweit sind die Ausführungen des Europäischen Gerichtshofs nach Auffassung der Kammer vor dem Hintergrund der Intention, die der Gerichtshof mit seinem Pflichtenprogramm verfolgt, zu verstehen, dass nicht nur vor Klageerhebung auf die Art und Weise der vorgeworfenen Patentverletzung hingewiesen werden soll. Sondern dieses zeitliche Erfordernis bezieht sich gleichfalls auf die Angabe, auf welche Art und Weise sich die Lizenzgebühr im Angebot des SEP-Inhabers berechnet, also aufgrund welcher Tatsachen die konkret geforderte Gegenleistung für die Lizenzierung fair, vernünftig und nicht diskriminierend sein soll. Denn nur wenn auch die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühr vor Klageerhebung substantiiert



wurde, kann sich der angebliche Verletzer, ohne dem Druck einer bereits erhobenen Unterlassungsklage ausgesetzt zu sein, im Verhandlungswege entscheiden, ob er gewillt ist, die so transparent gemachten Bedingungen als FRAND entsprechend anzuerkennen und Lizenz zu nehmen. Soweit die Klägerin auf einen jüngst ergangenen Beschluss des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 9. Mai 2016 (Az.: I – 15 U 36/16, Anlage K12) hinweist, in dem das Gericht erwägt, ob es in allen Fällen erforderlich ist, dass die vom Gerichtshof aufgestellten Obliegenheiten, hier insbesondere die Verpflichtung zur Erläuterung der Gebührenberechnung, vor Klageerhebung zu erfüllen sind und ob dies gegebenenfalls als zu formaljuristisches Verständnis der Entscheidung abzulehnen ist, hält die Kammer an ihrer bisherigen Rechtsprechung fest. Denn selbst wenn es prozessual möglich sein sollte, dass die Klägerin, die ihre Obliegenheiten bislang nicht vor Klageerhebung erfüllt hat, dies nachholt, die zunächst erhobene Klage zurücknimmt und dann unter Beachtung der Obliegenheiten erneut erhebt, ist zu sehen, dass in diesem Fall in der Zeit zwischen der Rücknahme der zunächst erhobenen Klage und erneuter Erhebung der Klage Zeit für Verhandlungen bleibt, in denen die Verhandlungen ohne den unmittelbaren Druck eines gerichtlichen Verfahrens geführt werden können. Denn selbst wenn der SEP-Inhaber entsprechend im ersten Verfahren die zunächst unterlassene Erläuterung nachholt, so wird er dem vermeintlichen Verletzer vor erneuter Klageerhebung eine gewisse Zeit zuzugestehen haben, in der der Beklagte die Argumente prüft, die der SEP-Inhaber zur Untermauerung der Art und Weise der Berechnung der Lizenzhöhe sowie der Frage, ob die angemessene Lizenzgebühr FRAND entspricht, vorgebracht hat. Würde man es uneingeschränkt zulassen, dass der SEP-Inhaber seine vorprozessual nicht erfüllten Obliegenheiten im Verlauf des Verfahrens sanktionslos nachholen kann, so würde nach Ansicht der Kammer der Leitgedanke der Entscheidung des Gerichtshof, Verhandlungen unbelastet von einem anhängigen Verfahren führen zu können und zu diesem Zeitpunkt über alle Informationen zu verfügen, die eine Beurteilung zulassen, ob das angemessene Lizenzvertragsangebot FRAND-konform ist oder nicht, verfehlt. Die Kammer sieht sich in dieser Auffassung dadurch bestärkt, dass der Gerichtshof insoweit durch Berichtigungsbeschluss klargestellt hat, dass sich die Worte „vor Klageerhebung“ sowohl auf die Erläuterung zur Patentverletzung als auch auf die Erläuterung der geforderten Lizenzgebühr beziehen.

e)

Die Klägerin war auch vorliegend nicht etwa von dieser Obliegenheit entbunden, weil sich die Beklagte als lizenzunwillig gezeigt hätte. Denn selbst wenn im Zuge der Verhandlungen zwischen den Parteien vereinzelt eine Zahlung von Lizenzgebühren durch die Beklagte in einzelnen Aussagen abgelehnt worden sein sollte, so hat die Beklagte sich nach Auffassung der Kammer nicht grundsätzlich lizenzunwillig gezeigt.





Dies kommt etwa in dem als Anlage B1 vorgelegten Schreiben der [...] vom 20. November 2015 zum Ausdruck, in dem die Muttergesellschaft der Beklagten, mit der die Verhandlungen seitens der Klägerin stets geführt wurden, beanstandet, dass die Klägerin es bislang verabsäumt habe, im Einklang mit der Entscheidung des Gerichtshofs darzulegen, weshalb sie meint, dass die von ihr geforderte Lizenzgebühr FRAND ist (vgl. ebenda, 2. Seite bei c und letzte Seite bei 5.). Diese Aufforderung wiederholte die Beklagte in einem Schreiben vom 4. Dezember 2015 (Anlage B2). Sie zeigte sich zudem bereit, eine Lizenz zu einem Lizenzsatz von [x] % des Nettoverkaufspreises je Einheit zu zahlen (Schreiben vom 12. Januar 2016, Anlage B5). Zudem kommt die Bereitschaft der Beklagten Lizenz zu nehmen darin zum Ausdruck, dass sie der Klägerin vorprozessual die Übertragung bestimmter eigener Patente im Austausch vorgeschlagen hat, selbst wenn die Klägerin dieses Angebot als für sie uninteressant verworfen hat. Ihre Bereitschaft, sich im Grundsatz mit der Klägerin über eine Lizenznahme auszutauschen, belegt zudem der Umstand, dass die Beklagte das umfängliche, als Anlage B11 vorgelegte Gutachten hat erstatten lassen, um die von ihr für FRAND erachtete Lizenzgebühr zu untermauern. Denn selbst wenn dies erst nach Klageerhebung erfolgt ist, so reflektiert dies dennoch nach Ansicht der Kammer die grundsätzliche Bereitschaft, über eine Lizenznahme zu verhandeln auch dann, wenn die von der Klägerin behaupteten und unter Beweis gestellten Äußerungen von Vertretern der [...] im Zuge der Verhandlungen gefallen sein sollten.

Als Indiz für die grundsätzliche Bereitschaft der Beklagten, in Lizenzvertragsverhandlungen mit der Klägerin einzutreten, wertet die Kammer dabei auch den Umstand, dass die Beklagte inzwischen einen namhaften Betrag bei Gericht hinterlegt hat, der die Umsätze mit ihren LTE-/UMTS-fähigen Produkten weltweit abdecken soll. Denn selbst wenn dies erst nach Klageerhebung geschehen ist, lässt dieser Umstand dennoch indizielle Rückschlüsse auf die Lizenzwilligkeit der Beklagten vor Klageerhebung zu, die das gefundene Ergebnis aus Sicht der Kammer bestätigen, dass es sich bei der Beklagten bzw. deren Muttergesellschaft nicht um einen von vornherein gänzlich lizenzunwilligen Verletzer handelt.

Diese Umstände, die teils Vorgänge nach Klageerhebung betreffen, sind gleichwohl aus Sicht der Kammer mit in die Beurteilung der potentiellen Lizenzwilligkeit der Beklagten einzubeziehen, soweit sie Rückschlüsse auf die Intention der Beklagten in der Zeit vor Erhebung der Klage zulassen. Die geschilderten Umständen dokumentieren mithin, dass es sich bei der Beklagten nicht um einen Verhandlungspartner handelt, der erst und allein unter dem Eindruck der Klageerhebung erstmals eine angebliche Lizenzwilligkeit vorspiegelt.



KATHER · AUGENSTEIN  
RECHTSANWÄLTE

(...)

Kather Augenstein Rechtsanwälte

Bahnstraße 16

40212 Düsseldorf

P: +49 211 5135360

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