



Landgericht Mannheim

2 O 106/14

Urteil vom 27. November 2015

(...)

Tatbestand

Die Klägerin macht Unterlassungsansprüche wegen behaupteter Patentverletzung geltend. Der vorliegende Rechtsstreit, der ein einziges Patent betrifft, ist durch Abtrennung aus der unter dem Aktenzeichen 2 O 103/14 erfassten Klage hervorgegangen, mit der die Klägerin die Beklagte wegen Verletzung mehrerer Patente in Anspruch genommen hat.

Nachdem die Beklagte mit Schriftsätzen vom 24. Oktober 2014 den Firmen Z, S., A2., H und Y sowie mit Schriftsätzen vom 5. November 2014 den Firmen M und D den Streit verkündet hat, sind auf Seiten der Beklagten die Firmen S (nachfolgend: S; Schriftsatz vom 23. Dezember 2014, ABl. 269), Y (nachfolgend: Y; Schriftsatz vom 23. Dezember 2014, ABl. 273) und H (nachfolgend: H; Schriftsatz vom 30. Dezember 2014, ABl. 309), der die Streitverkündung am 31. Oktober 2014 zugestellt worden ist, beigetreten.

Bei der Klägerin handelt es sich um eine in der Rechtsform einer GmbH organisierte Patentverwertungsgesellschaft mit satzungsmäßigem Sitz und Geschäftsräumen in xxx. Alleinige Gesellschafterin der Klägerin ist die L (nachfolgend L), eine hundertprozentige Tochter der A (nachfolgend: A).

Die Klägerin ist seit dem 28. August 2014 als Inhaberin des für Deutschland validierten Europäischen Patents EP 1 125 284 B1 (nachfolgend: Klagepatent) eingetragen, welches eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Wiederherstellung des Hochfrequenzanteils eines überabgetasteten synthetisierten Breitbandsignals betrifft. Die Erteilung des am 27. Oktober 1999 angemeldeten Patents wurde am 6. August 2003 veröffentlicht. Es nimmt die Priorität vom 27. Oktober 1998 der kanadischen Schrift CA 2,252,170 in Anspruch. Die Klagepatentschrift ist als Anlage K 1 vorgelegt. Neben der als Anlage K 2 vorgelegten amtlichen Übersetzung DE 699 10 240 T2 hat die Klägerin eine aus ihrer Sicht verbesserte Übersetzung als Anlage K 3 vorgelegt.



(...)

Das Klagepatent ist Gegenstand mehrerer beim Bundespatentgericht eingereichter Nichtigkeitsklagen, nämlich der als Anlagenkonvolut HL 8/9 vorgelegten Nichtigkeitsklage der Hx., einer Konzerntochter von H, vom 29. Dezember 2014 (4 Ni 4/15 (EP)), der die als Anlage PBP 10 vorliegenden Nichtigkeitsklage von Y vom 23. Dezember 2014 (4 Ni 2/15 (EP)) sowie die als Anlage B 26 vorgelegte Nichtigkeitsklage der G (4 Ni 6/15 (EP)) hinzuverbunden worden sind. Die als Anlagenkonvolut B 18 vorgelegte Nichtigkeitsklage der Streithelferin S vom 6. November 2014 (4 Ni 33/14 (EP)) und die als Anlagenkonvolut B 19 vorliegende Nichtigkeitsklage der Streitverkündeten A2 vom 6. November 2014 (4 Ni 35/14 (EP)) sind zurückgenommen worden.

Die Klägerin stützt ihre Klage auf eine unmittelbare Verletzung des Anspruchs 1, insbesondere i.V.m. den Unteransprüchen 2 und 3, des Anspruchs 7, insbesondere i.V.m. den Unteransprüchen 8 und 9, des Anspruchs 34, insbesondere i.V.m. den Unteransprüchen 35 und 36 sowie auf eine mittelbare Verletzung des Anspruchs 4, insbesondere i.V.m. den Unteransprüchen 5 und 6.

(...)

Die Beklagte ist ein großes deutsches Telekommunikationsunternehmen und vertreibt u.a. über ihre Website in Deutschland Mobiltelefone vom Typ „xxx“ der Marke S (Anlage K 8), wobei sich aus den als Anlage K 9 vorliegenden technischen Spezifikationen zu dem Mobiltelefon „xxx“ ergibt, dass dieses das Audioformat „AMR-WB“ unterstützt. Dasselbe gilt für das von der Beklagten angebotene Mobiltelefon „xxx“ der Marke B. Die Klägerin führt zu diesen Verletzungsformen stellvertretend für alle Mobiltelefone aus, bei deren Betrieb der Standard AMR-WB 3GPP TS 26.190 V11.0.0 verwirklicht wird (zukünftig einheitlich als angegriffene Ausführungsform bezeichnet). Solche Mobiltelefone bezieht die Beklagte u.a. auch von H.

Das Klagepatent wurde vom internationalen Patent Evaluation Consortium (IPEC) als standardessentiell im Hinblick auf den Adaptive Multi-Rate-Wideband Standard (nachfolgend: „AMR-WB“) beurteilt (Anlage WKS 2 zur Anlage K 12). Bei diesem handelt es sich um einen Breitband-Sprachcodierungsstandard, der neben anderen Funktionen u.a. eine erheblich verbesserte Sprachqualität bei einer größeren Sprachbandbreite im Vergleich zu Schmalbandsprachcodierung bietet. AMR-WB ist als internationaler Standard kodifiziert u.a. als 3GPP AMR-WB-Sprachcodec durch das Standarddokument 3GPP TS 26.190 V11.0.0 (2012-10) (Anlage WKS 1 zur Anlage K 12, nachfolgend: „Standard“).

(...)



Die Festsetzung des Standards durch das European Standards Telecommunications Institute (ETSI) erfolgte am 10. April 2001. Der vorstehend wiedergegebene Teil des Standards geht auf einen Vorschlag der Fa. N zurück. Die Anmelderin des Klagepatents (V), war erst seit dem Jahr 2004 Mitglied bei ETSI und daher auch nicht am Standardisierungsverfahren beteiligt. Die Offenlegung der Anmeldung des Klagepatents gegenüber ETSI erfolgte erst am 29. Mai 2001. Nach der Festsetzung des Standards erklärte sich V in den als Anlagenkonvolut FBD 2 vorgelegten Erklärungen vom 29. Mai 2001, 26. Oktober 2004 und 7. Januar 2010 bereit, u.a. betreffend die vorliegende Erfindung zu FRAND-Bedingungen eine Lizenz zu erteilen.

Nach Einreichung der vorliegenden (der Beklagten am 7. August 2014 zugestellten) Klage wandte die Klägerin sich an die Beklagte mit dem als Anlage K 31 (Anlage B 35) vorgelegten (der Beklagten am 5. August 2014 zugegangenen) Schreiben vom 31. Juli 2014, dem sie eine Abschrift der Klageschrift vom 23. Juli 2014 beifügte. Im genannten Schreiben teilte die Klägerin mit, dass sie bereit, willens und in der Lage sei, die darin in Bezug genommenen - ihrer Ansicht nach von der Beklagten benutzten - sechs deutschen Patente an die Beklagte unter FRAND-Bedingungen zu lizenzieren, und lud die Beklagte ein, sie umgehend zur Diskussion einer solchen Lizenz zu kontaktieren. Mit weiterem Schreiben vom 9. Dezember 2014 bot die Klägerin der Beklagten die Übersendung eines schriftlichen Vertragsentwurfs an. Die Beklagte hat - im Gegensatz zu einzelnen Herstellern - bislang kein Interesse an einer Lizenz am Klagepatent gezeigt.

Die Klägerin nahm vor der Klageerhebung wegen der Benutzung des Klagepatents keinen Kontakt zu den Streithelferinnen auf und unterbreitete diesen insbesondere kein (schriftliches) Lizenzangebot. H als Lieferantin der Beklagten erfuhr bereits im August 2014 durch die Beklagte von der Klage, wie sich aus dem Vortrag der Klägerin (vgl. zuletzt ABl. 860, Rn. 65) ergibt, der nicht bestritten worden ist, und zwar weder durch die Beklagte, deren Bevollmächtigter im Rahmen der Erörterung der möglichen rechtlichen Bedeutung dieses Umstands in der mündlichen Verhandlung vom 23. September 2015 insoweit lediglich erklärt hat, er habe am 8. August 2014 von der Klage Kenntnis erlangt und danach habe eine erste Besprechung zwischen ihm und der Beklagten stattgefunden, noch durch H (vgl. ABl. 953), deren Bevollmächtigter im genannten Termin angegeben hat, er sei wohl im August 2014 durch - den zur Kanzlei der Beklagtenvertreter gehörenden - Herrn Rechtsanwalt xxx über eine Klage informiert worden, die eventuell H betreffe.

Nach der Streitverkündung durch die Beklagte wandte sich H mit dem als Anlage HL 23/23a vorgelegten Schreiben vom 9. Dezember 2014 an die Klägerin, in dem sie um Verhandlungen betreffend eine FRAND-Lizenz sowie ein Treffen zur Erläuterung der von



der Klägerin veröffentlichten Lizenzsätze bat und sich dieser gegenüber verpflichtete, im Fall der gerichtlichen Feststellung einer Patentverletzung eine FRAND-Lizenz am betroffenen Patent zu nehmen.

Mit Schreiben vom 22. Dezember 2014 (Anlage HL 53) übersandte die Klägerin H den Entwurf einer Geheimhaltungserklärung mit der Aufforderung, diese als Vorbedingung weiterer Gespräche zu unterzeichnen. H unterzeichnete diese Geheimhaltungserklärung und sandte sie an die Klägerin zurück. Im Vorfeld einer Besprechung am 23. Januar 2015 übersandte die A der H am 12. Januar 2015 den Entwurf eines - am 26. Januar 2015 von der Klägerin nochmals in korrigierter Form übermittelten - Lizenzvertrags unter Angabe insbesondere der Lizenzhöhe. Am 9. Februar 2015 fand eine Besprechung zwischen H und der Klägerin statt. Mit Email vom 6. März 2015 (Anlage HL 55a) teilte H mit, dass sie bereit wäre, für eine auf Deutschland beschränkte Lizenz xxx US\$ je Patentfamilie und Stück, insgesamt also xxx US\$ pro Stück zu bezahlen.

In einem Treffen am 25. März 2015 wurde H ein Angebot für den Abschluss eines weltweiten Lizenzvertrags zwischen L sowie der Klägerin einerseits und H andererseits unterbreitet. Dieses Angebot wiederholte A mit der (nur für die Kammer) als Anlage K 40 vorgelegten Email vom selben Tag. H bezeichnete dieses Angebot vom 25. März 2015 mit Email vom 14. April 2015 wegen des vorgesehenen Mechanismus gemäß § 315 Abs. 3 BGB als nicht annehmbar und kritisierte dessen Erstreckung auf alle Länder, in denen die Unternehmensgruppe der Klägerin über entsprechende Patente verfügt und H AMRWB-fähige Mobiltelefone vertreibt (Abl. 740).

Mit Schreiben vom 2. April 2015 (Anlage HL 32/33) unterbreitete H ihrerseits der Klägerin ein Angebot in Form eines unterzeichneten Lizenzvertrags für das Gebiet Deutschlands mit der Bitte um Gegenzeichnung binnen 30 Tagen, das die Bestimmung der Lizenzgebühren durch den High Court von England und Wales vorsieht. A teilte mit Email vom 19. April 2015 (vgl. die von H als Anlage HL 54 vorgelegte „Übersicht Lizenzverhandlungen“) mit, dass das Angebot von H, die Lizenzgebühr von dem englischen High Court feststellen zu lassen, nicht akzeptabel sei. Mit Schreiben vom 8. Juni 2015 (Anlage HL 42) erklärte H, dass sie sich bis auf weiteres an ihr eigenes Angebot vom 2. April 2015 gebunden halte.

Zuletzt ließ H der Klägerin ein als „Zahlungsgarantie“ bezeichnetes Schreiben der xxx-Bank vom 3. September 2015 (Anlage K 60) zustellen, in dem diese unter verschiedenen Bedingungen für Patentbenutzungen in Deutschland eine Zahlung von xxx EUR auf etwaige Lizenzforderungen der Klägerin garantiert. Die Klägerin beanstandete mit Email an den Bevollmächtigten von H vom 13. September 2015, dass diese Garantie nicht nachvollziehbar sei. H erläuterte die Sicherheit daraufhin dahin, dass sie seit 2011



erfolgte (angebliche) Benutzungen der sechs zwischen den Beteiligten in parallelen Prozessen gegenständlichen Patentfamilien in Deutschland bis zum Auslaufen der Patente unter Ansatz des in der Email vom 6. März 2015 genannten Lizenzsatzes abdecken solle und legte dazu im Termin zur mündlichen Verhandlung vom 23. September 2015 eine Aufstellung vor (Anzahl der an deutsche Abnehmer gelieferten, standardgemäßen Mobiltelefone aufgliedert nach Jahren und Abnehmern für die Vergangenheit und geschätzt für die Zukunft), die im grünen Anlagenband („VERTRAULICH!“) erfasst ist.

(...)

Gründe

(...)

Die Klage ist im nunmehr noch zur Entscheidung gestellten Umfang begründet. Der Klägerin stehen gemäß Art. 64 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 1 PatG die von ihr geltend gemachten Unterlassungsansprüche gegen die Beklagte zu.

(...)

III. Keine Einwendungen

Die Klägerin ist unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt an der Durchsetzung der geltend gemachten Ansprüche gehindert. Insbesondere ist deren Durchsetzung weder wegen eines sogenannter Patenthinterhalts als rechtsmissbräuchlich zu bewerten (dazu 1.), noch steht dem Erfolg der Klage eine angebliche Lizenzbereitschaft auf Seiten der Patentbenutzer entgegen, und zwar weder unter dem Gesichtspunkt des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung durch die Klägerin (dazu 2.) oder mit Blick auf das Verbot wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen (dazu 3.) noch ausgehend von den Lizenzbereitschaftserklärungen der Klägerin oder ihrer Rechtsvorgängerin (dazu 4.).

1.

Soweit insbesondere die Beklagte durch das Verhalten der Klägerin den Tatbestand des sogenannten Patenthinterhaltes verwirklicht sieht und über Art. 102 AEUV und § 242 BGB die Rechtsfolge der Klageabweisung herleiten will, folgt die Kammer dem nicht.



a)

Der Vorwurf geht dahin, die Rechtsvorgängerin der Klägerin - die V - habe im Rahmen des Standardisierungsverfahrens zum AMR-WB Standard bewusst und pflichtwidrig entgegen den ETSI Statuten die Existenz (auch) der Anmeldung des Klagepatents verschwiegen, welches nunmehr als essentiell für den verabschiedeten Standard bezeichnet werde. Erst nachdem der Standard am 10. April 2001 verabschiedet worden sei (sog. Freeze; vergl. dazu den Zeitstrahl ABl. 280), habe sie auf diese Schutzrechte hingewiesen und sie gegenüber der ETSI als standardessentiell deklariert (29. Mai 2001), so dass die Geltendmachung dieses Schutzrechts als ein sittenwidriges, wettbewerbsbehinderndes und treuwidriges Verhalten anzusehen sei, welches sich die Klägerin zurechnen lassen müsse und welches zur Abweisung der Klage führe.

b)

Das ist - jedenfalls für den hier zu entscheidenden Sachverhalt - unzutreffend. Denn weder die Beklagte noch deren Streithelferinnen, die insoweit darlegungs- und beweisbelastet sind, haben Vortrag geleistet, der sich - unabhängig davon, ob sich die Klägerin das Verhalten ihrer Rechtsvorgängerin überhaupt zurechnen lassen müsste - als mögliche Anstiftung oder Beihilfe zu einer Haupttat der Fa. N bzw. als eine in den Formen der Mittäterschaft oder mittelbaren Täterschaft begangene Handlung einordnen ließe.

(...)

2.

Die Beklagte kann sich ferner nicht auf einen aus dem kartellrechtlichen Missbrauchsverbot gemäß Art. 102 AEUV hergeleiteten Einwand der Lizenzwilligkeit berufen.

Dabei kann dahinstehen, ob die Klägerin auf dem hier im Verhältnis zur Beklagten und deren Lieferanten relevanten Technologiemarkt, über dessen räumliche und sachliche Abgrenzung die Parteien streiten, aufgrund des Klagepatents (ggf. i.V.m. den übrigen von ihr gehaltenen, angeblich standardessentiellen Patenten) eine marktbeherrschende Stellung hat, insbesondere ob eine solche schon aufgrund des Standardisierungsverfahrens und insbesondere der FRAND-Erklärung zu vermuten sein kann, oder nicht mehr geprüft werden muss (vgl. Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 7. Aufl., Rn. 1709; LG Düsseldorf, Urteil vom 24. April 2014 - 4b O 273/10, juris Rn. 206). Offen bleiben kann auch, ob aus den Erklärungen der V gegenüber ETSI



oder den Erklärungen der Klägerin gegenüber der Beklagten oder H eine Pflicht erwachsen ist, sich (ggf. nach einem § 242 BGB zu entnehmenden Verbot widersprüchlichen Verhaltens) unabhängig vom tatsächlichen Bestehen einer marktbeherrschenden Stellung in derselben Weise wie ein marktbeherrschendes Unternehmen an kartellrechtlichen Rücksichtnahmepflichten messen zu lassen. Offenbleiben kann insbesondere auch, ob die Klägerin als Rechtsnachfolgerin von V sich so behandeln lassen müsste, als habe sie selbst gegenüber ETSI eine FRAND-Erklärungen abgegeben (vgl. dazu OLG Karlsruhe, GRUR-RR 2015, 326, 328; GRUR-RR 2010, 120, 121 f). Schließlich bedarf auch keiner Entscheidung, ob im Fall einer missbräuchlichen Lizenzverweigerung gegenüber einem lizenzwilligen Mobiltelefon-Lieferanten der Beklagten letztere - vorausgesetzt die Klägerin schließt üblicherweise Lizenzverträge gerade mit den Mobiltelefonherstellern ab - unabhängig von eigener Lizenzbereitschaft dem Unterlassungsanspruch einen Missbrauchseinwand entgegenhalten könnte, soweit die Ausführungsformen dieses Lieferanten betroffen sind (in diese Richtung OLG Karlsruhe, GRUR-RR 2015, 326, 329). Selbst wenn man all dies zu Gunsten der Beklagten unterstellen wollte, wäre die Klage nicht aus diesen Gründen abzuweisen.

Es fehlt nämlich jedenfalls an einem Missbrauch im Sinn von Art. 102 AEUV oder § 19 GWB, und zwar sowohl gegenüber der Beklagten als auch gegenüber der Streithelferin H. Auch gegenüber anderen Herstellern, deren Produkte nicht bereits vom Klageantrag ausgenommen sind, ist kein missbräuchliches Verhalten erkennbar.

a)

Allerdings ergeben sich jedenfalls bei einer marktbeherrschenden Stellung eines Patentinhabers aus dem Verbot des Missbrauchs einer solchen nach Art. 102 AEUV nach der Rechtsprechung insbesondere des Gerichtshofs der Europäischen Union Einschränkungen für die gerichtliche Durchsetzbarkeit eines Unterlassungsanspruchs.

Danach ist es dem Inhaber eines für einen von einer Standardisierungsorganisation normierten Standard essenziellen Patents, der sich gegenüber dieser Organisation unwiderruflich verpflichtet hat, jedem Dritten eine Lizenz zu fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien Bedingungen (sogenannte FRAND Bedingungen) (fair, reasonable and non-discriminatory) zu erteilen, [grundsätzlich] untersagt, eine marktbeherrschende Stellung im Sinne dieser Vorschrift dadurch zu missbrauchen, dass er eine Patentverletzungsklage auf Unterlassung der Beeinträchtigung seines Patents oder auf Rückruf der Produkte, für deren Herstellung dieses Patent benutzt wurde, erhebt.

Eine in diesem Sinn missbräuchliche Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs liegt aber (jedenfalls dann) nicht vor, wenn der Patentinhaber zum einen den angeblichen



Verletzer vor Erhebung der Klage auf die Patentverletzung, die diesem vorgeworfen wird, hingewiesen hat und dabei das betreffende Patent bezeichnet und angegeben hat, auf welche Weise es verletzt worden sein soll, und zum anderen, nachdem der angebliche Patentverletzer seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat, einen Lizenzvertrag zu FRAND Bedingungen zu schließen, diesem ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu diesen Bedingungen unterbreitet und insbesondere die Lizenzgebühr sowie die Art und Weise ihrer Berechnung angegeben hat und der Patentverletzer, während er das betreffende Patent weiter benutzt, auf dieses Angebot nicht mit Sorgfalt, gemäß den in dem betreffenden Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten und nach Treu und Glauben, reagiert, was auf der Grundlage objektiver Gesichtspunkte zu bestimmen ist und u. a. impliziert, dass keine Verzögerungstaktik verfolgt wird (EuGH, GRUR 2015, 764 Rn. 71 - Huawei Technologies/ZTE). Nimmt der angebliche Verletzer das ihm unterbreitete Angebot nicht an, kann er sich auf den missbräuchlichen Charakter einer Unterlassungs- oder Rückrufklage nur berufen, wenn er dem Inhaber des betreffenden SEP innerhalb einer kurzen Frist schriftlich ein konkretes Gegenangebot macht, das den FRAND-Bedingungen entspricht (EuGH, aaO Rn. 66 - Huawei Technologies/ZTE). Darüber hinaus hat der angebliche Verletzer, wenn er das standardessenzielle Patent benutzt, bevor ein Lizenzvertrag geschlossen wurde, ab dem Zeitpunkt, zu dem sein Gegenangebot abgelehnt wurde, eine angemessene Sicherheit gemäß den in dem betreffenden Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten zu leisten, zum Beispiel indem er eine Bankgarantie beibringt oder die erforderlichen Beträge hinterlegt. Die Berechnung dieser Sicherheit muss u.a. die Zahl der vergangenen Benutzungshandlungen in Bezug auf das standardessenzielle Patent umfassen, für die der angebliche Verletzer eine Abrechnung vorlegen können muss (EuGH, aaO Rn. 67 - Huawei Technologies/ZTE).

b)

Ein Missbrauch der Klägerin zum Nachteil der Beklagten selbst liegt nach diesen Maßstäben nicht vor, weil die Beklagte nicht lizenzwillig ist.

Die Klägerin hat die Beklagte vor Zustellung der - allerdings schon eingereichten - Klage auf die Verletzung des Klagepatents hingewiesen, also zu einem Zeitpunkt, als die Beklagte noch nicht dem Druck einer gegen sie erhobenen Klage ausgesetzt war. Dahinstehen kann, ob dieser Hinweis der Klägerin in zeitlicher Hinsicht mit Blick auf die Anforderungen des Europäischen Gerichtshofs (aaO - Huawei Technologies/ZTE) möglicherweise unzureichend war, soweit die Anhängigkeit der Klage und die - allerdings grundsätzlich unter dem Vorbehalt der Vorschusszahlung stehende - kurzfristig anstehende Zustellung der Klage für die Beklagte schon aufgrund des



Hinweisschreibens erkennbar war. Soweit die außergerichtliche Nachricht an die Beklagte dieser nicht hinreichend ermöglicht haben sollte, ohne anhängige Klage und noch vor Klagezustellung eine Entscheidung über ihre Lizenzwilligkeit zu treffen, vermag dies jedenfalls aufgrund des weiteren Geschehensablaufs einen Missbrauchseinwand nicht (mehr) zu tragen, weil die Beklagte unabhängig davon keine Lizenz am Klagepatent nehmen will.

Dem steht nicht entgegen, dass die Klägerin die Beklagte möglicherweise verfrüht unter Klagedruck gesetzt haben mag. Dass der Klageerhebung eine Abmahnung vorangehen soll, ergibt sich unter den besonderen Umständen bei standardessentiellen Patenten daraus, dass in Anbetracht der großen Zahl von standardessentiellen Patenten, von denen ein Standard wie der vorliegende regelmäßig besteht, nicht sicher ist, dass der Verletzer zwangsläufig weiß, dass er die Lehre eines rechtsbeständigen und standardessenziellen Patents benutzt (EuGH, aaO Rn. 62 - Huawei Technologies/ZTE), der Patentinhaber aus der Untätigkeit des Patentverletzers also nicht ohne weiteres auf fehlende Lizenzwilligkeit schließen und (entgegen seiner grundsätzlichen Lizenzierungspflicht) Klage erheben darf. Der durch eine Klage erzeugte Druck mag sich auf die Verhandlungsposition und daher auch die Frage auswirken, was der Patentbenutzer (ggf. vorschnell) als Lizenzvertragsinhalt akzeptieren könnte. Die Verletzungsklage beeinträchtigt ihn aber nicht unzulässig in der - hier in Rede stehenden - freien Entscheidung, ob er an einem Patent, auf dessen angebliche Benutzung er hingewiesen worden ist, überhaupt eine Lizenz nehmen will. Wenn der Verletzer auch nach Klageerhebung und trotz Verstreichens einer angemessenen Frist schon kein Interesse an einer Lizenz äußert, ist die weitere Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs nicht missbräuchlich. Vielmehr wäre es eine in der Sache nicht berechnete und vom Missbrauchsverbot des Art. 102 AEUV nicht geforderte Förmerei, einen auf mangelnde Bedenkzeit betreffend die Lizenzwilligkeit vor Klageeinreichung und/oder -zustellung gestützten Einwand des Verletzers gegen den Unterlassungsanspruch zuzulassen, über den nach dem Sach- und Streitstand zum Schluss der mündlichen Verhandlung zu entscheiden ist. So liegen die Dinge hier bei der Beklagten, nachdem diese noch immer - inzwischen mehr als ein Jahr nach Klageerhebung - keine Lizenzbereitschaft erklärt.

c)

Es fehlt auch an einem Missbrauch zum Nachteil von H.



aa)

Ein Einwand betreffend die Geräte von H ergibt sich nicht daraus, dass die Klage erhoben worden ist, bevor H von der Klägerin auf die Verletzung hingewiesen und zur Erklärung ihrer Lizenzwilligkeit aufgefordert worden ist.

Ob überhaupt ein Missbrauch darin liegen könnte, dass ein Lieferant des Beklagten vor Klageerhebung nicht abgemahnt wird, obwohl der Patentinhaber kaum je alle Patentverletzer in der vorgeschalteten Lieferkette (zu denen hier womöglich nicht nur die unter einer Mobiltelefonmarke handelnden Hersteller, sondern auch deren Zulieferer, insbesondere Chiphersteller gehören könnten) kennen wird, kann dahinstehen.

Ein so hergeleiteter Missbrauchseinwand scheidet hier jedenfalls deshalb aus, weil H, nachdem sie von der Beklagten über die Klage bereits im August 2014 informiert worden ist, nicht binnen angemessener Frist gegenüber der Klägerin ihre Lizenzbereitschaft angezeigt hat.

(1)

Mit der Kenntnis von der - u.a. Geräte aus dem Hause H betreffenden - Klageerhebung gegen die Beklagte bestand für H Anlass zu prüfen, ob sie für eine Lizenz an den betroffenen Patenten, insbesondere dem Klagepatent, nehmen will. Für die Prüfung der eigenen Lizenzbereitschaft kam es dabei nicht darauf an, ob die Klägerin H selbst auf die Verletzung hingewiesen hatte, weil H im Zusammenhang mit dem telefonischen Austausch der Rechtsanwälte der Beklagten und von H im August 2014 betreffend die erhobene Klage entweder erfahren hat oder jedenfalls ohne nennenswerten Aufwand (bei der Klägerin oder der Beklagten) hätte erfragen können, welche (angeblich) standardessentiellen Patente die Klägerin wodurch verletzt sah (vgl. zu diesem Zweck des Hinweises auf den Verletzungsvorwurf EuGH, aaO Rn. 62 - Huawei Technologies/ZTE).

(2)

H hat daraufhin nicht innerhalb einer Frist bei der Klägerin um eine Lizenz nachgesucht, in der dies von einem sorgfältigen lizenzwilligen Marktteilnehmer zu erwarten gewesen wäre. Der Zeitraum von mehr als drei Monaten seit Hs Kenntnis von der Klage bis zum Schreiben vom 9. Dezember 2014, in dem frühestens eine Anzeige der Lizenzbereitschaft durch H zu sehen ist (was im Übrigen mit Blick auf die dort aufgestellte Bedingung der gerichtlichen Feststellung einer Verletzung zweifelhaft sein könnte), war dafür zu lange. Insbesondere eine erste Nachprüfung des Verletzungsvorwurfs anhand des Standards



und die sich daran anschließende Entscheidung, ob wenigstens dem Grunde nach Interesse an einer Lizenz besteht, war von einem Mobiltelefonhersteller in deutlich kürzerem Zeitraum zu erwarten und musste für die Entscheidung, ob der Klägerin Lizenzbereitschaft angezeigt wird, auch genügen. Denn dem angeblichen Patentverletzer ist es unbenommen, neben Verhandlungen über die Erteilung von Lizenzen die Rechtsbeständigkeit dieser Patente und/oder ihren essenziellen Charakter für den Standard und/oder ihre tatsächliche Benutzung anzufechten oder sich die Möglichkeit vorzubehalten, dies später zu tun (EuGH, aaO Rn. 69 - Huawei Technologies/ZTE). Eine lange Überlegungsfrist (etwa für eine abschließende Prüfung des Verletzungsvorwurfs unter allen in Betracht kommenden Gesichtspunkten) ist dem angeblichen Verletzer daher nicht zuzubilligen. Im Übrigen scheint ein Zeitraum von mehr als drei Monaten auch für eine gründliche Prüfung der streitgegenständlichen Vorwürfe nicht erforderlich.

(3)

Auch hier wäre es eine nicht gebotene Förmelerei, die Klage allein deshalb abzuweisen, weil H nicht vor Klageerhebung Gelegenheit zur Bekundung von Lizenzwilligkeit gegeben worden ist. Dies hätte nämlich bezüglich der nun bestehenden prozessualen Situation keinen Unterschied gemacht. Da sich H in Kenntnis der Verletzungsvorwürfe nicht in angemessener Frist mit einer solchen Erklärung an die Klägerin gewandt hat, kann davon ausgegangen werden, dass die Klägerin auch bei einem hypothetischen unmittelbaren Hinweis an H gleichzeitig mit dem Schreiben an die Beklagte vom Juli 2014 mangels vorheriger Lizenzbereitschaftsanzeige jedenfalls vor dem 9. Dezember 2014 und somit in nicht zu beanstandender Weise Klage betreffend die Geräte von H hätte erheben können. Denn wie bereits ausgeführt beeinträchtigt die Anhängigkeit einer Klage den Patentbenutzer nicht in der grundsätzlichen Entscheidung, ob er überhaupt bereit ist, eine Lizenz zu nehmen. Daher scheint ausgeschlossen, dass H ohne die Klageerhebung früher als am 9. Dezember 2014 Lizenzbereitschaft angezeigt hätte. Im Übrigen hätte sich die bestehende prozessuale Situation auch ergeben, wenn die Klägerin die vor Information von H erhobene Klage zunächst wieder zurückgenommen und - nach einer hinreichenden Überlegungsfrist für H - vor dem 9. Dezember 2014 neu erhoben hätte.

bb)

Allerdings mag ein Missbrauchseinwand daran anknüpfen können, dass H noch vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung ihre Lizenzbereitschaft erklärt hat, sofern H tatsächlich lizenzbereit sein sollte, was hier zu Gunsten der Beklagten unterstellt werden kann. Ein solcher während des Prozesses eingetretener Einwand könnte die (weitere)



Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs möglicherweise hindern, solange die Klägerin auf eine solche Lizenzwilligkeit nicht mit einem den Anforderungen des Europäischen Gerichtshofs entsprechenden Lizenzvertragsangebot reagiert und solange im Fall eines solchen Lizenzvertragsangebots H sich darauf im Sinn der Rechtsprechung des Gerichtshofs einlässt. Dies kann im Ergebnis aber dahinstehen, weil ein Missbrauchseinwand unter diesem Gesichtspunkt im Streitfall deshalb ausscheidet, weil die Voraussetzungen dafür, die Rechtsdurchsetzung durch die Klägerin als missbräuchlich zu qualifizieren, unter Berücksichtigung des Verhaltens von H gerade nicht vorliegen.

(1)

H hat entgegen den Anforderungen des Europäischen Gerichtshofs (aaO Rn. 65 f - Huawei Technologies/ZTE) kein hinreichendes Gegenangebot zu dem Lizenzvertragsangebot der Klägerin gemacht.

Die Klägerin hat mit dem als Anlage K 40 vorgelegten Angebot vom 25. März 2015 inzwischen ein Lizenzvertragsangebot abgegeben. Dieses hat die Obliegenheit von H ausgelöst, ein Gegenangebot zu unterbreiten. Dem hat H nicht genügt.

(a)

Nicht entscheidend für die Obliegenheit eines Gegenangebots ist nach Auffassung der Kammer, ob das Angebot der Klägerin mit der Forderung eines weltweiten Lizenzgebiets oder der Höhe nach die FRAND Anforderungen möglicherweise verfehlt.

(aa)

Allerdings scheint denkbar, dass das Angebot der Klägerin den FRAND-Kriterien insoweit nicht widerspricht, als es eine weltweite Lizenzierung voraussetzt (vgl. die als Anlage K 47 vorgelegte Präsentation um Vortrag von Maimann/Kühnen, Die kartellrechtliche Zwangslizenz, S. 65; siehe auch LG Mannheim, MittldtschPatAnw 2015, 286 [juris Rn. 41]; aA wohl noch Kühnen, aaO, 7. Aufl. Rn. 1701) und dementsprechend (im Hinblick auf die ausländischen Schutzrechte) gemeinsam mit der Muttergesellschaft der Klägerin abgegeben worden ist. Mit Blick darauf, dass H ihre Mobiltelefone weltweit absetzt, könnte es wirtschaftlich zumindest nicht unvernünftig und unfair sein, eine weltweite Lizenz zu verlangen. Dies könnte unabhängig davon gelten, ob die Klägerin selbst Inhaberin aller Schutzrechte ist oder solche im Ausland von anderen Gesellschaften derselben wirtschaftlichen Einheit gehalten werden. Dies kann jedoch



aus den nachstehenden Gründen ebenso offen bleiben wie die Frage, ob die Höhe des von der Klägerin angebotenen Lizenzsatzes FRAND ist.

(bb)

Die Obliegenheit eines konkreten Gegenangebots des Verletzers folgt grundsätzlich aus dem Vorliegen eines konkreten Angebots des Patentinhabers und ist -jedenfalls mit Blick auf die zwischen der Klägerin und H diskutierte Streitfrage - unabhängig davon, ob das klägerische Angebot inhaltlich FRAND Kriterien genügt (vgl. EuGH, aaO Rn. 65 - Huawei Technologies/ZTE). Es genügt für die Auslösung dieser Obliegenheit, wenn das Vertragsangebot des Patentinhabers zumindest in formeller Hinsicht den Inhalt hat (insbesondere Höhe sowie Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühren, vgl. EuGH, aaO Rn. 63), dass der Gegner ein seiner Ansicht nach FRAND entsprechendes Gegenangebot machen kann.

Zwar obliegt es zunächst dem Patentinhaber, ein Lizenzvertragsangebot zu machen, weil er sich gegenüber der Standardisierungsorganisation zur Erteilung von Lizenzen zu FRAND-Bedingungen verpflichtet hat und, wenn weder ein Standardlizenzvertrag noch mit anderen Wettbewerbern bereits geschlossene Lizenzverträge veröffentlicht sind, in einer besseren Lage ist, um zu prüfen, ob sein Angebot die Voraussetzung der Gleichbehandlung wahrt, als der angebliche Verletzer (EuGH, aaO Rn. 64). Nach der vom Gerichtshof in Bezug genommenen Begründung des Generalanwalts kann sogar vernünftigerweise erwartet werden, dass er dieses Angebot vorbereitet und formuliert, sobald sein Patent erteilt ist und er die Verpflichtung zur Erteilung von Lizenzen zu FRAND-Bedingungen übernommen hat. In Anbetracht des Umstands, dass diese Verpflichtung des SEP-Inhabers auch die Pflicht zur Gleichbehandlung der Lizenznehmer umfasst, verfügt zudem allein der SEP-Inhaber über die Informationen, die zur Erfüllung dieser Pflicht erforderlich sind, vor allem wenn er bereits andere Lizenzverträge geschlossen hat (GA Wathelet, Schlussanträge vom 20. November 2014 - C-170/13, juris Rn. 86 - Huawei Technologies/ZTE).

Indessen sind dies vor allem praktische Erwägungen, aufgrund derer der Patentinhaber bei den Lizenzverhandlungen den ersten Schritt zu machen und seine konkreten Vorstellungen von einem angemessenen Lizenzvertrag zu offenbaren hat. Freilich versteht sich von selbst, dass dem Patentinhaber dann ein Angebot zu FRAND-Bedingungen abverlangt wird (EuGH, aaO Rn. 63). Die Obliegenheit des Benutzers, im Fall der Ablehnung dieses Angebots ein Gegenangebot zu unterbreiten, ist aber vom Europäischen Gerichtshof nicht, jedenfalls nicht ausdrücklich daran geknüpft worden, dass ein gerade inhaltlich FRAND-Kriterien entsprechendes Angebot des Patentinhabers vorliegt (vgl. EuGH, aaO Rn. 65 f). Ein dahingehendes Verständnis ist auch nicht aus dem



Zusammenhang heraus geboten. Die Obliegenheit eines Gegenangebots ist nämlich Ausdruck der Anforderungen an seine (ernsthafte) Lizenzwilligkeit, welche die grundlegende Voraussetzung für einen kartellrechtlichen Missbrauchseinwand darstellt.

Es ist nicht angezeigt, im Rahmen eines Verletzungstreits das Angebot des Patentinhabers unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Auffassungen der Parteien auf die Vereinbarkeit mit Inhalt und Grenzen von FRAND-Bedingungen zu klären, solange der Verletzer nicht einmal ein konkretes Gegenangebot unterbreitet hat. Vielmehr steht dem Benutzer des standardessentiellen Patents insoweit die Möglichkeit zu, ein Angebot des Patentinhabers (ggf. als seiner Ansicht nach nicht FRAND) zurückzuweisen und ein eigenes Angebot zu unterbreiten. Dementsprechend geht auch der Europäische Gerichtshof davon aus, dass es zu Angebot und Gegenangebot auch dann gekommen sein muss, wenn die Parteien sich über die Einzelheiten der FRAND-Bedingungen nicht einigen können (EuGH, aaO Rn. 68; siehe auch BGHZ 180, 312 Rn. 39 - Orange-Book-Standard).

(b)

Danach hat das Angebot der Klägerin die Obliegenheit eines Gegenangebots durch H ausgelöst. Die Klägerin hat - wie nach ihrem unbestrittenen Vortrag von H gewünscht - einen Gesamtbetrag für die unbefristete und unbeschränkte Nutzung genannt, dessen Zustandekommen sich im Einzelnen aus Appendix C zum Vertragsangebot ergibt (Anlage K 40, 4.2). Im Übrigen sind die stückbezogenen Lizenzvorstellungen von der Webseite der Klägerin bekannt und werden von H selbst mit yyy US\$ benannt (siehe Anlage K 40, 4.2 und Appendix C). Deshalb hat das Angebot der Klägerin - unabhängig davon, ob die Klägerin eine weltweite Lizenznahme oder eine Gebühr in der genannten Höhe fordern kann - H auch ohne weiteres in die Lage versetzt, ein (gegebenenfalls auf Deutschland beschränktes) Gegenangebot unter Nennung eines nach Ansicht von H fairen und vernünftigen Preises zu machen. Die Klägerin hat nämlich die Lizenzgebühr sowie die Art und Weise ihrer Berechnung angegeben (vgl. EuGH, aaO Rn. 63 - Huawei Technologies/ZTE). Beim von der Klägerin offengelegten stückbezogenen Berechnungsansatz kann es insbesondere kaum einen Unterschied machen, welche territoriale Reichweite die Lizenz hat.

Offenbleiben kann insoweit, ob es im Rahmen von FRAND-Bedingungen liegt, wenn H ein auf Deutschland beschränktes Gegenangebot macht, etwa weil H am Bestand und der Durchsetzbarkeit der Schutzrechte in manchen Staaten besondere Zweifel hat oder in Kenntnis der Schutzrechte ihre Benutzungshandlungen in manchen Ländern einzustellen beabsichtigt. Sollten aus solchen Gründen auch einzelstaatliche Lizenzen



FRAND-Kriterien genügen, obliegt es H, auf dieser Grundlage ein konkretes Gegenangebot zu machen.

Dasselbe gilt, soweit H den von der Klägerin geforderten Lizenzbetrag für missbräuchlich überhöht halten mag. Auch insoweit kann und muss H ein Gegenangebot mit einem nach Ansicht von H den FRAND Kriterien genügenden abweichenden Lizenzsatz machen. Unerheblich ist auch, dass die Klägerin konkret (nur) den Weg einer (schon in den angebotenen Vertrag aufgenommen) einseitigen Bestimmung der Lizenzhöhe durch die Klägerin bei deren Nachprüfbarkeit nach § 315 Abs. 3 BGB angeboten hat. Denn H hätte bei Annahme des Angebots schon gewusst, welchen Betrag die Klägerin damit zugleich festsetzen würde und stünde deshalb durch diese Konstruktion wegen der gerichtlichen Nachprüfbarkeit nur besser als bei verbindlicher Betragsfestlegung durch beide Parteien.

(c)

Allerdings mag grundsätzlich zutreffen, dass - wie die Beklagte und H meinen - im Fall der Lizenzwilligkeit ein vor Klageerhebung unterlassenes Lizenzangebot des Patentinhabers und das Abwarten einer daran anknüpfenden Frist zur Stellungnahme des Benutzers nicht durch den Patentinhaber nachholbar sind. Andernfalls bestünde nämlich möglicherweise eine kartellrechtlich zu missbilligende Gefahr, dass die begonnene Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs die Lizenzverhandlungen zwischen dem marktbeherrschenden Patentinhaber und dem Benutzer verzerren und zu Lizenzbedingungen führen könnte, die letzterer ohne den drohenden Unterlassungstitel nicht akzeptiert hätte (vgl. OLG Karlsruhe, GRUR-RR 2015, 326, 329; siehe auch Kommission, Entscheidung vom 29. April 2014 - C(2014) 2892 final Rn. 280 - Motorola; Presseerklärung vom 6. Mai 2013 - IP/13/406). Daher scheint fraglich, ob im Regelfall eine Nachholung des FRAND-Angebots nach Klageerhebung dazu führen kann, dass nach Ausbleiben eines Gegenangebots des Benutzers in der Fortsetzung des Unterlassungsrechtsstreits kein Missbrauch mehr liegt. Dies bedarf hier aber keiner abschließenden Erörterung. Zumindest unter den vorliegenden Umständen kann die Beklagte aus dem ohne Anhörung von H erzeugten Klagedruck keinen durchgreifenden Einwand herleiten.

Jedenfalls wenn die Klageerhebung gerade nicht zu beanstanden war, weil nämlich eine Lizenzwilligkeit vom Benutzer nicht erklärt worden war, obwohl ihm dazu Gelegenheit gegeben worden war, ist ein vom Patentinhaber auf ein erst während des Prozesses erklärtes Interesse an einer Lizenz hin unterbreitetes Angebot nicht deshalb unfair, weil der Benutzer inzwischen unter dem Druck einer Unterlassungsklage steht. Dasselbe gilt aber dann, wenn sich - wie hier - eine verfrühte Klageerhebung nicht ausgewirkt hat, weil



sich nachträglich herausstellt, dass der Patentinhaber eine Klage jedenfalls noch vor der inzwischen - zögerlich - abgegebenen Erklärung der Lizenzwilligkeit ohnehin hätte erheben dürfen. Vielmehr geht die zögerliche Reaktion auf das Unterlassungsbegehren und die deshalb nicht zu beanstandende Klageerhebung dann mit dem Patentbenutzer heim. Im Rahmen der gebotenen Abwägung ist das Interesse des Klägers an der Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs unter solchen Umständen nicht zurückzustellen.

Bei dem hier in Rede stehenden Missbrauch durch die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs und damit der Beeinträchtigung des Marktzutritts trotz Lizenzierungspflicht handelt es sich um einen Fall der unbilligen Behinderung (vgl. BGHZ 180, 312 Rn. 27 - Orange-Book-Standard). Ob eine Behinderung unbillig im Sinn von § 19 Abs. 2 Nr. 1 GWB ist, bestimmt sich aufgrund einer umfassenden Abwägung der Interessen der Beteiligten unter Berücksichtigung der auf die Freiheit des Wettbewerbs gerichteten Zielsetzung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (BGH, WuW/E DE-R 3549 Rn. 29 mwN - Werbeanzeigen). Auch bei der Prüfung einer Lizenzverweigerung und Unterlassungsklage auf deren Vereinbarkeit mit Art. 102 AEUV bedarf es einer Abwägung zwischen den betroffenen Interessen, namentlich zwischen - auf der einen Seite - dem Interesse des Rechtsinhabers am Schutz des Rechts des geistigen Eigentums und der wirtschaftlichen Handlungsfreiheit seines Inhabers und - auf der anderen Seite - dem Interesse am Schutz des freien Wettbewerbs, bei dessen Bewertung berücksichtigt werden kann, ob die Verweigerung der Lizenz die Entwicklung des Marktes zum Nachteil der Verbraucher verhindert (vgl. EuGH, Slg 2004, I-5039 Rn. 48 - IMS Health), und insbesondere den Auswirkungen einer Unterlassungsanordnung auf die unternehmerische Freiheit der betroffenen Wirtschaftsteilnehmer (GA Wathelet, Schlussanträge vom 20. November 2014 - C-170/13, juris Rn. 59). Deshalb hängt die Missbräuchlichkeit eines Unterlassungsbegehrens insbesondere davon ab, ob der Patentbenutzer sein Verhalten an den anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten und den Grundsätzen von Treu und Glauben ausrichtet (vgl. EuGH, GRUR 2015, 764 Rn. 65 ff - Huawei Technologies/ZTE).

Wird eine Lizenzwilligkeit vom Benutzer nur derart zögerlich erklärt hat, dass eine Klage zuvor, aber nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Überlegungsfrist erhoben worden ist oder - wie hier - eine bereits vor Ablauf einer Überlegungsfrist erhobene Klage jedenfalls noch vor der späteren Lizenzwilligkeitserklärung in nicht zu beanstandender Weise zu erheben gewesen wäre, ist das Interesse des Patentbenutzers, Lizenzverhandlungen ohne Klagedruck führen zu können, nicht überwiegend schutzwürdig. Der Patentinhaber verhält sich in einem solchen Fall nicht treuwidrig, wenn er das bereits eingeleitete Klageverfahren auch nach der verzögerten



Lizenzbereitschaftserklärung weiterbetreibt. Insbesondere erscheint vielmehr eine Berufung des Benutzers auf die Unterlassung einer Anhörung zur Lizenzwilligkeit vor Klageerhebung dann treuwidrig, wenn der weitere Verlauf gezeigt hat, dass eine solche mangels kurzfristiger Reaktion des Benutzers auf den Verletzungsvorwurf zu keiner anderen Situation als dem anhängigen Klageverfahren geführt hätte. So liegen die Dinge hier wegen der erst geraume Zeit nach Klageerhebung durch H erklärten Lizenzwilligkeit (s.o.).

(d)

Danach war von H zu erwarten, dass sie auf das - namentlich mit E-Mail der A (Anlage K 40) unterbreitete - Lizenzangebot vom 25. März 2015 zumindest ein Gegenangebot abgibt. Dem genügt ihr Angebot vom 2. April 2015 jedenfalls deshalb nicht, weil es keinen Lizenzbetrag nennt. Es handelt sich deshalb schon nicht um ein „konkretes“ Gegenangebot im Sinn von Randnummer 66 der Entscheidung des EuGH (GRUR 2015, 764) in Sachen Huawei Technologies/ZTE. Eine Bestimmung der Lizenzsumme durch einen Dritten ist kein konkretes Gegenangebot, weil sie dem Patentinhaber nicht ermöglicht, entweder wenigstens eine Lizenzzahlungspflicht in Höhe der Vorstellungen des Patentbenutzers durch Annahme sofort fällig werden zu lassen oder einen konkreten Gegenvorschlag insbesondere zur Lizenzhöhe als unzureichend abzulehnen (zu dieser Befugnis des Patentinhabers EuGH, aaO Rn. 67 - Huawei Technologies/ZTE). Im Übrigen gibt ein unbeziffertes Gegenangebot keine Grundlage für eine vom Benutzer zu leistende Sicherheitsleistung (vgl. dazu EuGH, aaO Rn. 67 - Huawei Technologies/ZTE). Eine Bestimmung des Lizenzbetrags durch einen Dritten kann der Patentbenutzer jedenfalls im ersten Zugriff nicht verlangen; sie kommt vielmehr erst in Betracht, wenn nach dem Gegenangebot keine Einigung erzielt worden und deshalb eine Drittbestimmung einvernehmlich von den Parteien beantragt ist (EuGH, aaO Rn. 68). Dem Fehlen eines konkreten Gegenangebots steht im Streitfall nicht entgegen, dass H vor Abgabe ihres Gegenangebots mit Email vom 6. März 2015 (Anlage HL 55a) einen konkreten Lizenzsatz in Aussicht gestellt hatte. Es handelt sich - trotz der Zwischenüberschrift „Offer“ lediglich um einen Verhandlungsbeitrag betreffend die Höhe einer eventuell zu zahlenden Lizenz (siehe dort: „We [...] wish to share our current thinking on royalties“ [Abs. 1]; „H would be prepared to offer \$xxx“ [Abs. 2], Unterstreichungen hinzugefügt). Ein bindendes Lizenzvertragsangebot liegt in dieser Email nicht. Ihr Inhalt ist auch gerade nicht Teil des Vertragsangebots vom 2. April 2015 geworden.

Auch in diesem Zusammenhang kann damit dahinstehen, ob ein Gegenangebot auf Deutschland beschränkt werden durfte. Offenbleiben kann ferner, ob ein Gegenangebot



unbeachtlich wäre, wenn es - etwa unter diesem Gesichtspunkt - die FRAND-Kriterien verfehlen sollte (siehe dazu EuGH, aaO Rn. 66).

(2)

Im Übrigen hat H nach Ablehnung ihres Gegenangebots nicht die ab dann gebotene Sicherheit geleistet. Das Angebot der H vom 2. April 2015 hat die A mit Email vom 19. April 2015 abgelehnt. Im Übrigen ergab sich die Ablehnung dieses Angebots für H unzweifelhaft aus dem Verlauf der mündlichen Verhandlung vor der Kammer vom 17. Juni 2015. Daher war H seit April, im Übrigen spätestens seit Juni 2015 zur Sicherheitsleistung verpflichtet, deren Berechnung u. a. die Zahl der vergangenen Benutzungshandlungen umfassen muss, und für die H eine Abrechnung vorlegen können muss (dazu EuGH, aaO Rn. 67). Auch dem hat H nicht genügt.

(...)

c)

Schließlich ist auch ein Missbrauch betreffend Geräte von Z, M oder T nicht erkennbar.

(...)

3.

Ein Einwand gegen die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs steht der Beklagten auch nicht mit Blick auf die Standardisierung im Zusammenhang mit dem Verbot wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen nach Art. 101 Abs. 1 AEUV zu.

a)

Allerdings hat das Landgericht Mannheim (Beschlüsse vom 21. November 2014 - 7 O 24/14, 7 O 26/14) bereits in Betracht gezogen, dass die Durchsetzung patentrechtlicher Unterlassungsansprüche unter Missachtung dieser Pflichten gegen Art. 101 AEUV verstößt und ihr deshalb einen Einwand entgegengehalten werden kann, wenn der Inhaber eines standardessentiellen Patents seinen sich aus einer - gegenüber der Standardisierungsorganisation abgegebenen - Lizenzbereitschaftserklärung ergebenden (Verhandlungs-)Pflichten nicht ausreichend nachgekommen ist. Dafür hat das Landgericht Mannheim angeführt, dass ein kartellrechtlich verbotenes Verhalten nicht mit Hilfe staatlicher Gerichte durchgesetzt werden darf. Diesem Ansatz liegt die Überlegung zugrunde, dass eine in der Standardisierung enthaltene wettbewerbsbeschränkende Vereinbarung mit Blick auf die damit verbundene Aufgabe



alternativer technologischer Entwicklungen vom Verbot des Art. 101 Abs. 1 AEUV nur dann nach Art. 101 Abs. 3 AEUV freigestellt sein könnte, wenn die Etablierung eines Normungsmodells unter anderem beinhaltet, Anwendern Zugang zu der standardisierten und patentierten Technologie zu fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien Bedingungen zu gewährleisten. Insoweit wären möglicherweise die bei einer Missbrauchsprüfung wegen Marktbeherrschung nach Art. 102 AEUV geltenden, oben dargestellten Anforderungen an die beiderseitige Vertragsbereitschaft und die daraus gegebenenfalls folgenden Beschränkung der Durchsetzbarkeit eines Unterlassungsanspruchs mutatis mutandis auf einen an Art. 101 Abs. 1, Abs. 3 AEUV mit Blick auf abgegebene FRAND-Selbstverpflichtungserklärungen anknüpfenden Einwand zu übertragen.

b)

Indessen könnte ein solcher Ansatz der Beklagten im Streitfall nicht zur Klageabweisung verhelfen, weil weder die Beklagte selbst noch H die dafür jedenfalls zu stellenden Anforderungen an Lizenzwilligkeit bzw. ein konkretes Gegenangebot, wie sie oben bereits erörtert worden sind, erfüllen. Auch im Zusammenhang mit dem Verbot des Art. 101 Abs. 1 AEUV verhält der Patentinhaber sich nicht widersprüchlich, wenn er trotz einer ihm gegebenenfalls zurechenbaren Selbstverpflichtungserklärung, Lizenzen zu FRAND Bedingungen zu erteilen, seinen Unterlassungsanspruch gegen einen nicht lizenzwilligen oder auf ein Lizenzierungsangebot nicht sorgfältig reagierenden Patentbenutzer durchsetzt.

(...)

Kather Augenstein Rechtsanwälte

Bahnstraße 16

40212 Düsseldorf

P: +49 211 5135360

E-Mail: augenstein@katheraugenstein.com / info@katheraugenstein.com