



Landgericht Düsseldorf

4a O 73/14

Urteil vom 31.03.2016

(...)

Tatbestand

Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen Verletzung des deutschen Teils des europäischen Patents EP J(Klagepatent) auf Unterlassung, Rechnungslegung, Rückruf, Vernichtung und Feststellung der Schadenersatzpflicht dem Grunde nach in Anspruch.

(...)

Die im Klagepatent unter Schutz gestellte Erfindung betrifft eine Technik zum Codieren eines Sprachsignals und dabei speziell eine verbesserte Pitch-Suchvorrichtung und ein verbessertes Pitch-Suchverfahren.

(...)

Die Klägerin ist der Auffassung, die Einwände der Beklagten und der Streithelferin seien unbegründet.

Der Zwangslizenzinwand der Beklagten greife nicht durch, da diese es ablehne, einen FRAND-Lizenzvertrag mit der Klägerin abzuschließen. Dabei sei zu beachten, dass die Beklagte – unstrittig – angegriffene Ausführungsformen auch unter ihrer eigenen Marke „HH“ anbietet.

Die Beklagte könne sich nicht auf einen Zwangslizenzinwand der Streithelferin als Herstellerin von angegriffenen Ausführungsformen berufen, da dieser aus einer Vielzahl von Gründen ausgeschlossen sei. Die Beklagte und die Streithelferin verhielten sich rein taktisch und verzögernd.

Der Anwendungsbereich von Art. 102 AEUV sei schon gar nicht eröffnet, da es der Klägerin an einer marktbeherrschenden Stellung fehle. Bei der Prüfung einer marktbeherrschenden Stellung müsse der gesamte EWR berücksichtigt werden. Es gebe



keinen eigenständigen Markt für AMR-WB-fähige Mobiltelefone. Die Unterschiede in der Qualität der Sprachdienste zwischen Schmal- und Breitband-Sprachdiensten begründeten keine Marktschranke, sondern stellten nur einen Qualitätsparameter dar. Der Sprachqualität werde vom Endkunden nur eine geringe Bedeutung beigemessen. Die von der Beklagten angeführten Zielgruppen für AMR-WB kreierten keinen eigenen Markt. AMR-WB sei nicht einmal marktbeherrschend auf einem tatsächlich nicht existierenden Markt für HD-Sprachtelefonie. So gebe es „Voice over IP“-Breitband-Codecs wie Silk, CELT oder BroadVoice. Diese Alternativen seien aus Sicht des Kunden mit dem AMR-WB-Standard gleichwertig und austauschbar. Das Bestehen einer marktbeherrschenden Stellung könne auch nicht durch einen (quasi-) vertraglichen FRAND-Einwand gestützt unmittelbar auf Art. 101 AEUV ersetzt werden.

Selbst wenn man eine marktbeherrschende Stellung der Klägerin aufgrund des Klagepatents annehmen würde, fehlte es an einem Missbrauch durch die Klägerin.

Eine Vorabinformation (Verletzungsanzeige) über die (behauptete) Patentverletzung sei nicht erforderlich gewesen. Der gesamten Branche – also auch der Beklagten und der Streithelferin – seien die Patente der Klägerin und deren Relevanz für den AMR-WB-Standard bekannt gewesen. Zudem sei die Klageerhebung im Sinne des EuGH-Urteils vom 16.7.2015 als Klagezustellung zu verstehen, so dass eine Information vor Klageerhebung durch das Schreiben vom 31.07.2014 (Anlage A-K58) gegeben sei. Es komme nicht auf die Einreichung, sondern auf die Zustellung der Klage an. Ferner sei die Klage vor dem EuGH-Urteil erhoben wurden.

Ein konkretes FRAND-Angebot müsse die Klägerin nur dann vorlegen, wenn die Beklagte ihrerseits ihre Lizenzbereitschaft bekundet habe. Dies sei hier gerade nicht der Fall. Bei der Streithelferin wäre eine Vorabinformation ohnehin zwecklos gewesen, da sie eine Verurteilung aus dem Klagepatent als Bedingung für eine Lizenznahme verlange, wie das Schreiben vom 09.12.2014 zeige (Anlage A-K55). Damit sei das Schreiben keine ausreichende Erklärung der Lizenzwilligkeit im Sinne des EuGH-Urteils, sondern vielmehr Ausdruck einer Verzögerungstaktik und zudem verspätet.

Eine Missbräuchlichkeit der Unterlassungsklage scheidet hier aus, da die Beklagte und die Streithelferin auf den Patentverletzungsvorwurf nicht entsprechend den anerkannten Gepflogenheiten nach Treu und Glauben und ohne Verzögerungstaktik reagiert hätten und insbesondere nicht verbindlich den Willen geäußert hätten, einen FRAND-Lizenzvertrag zu schließen.

Die Beklagte habe nicht innerhalb angemessener Frist ihre Lizenzwilligkeit erklärt und stattdessen auf die Hersteller verwiesen. Auch in Gesprächen am 14.05.2015 in London



habe die Beklagte eine Lizenznahme verweigert. Die Klägerin bestreitet, auf ein Lizenzangebot der Beklagten verzichtet zu haben. Sie habe lediglich darauf verwiesen, dass sie die Patentrechte als erschöpft ansehen würde, sofern die Hersteller der angegriffenen Ausführungsformen eine Lizenz nehmen würden.

Die Streithelferin bediene sich einer Verzögerungstaktik, die der Geltendmachung des FRAND-Einwandes entgegenstehe. Die von der Streithelferin unterbreiteten Lizenzvertragsangebote vom 23.02.2015 (Anlage A-K67) und vom 02.04.2015 (Anlage A-K68), welche keine Lizenzgebührenhöhe vorsehen, sondern nur eine Drittbestimmungsklausel enthalten, seien unzureichend. Das von der Streithelferin am 24.09.2015 (Anlage HL(Kart)22a) vorgelegte Angebot mit einem konkreten Lizenzsatz sei dagegen verspätet.

Ferner verstoße es gegen FRAND, dass bei allen drei vorgenannten Gegenangeboten der Streithelferin – unstrittig – die Lizenz auf Deutschland beschränkt sein sollte. Eine solche geographische Beschränkung sei nicht branchenüblich. Vielmehr sei eine weltweite Lizenz (wie von der Klägerin angeboten) FRAND, insbesondere da das zu lizenzierende Portfolio in allen wesentlichen Jurisdiktionen gelte, weltweite Lizenzen branchenüblich seien und die Streithelferin weltweit tätig ist und selbst immer weltweite Lizenzvereinbarungen abschließe.

Es fehle zudem an einer ausreichenden Sicherheitsleistung, da die von der Streithelferin unterbreitete Bankgarantie nicht ausreichend hoch sei.

Die Klägerin ist der Auffassung, sie habe annahmefähige, FRAND-gemäße Lizenzvertragsangebote in Form ihrer Standardlizenzverträge gemacht. Die Lizenzsätze entsprächen denen, die auch Y vor der Übertragung der Klagepatent(e) vereinbart habe und die auch die Klägerin in zahlreichen Lizenzverträgen mit in Lizenzfragen erfahrenen Mobiltelefon-Herstellern zugrunde gelegt habe. Die Lizenzgebühren seien am Markt entsprechend akzeptiert (vgl. Anlage A-K65). Die von der Klägerin angebotenen Lizenzgebühren entsprächen denen, die bereits von Y für die Lizenzierung des das Klagepatent umfassende Portfolios verlangt worden sind. Die geforderten Lizenzgebühren seien auch im Vergleich mit dem von der Fa. CC verwalteten W-CDMA Patentpool FRAND. Bei diesem Pool fallen für alle Mobiltelefone Lizenzgebühren an, auch wenn diese nicht HD-Voice unterstützen. Zudem seien nur zwei Patentfamilien für den AMR-WB-Standard, 3 GPP TS 26.190, als essentiell angegeben worden. Die Klägerin hat – unstrittig – eine Lizenzgebühr von USD 0,26 pro Gerät angeboten; aus dem W-CDMA-Patentpool erhalte Y pro Gerät einen Betrag von USD 0,25 für jedes AMR-WB-fähige Mobiltelefon. Die geforderte Lizenzgebühr sei jedenfalls deshalb FRAND, weil – insoweit



unstreitig – hierin eine Überprüfung nach § 315 Abs. 3 BGB durch das LG Mannheim vorgesehen ist (vgl. Anlage A-K57, Ziff. 4.2 des Vertragsangebots).

Es liege auch kein sog. Patenthinterhalt vor. Die Mitglieder der von der ETSI eingesetzten Standardisierungsorganisation seien nicht davon ausgegangen, der Codec 3 (aus dem später der AMR-WB-Standard wurde) sei patentfrei. Es sei auch sonst kein anderer Codec ausgewählt worden. Eine Zurechnung des Verhaltens von C sei rechtlich nicht möglich.

Schließlich wäre Rechtsfolge eines Patenthinterhalts nur eine Pflicht zur Vergabe von FRAND-Lizenzen.

(...)

Gründe

Die Klage ist zulässig und in dem in der mündlichen Verhandlung vom 26.01.2016 beantragten Umfang begründet.

A.

(...)

B.

(...)

IV.

Die Beklagte und die Streithelferin können sich jeweils nicht erfolgreich auf den kartellrechtlichen Zwangslizenz einwand berufen.

1.

Es kann dahingestellt bleiben, ob das Klagepatent eine marktbeherrschende Stellung vermittelt und die Klägerin damit Normadressantin von Art. 102 AEUV ist. Selbst wenn man dies unterstellt, kann die Klägerin die geltend gemachten Ansprüche durchsetzen. Insofern braucht ebenfalls nicht erörtert werden, ob eine entsprechende Verpflichtung zur Vergabe von Lizenzen zu fairen, angemessenen und nicht-diskriminierenden Bedingungen (im Folgenden: FRAND-Bedingungen) ggf. alternativ aus Art. 101 AEUV folgen könnte, ohne dass es auf eine Marktbeherrschung ankäme, oder ob dies bereits aus



Rechtsgründen zu verneinen ist (vgl. hierzu: Kühnen, Hdb. der Patentverletzung, 8. Aufl. 2016, Rn. E.272 ff.).

2.

Der EuGH hat im Urteil vom 16.07.2015, Az. C-170/13, in der Sache E Technologies/ZTE (GRUR 2015, 764, im Folgenden kurz: (das) EuGH-Urteil) Vorgaben dazu gemacht, wann die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs aus einem von einer Standardisierungsorganisation normierten standardessentiellen Patent (nachfolgend auch: „SEP“), dessen Inhaber sich gegenüber dieser Organisation zur Erteilung von FRAND-Lizenzen an jeden Dritten verpflichtet hat, keinen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung im Sinne von Art. 102 AEUV darstellt. Die vom EuGH aufgestellten Kriterien sind auf den vorliegenden Fall anwendbar.

Hiernach muss der Inhaber eines SEPs den angeblichen Verletzer auf die Patentverletzung hinweisen, bevor er seinen Unterlassungsanspruch geltend macht (Rn. 61 EuGH-Urteil). Soweit der Verletzer zur Lizenznahme bereit ist, muss der SEP-Inhaber ihm ein konkretes schriftliches Angebot auf Lizenzierung des SEPs zu fairen, angemessenen und nicht-diskriminierenden Bedingungen unterbreiten (Rn. 63 EuGH-Urteil). Hierauf muss der Verletzer nach Treu und Glauben und insbesondere ohne Verzögerungstaktik reagieren (Rn. 65 EuGH-Urteil). Nimmt er das Angebot des SEP-Inhabers nicht an, muss der Verletzer innerhalb kurzer Frist ein Gegenangebot machen, welches FRAND-Vorgaben einhält (Rn. 66 EuGH-Urteil). Lehnt der SEP-Inhaber dieses Gegenangebot ab, muss der Patentverletzer ab diesem Zeitpunkt über die Benutzung des SEPs abrechnen und für die Zahlung der Lizenzgebühren Sicherheit leisten, was auch für Nutzungen in der Vergangenheit gilt (Rn. 67 EuGH-Urteil). Dem Patentbenutzer darf dabei kein Vorwurf daraus gemacht werden, dass er während der Lizenzverhandlung den Rechtsbestand oder die Standardessentialität des SEP angreift oder sich vorbehält, dies später zu tun (Rn. 69 EuGH-Urteil).

Diese kartellrechtlichen Beschränkungen gelten nicht nur für den Unterlassungsanspruch, sondern auch für den Rückrufanspruch, da auch auf Rückruf gerichtete Klagen geeignet sind, zu verhindern, dass von Wettbewerbern hergestellte Produkte, die dem betreffenden Standard entsprechen, auf den Markt gelangen oder auf dem Markt bleiben (Rn. 73 EuGH-Urteil). Gleiches gilt auch für den Anspruch auf Vernichtung patentverletzender Gegenstände, da er in seiner Wirkung auf den Marktzugang entsprechender Produkte ähnlich wie ein Unterlassungs- oder Rückrufanspruch wirkt (Kammer, Urteil vom 03.11.2015 – 4a O 144/14 – Rn. 138 bei Juris; Kühnen, Hdb. der Patentverletzung, 8. Aufl. 2016, Rn. E.284; nachfolgend werden die



Ansprüche auf Vernichtung und Rückruf nicht stets (mit-) genannt, sondern nur der Unterlassungsanspruch).

Der EuGH geht ersichtlich von dem Leitbild des lizenzwilligen Patentbenutzers aus, der – sobald er auf die Benutzung des Klagepatents hingewiesen wurde – eine zügige Lizenzierung zu FRAND-Bedingungen anstrebt (vgl. Kühnen, a.a.O., Rn. E.300). Gegenüber einem solchen Patentbenutzer besteht kein kartellrechtlich legitimierbares Interesse an der Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs aus einem SEP. Stattdessen haben die beiden Parteien sich zu bemühen, zunächst durch Verhandlungen und insbesondere durch Angebot und Gegenangebot einen FRAND-gemäßen Lizenzvertrag abzuschließen. Kommt es hierzu nicht, da der Patentbenutzer sich letztlich FRAND-gemäßen Bedingungen verweigert, eine Verzögerungstaktik anwendet oder eine gebotene Absicherung des SEP-Inhabers nicht vornimmt, so kann der Patentinhaber den Unterlassungsanspruch (wieder) geltend machen. Zur Vermeidung von Verzögerungen darf sich der Patentbenutzer vorbehalten, die Standardessentialität und/oder den Rechtsbestand des SEP anzugreifen. Allerdings muss dennoch ein unbedingter Vertragsschluss erfolgen.

Die Voraussetzungen gelten unabhängig davon, wer Inhaber des SEP ist, also ob es sich bei dem SEP-Inhaber etwa um ein selbst auf dem Produktmarkt tätiges Unternehmen oder um eine reine Patentverwertungsgesellschaft handelt. Es besteht keine Veranlassung, eine Patentverwertungsgesellschaft per se anders zu behandeln als ein Wettbewerbsunternehmen (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 13.01.2016 – I-15 U 65/15 – Rn. 11f. bei Juris m.w.N.). Das EuGH-Urteil verhält sich nicht zu Einschränkungen für bestimmte SEP-Inhaber. Grundsätzlich hat jeder Patentinhaber unabhängig von seiner sonstigen Tätigkeit dieselben Rechte und Pflichten aus einem Patent. Dass hier aus kartellrechtlichen Gründen eine Differenzierung geboten ist, ist nicht ersichtlich.

3.

Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand der Beklagten gegenüber der Unterlassungsklage der Klägerin greift nicht durch. Die Klägerin ist ihren kartellrechtlichen Verpflichtungen nachgekommen, die Beklagte nicht.

a)

Nach dem EuGH-Urteil obliegt es dem Patentinhaber „[v]or der gerichtlichen Geltendmachung“ „den angeblichen Verletzer auf die Patentverletzung, die ihm vorgeworfen wird, hinzuweisen und dabei das fragliche SEP zu bezeichnen und anzugeben, auf welche Weise es verletzt worden sein soll.“ Der Kläger muss insofern die



gerichtliche Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs ankündigen und den Patentbenutzer zuvor anhören (Rn. 60 EuGH-Urteil). Der EuGH verlangt also vom SEP-Inhaber als Voraussetzung für die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs eine „Verletzungsanzeige“ gegenüber dem Patentbenutzer.

Insofern hat die Klägerin ihre kartellrechtlichen Verpflichtungen durch die Klageschrift erfüllt bzw. kann sich die Beklagte nicht auf eine verspätete Vorabinformation (Verletzungsanzeige) berufen.

aa)

Die Verletzungsanzeige muss „den angeblichen Verletzer auf die Patentverletzung“ hinweisen, wobei das fragliche SEP zu bezeichnen und anzugeben ist, auf welche Weise es verletzt worden sein soll (Rn. 61 EuGH-Urteil). Hiernach ist zumindest die Angabe der Veröffentlichungsnummer des Klagepatents, die angegriffene Ausführungsform und die vorgeworfene Benutzungshandlung (im Sinne von §§ 9f. PatG) gegenüber dem Verletzer erforderlich. Ob weitere Informationen – insbesondere zur Auslegung des Patentanspruchs oder die Angabe von Standardfundstellen o.ä. zum Verletzungsnachweis – erforderlich sind, kann dahingestellt bleiben (vgl. Kühnen, a.a.O., Rn. E.291; weitergehend LG Mannheim, Urteil vom 29.01.2016 – 7 O 66/15 – S. 25f.), sie sind jedenfalls unschädlich.

Eine inhaltlich ausreichende Information lag in der Klageschrift, die der Beklagten zugestellt wurde und die diese zudem von der Klägerin per E-Mail erhalten hat. Diese enthält alle Informationen, die man selbst bei einer weiten Auslegung der inhaltlichen Anforderungen an die Vorabinformation verlangen könnte.

bb)

In zeitlicher Hinsicht lässt sich die Verletzungsanzeige durch die Klägerin hier im Ergebnis ebenfalls nicht beanstanden.

Soweit der EuGH eine Verletzungsanzeige „vor Erhebung der Klage“ verlangt, ist dies allerdings im Allgemeinen dahingehend zu verstehen, dass die Verletzungsanzeige vor Einreichung der Klage, spätestens aber vor Einzahlung des Kostenvorschusses, erfolgen muss (hierzu unter (1)). Allerdings genügte im vorliegenden Einzelfall die Information mit der Klageschrift (hierzu unter (2)).



(1)

Die Verletzungsanzeige im Schreiben der Klägerin vom 31.07.2014 an die Beklagte (Anlage A-K58) war an sich verspätet, da zu diesem Zeitpunkt die Klage bereits eingereicht und der Kostenvorschuss (am 29.07.2014) schon eingezahlt worden war.

Bei Nicht-Übergangsfällen ist eine Information nach Einreichung der (Unterlassungs-) Klage, aber vor Zustellung der Klage verspätet, wenn der Kostenvorschuss schon eingezahlt wurde (vgl. Kühnen, a.a.O., wonach zumindest bis zur Einzahlung des Kostenvorschusses noch keine „Geltendmachung“ erfolgt ist; offen gelassen vom LG Mannheim, Urteil vom 27.11.2015 – 2 O 106/14 – Rn. 207f. bei Juris). Ausgehend vom Sinn und Zweck der geforderten Vorabinformation muss eine „Geltendmachung“ spätestens vor Einzahlung des Kostenvorschusses für eine Unterlassungsklage erfolgen. Die Verletzungsanzeige soll einen Lizenzvertragsschluss und die hierfür erforderlichen Verhandlungen ohne den Druck eines gerichtlichen Verfahrens ermöglichen, in welchem ein Unterlassungstenor droht. Eine solche Drucksituation entsteht aber bereits bei Einreichung einer Unterlassungsklage und Einzahlung des Kostenvorschusses, da mit der Zustellung der Klage ab dann gerechnet werden muss – diese ist dann nur noch eine Frage der Zeit.

Eine Verletzungsanzeige erst nach Zahlung des Kostenvorschusses erscheint mit der Konzeption des EuGH nicht vereinbar. Wird der Vorschuss eingezahlt, steht zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht fest, ob es zu einer Einigung über einen Lizenzvertrag kommt. Den Patentinhaber in einer solchen Situation zu gestatten, schon eine Klage „auf den Weg zu bringen“, widerspricht der Vorstellung von Vertragsverhandlungen auf Augenhöhe.

Soweit die Klägerin „Zustellung“ mit „Geltendmachung“ gleichsetzen möchte, ist schon nicht ersichtlich, dass der EuGH die im deutschen Recht vorgenommene Differenzierung zwischen Einreichung der Klage/Anhängigkeit und Zustellung der Klage/Rechtshängigkeit im Blick hatte. Die vom EuGH verwendete Formulierung „Geltendmachung“ lässt sich keiner der Begriffspaare zuordnen. Auf die EuGVVO kommt es ebenfalls nicht an; die Rechtzeitigkeit der Verletzungsanzeige bestimmt sich vielmehr nach der Möglichkeit von Verhandlungen ohne Druck eines Unterlassungsanspruchs.

Auch die von der Klägerin angeführte „Torpedo-Gefahr“, also die Möglichkeit eines Patentverletzers, in einem anderen EU-Land eine auch ein inländisches Klagepatent betreffende negative Feststellungsklage einzureichen, führt zu keiner anderen Bewertung. Dieses Risiko kann der Kläger verringern, indem er die Klage einreicht und die Zahlung des angeforderten Kostenvorschusses verzögert (Kühnen, a.a.O., Rn. E.297). Darüber hinaus spielt die Torpedo-Gefahr in den Überlegungen des EuGH keine Rolle.



Soweit die Klägerin auf ein Münchener Parallelverfahren verweist, trägt sie keine Begründung vor, warum das dortige Gericht eine Übermittlung der Klage nach Anhängigkeit aber vor Zustellung als noch rechtzeitig erachtet hat. Insofern kann sich nicht mit der dortigen Argumentation auseinandergesetzt werden.

(2)

Wenngleich eine Verletzungsanzeige nach Einzahlung des Kostenvorschusses im allgemeinen verspätet ist, steht dies der Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs im vorliegenden Fall nicht entgegen, da es sich um einen Übergangsfall handelt, in dem die Klage zeitlich vor dem am 16.07.2015 verkündeten EuGH-Urteil und den Schlussanträgen des Generalanwalts FF in dieser Sache vom 20.11.2014 eingereicht wurden. Insoweit bleibt die an sich verspätete Verletzungsanzeige hier folgenlos.

(a)

Zum Zeitpunkt der Klageeinreichung verlangte die höchstrichterliche Rechtsprechung (BGH, GRUR 2009, 694 – Orange-Book-Standard) vom Inhaber eines marktbeherrschende Stellung vermittelnden Patents nicht, dass dieser den Verletzer auf die Patentverletzung hinweist und ein Lizenzangebot macht. Vielmehr oblag es dem Verletzer, ein Lizenzvertragsangebot zu machen. Missbräuchlich handelte der Patentinhaber mit der Durchsetzung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs aus einem solchen Patent nur dann, wenn der Verletzer ihm ein unbedingtes Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages gemacht hatte, an das er sich gebunden hielt und das der Patentinhaber nicht ablehnen durfte, ohne gegen das Diskriminierungs- oder das Behinderungsverbot zu verstoßen. Ferner musste der Verletzer, solange er den Gegenstand des Patents bereits benutzt, diejenigen Verpflichtungen einhalten, die der abzuschließende Lizenzvertrag an die Benutzung des lizenzierten Gegenstandes knüpft (BGH, GRUR 2009, 694 – Orange-Book-Standard). Die Orange-Book-Standard-Entscheidung erging zwar zu einem Patent, das für einen de-facto-Standard essentiell war und für das entsprechend keine FRAND-Erklärung existierte. Diese Maßstäbe sind in der instanzgerichtlichen Rechtsprechung jedoch auch auf solche standardessentiellen Patente angewendet worden, bei denen der Standard im Rahmen eines Standardisierungsprozesses zwischen den beteiligten Unternehmen vereinbart wurde und die Patentinhaber FRAND-Zusagen erteilt hatten (vgl. LG Düsseldorf, Urteil vom 24.04.2012 – 4b O 274/12 – Rn. 227ff. bei Juris).

Zwar war die Orange-Book-Standard-Rechtsprechung des BGH nicht unumstritten und insbesondere die EU-Kommission stellte abweichende Anforderungen an ein kartellrechtlich zulässiges Verhalten des Inhabers eines SEPs. Diese Divergenz führte



letztlich über die Vorlageentscheidung des LG Düsseldorf (GRUR-RR 2013, 196 – LTE-Standard) zum EuGH-Urteil. Dennoch lässt sich festhalten, dass die Klägerin im Zeitpunkt der Klageeinreichung keinen zwingenden Anlass sehen musste, zuvor die Beklagte auf die Verletzung hinzuweisen.

(b)

Der Beklagten ist allerdings im Ansatz zuzustimmen, dass die Urteile des EuGH die Rechtslage ex tunc darstellen, also die Auslegung des EuGH auch für die Zeit vor Erlass von dessen Urteil gilt (EuGH, C-309/85 Rn. 13 – Barra; EuGH, C-24/86 Rn. 28 – Blaizot; EuGH, C163/90 Rn. 30 – Legros). Aus der Entscheidungsbefugnis des EuGH gemäß Art 267 AEUV folgt, dass nationale Gerichte eine Vorschrift des Unionsrecht in der vom EuGH vorgegebenen Auslegung grundsätzlich auch auf solche Rechtsverhältnisse anwenden können und müssen, die vor einer Auslegungsentscheidung des EuGH entstanden sind (BVerfG, Beschluss vom 10.12.2014 – 2 BvR 1549/07 m.w.N.). Hierfür können aus Gründen der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes Ausnahmen gemacht werden, wobei eine solche zeitliche Beschränkung in dem Urteil des EuGH selbst enthalten sein muss, durch das über das Auslegungersuchen entschieden wird (EuGH C-163/90 Rn. 30 – Legros). Das heißt, es ist Sache des EuGH, darüber zu entscheiden, ob die Geltung der von ihm vorgenommenen Auslegung einer Norm in zeitlicher Hinsicht – entgegen der grundsätzlichen ex-tunc-Wirkung von Entscheidungen gemäß Art 267 AEUV – ausnahmsweise eingeschränkt werden soll, etwa aufgrund der unionsrechtlichen Grundsätze der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes (BVerfG, Beschluss vom 10.12.2014 – 2 BvR 1549/07 – m.w.N.). Angesichts des Anwendungsvorrangs des Unionsrechts kann nationales Recht und eine nationale Rechtsprechung kein schützenswertes Vertrauen in dessen Inhalt begründen (ErfK/Wißmann, AEUV, Art. 267 Rn. 45a).

(c)

Die ex-tunc-Wirkung der EuGH-Auslegung bedeutet damit zunächst, dass auch auf „Altfälle“ (mit Klageeinreichung vor dem EuGH-Urteil) die vom EuGH aufgestellten Grundsätze gelten und nicht weiter die Orange-Book-Rechtsprechung des BGH angewendet werden könnte.

Dieser Grundsatz verbietet aber nicht, die Besonderheiten des Einzelfalls bei der Prüfung nach dem Schema des EuGH zu berücksichtigen. In seinem Urteil hat der EuGH nicht über eine strittige Auslegung einer Norm entschieden, sondern ein elaboriertes System verschiedener Schritte eingeführt. Letztlich dienen diese Schritte dazu, einerseits ein Ablaufprogramm zum Abschluss eines Lizenzvertrages zu schaffen und andererseits



Kriterien aufzustellen, um festzustellen, wann ein SEP-Inhaber zur Vergabe von FRAND-Lizenzen bereit ist bzw. wann ein Patentbenutzer nicht lizenzwillig ist. Unter Berücksichtigung dieser Zielsetzung müssen stets die Besonderheiten des Einzelfalls betrachtet werden, was eine starre, rein schematische oder formalistische Rechtsanwendung verbietet. So dürfte auf das vom EuGH aufgestellte Erfordernis einer Verletzungsanzeige verzichtet werden können, wenn feststeht, dass der Patentbenutzer bereits auf anderem Wege die entsprechende Kenntnis erlangt hat. Die Verletzungsanzeige kann also unter Umständen als sinnlose Förmerei unterbleiben, etwa wenn der Patentverletzer die anzugebenden Informationen bereits besitzt (Kühnen, a.a.O., Rn. E.292). Wenn aber auf die Verletzungsanzeige durch den Patentinhaber in kartellrechtlich zulässiger Weise ganz verzichtet werden darf, kann die Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs dem Patentinhaber unter Umständen in Ausnahmefällen auch bei nur verspäteter Verletzungsanzeige erlaubt sein.

Es kann dem EuGH-Urteil des Weiteren nicht entnommen werden, dass eine erst nach Klageeinreichung erfolgte Verletzungsanzeige ohne Weiteres zur Nichtdurchsetzbarkeit des Unterlassungsanspruchs führt. Insbesondere hat der EuGH nicht darüber entschieden, ob eine Nachholung der Verletzungsanzeige möglich ist, ohne zuvor die anhängige Verletzungsklage zurückzunehmen. Zwar spricht einiges dafür, dies bei Neufällen zu verneinen – also eine Heilung der verspäteten Verletzungsanzeige nur durch Klagerücknahme zuzulassen (so Kühnen, a.a.O., Rn. E.296). Die Entscheidung des EuGH verbietet es aber nicht, eine Nachholung während eines laufenden Unterlassungsklageverfahrens im Einzelfall als zulässig zu erachten. Dies ist hier der Fall.

Es wäre mit Treu und Glauben unvereinbar, von einem SEP-Inhaber, der die Orange-Book-Rechtsprechung und die sonstigen Vorgaben des EuGH-Urteils beachtet, zu verlangen, eine anhängige Klage zurückzunehmen, eine Verletzungsanzeige vorzunehmen und ggf. anschließend erneut eine Klage einzureichen, etwa wenn der Patentbenutzer sich (weiterhin) als nicht lizenzwillig erweist. Aufgrund der begrenzten Laufzeit eines Patents würde damit unangemessen in die Rechte des Patentinhabers eingegriffen werden, die von Art. 14 GG und Art. 17 Abs. 2 der EU-Grundrechtcharta geschützt sind. Zumindest wäre es einem (lizenzunwilligen) Patentbenutzer nach Treu und Glauben verwehrt, sich auf die Verspätung der Verletzungsanzeige zu berufen und so die Rücknahme der Klage zu erzwingen. Dies gilt insbesondere, wenn trotz der Einreichung einer Klage keine Bereitschaft des Patentbenutzers besteht, eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu nehmen. Dann kann nämlich davon ausgegangen werden, dass der Patentbenutzer nach Rücknahme der Klage erst recht nicht lizenzwillig sein wird.



Insofern kann eine Verletzungsanzeige erst durch die Klageschrift in Fällen zulässig sein, in denen die Klageschrift noch vor der Veröffentlichung der EuGH-Urteils und der Stellungnahme des Generalanwalts erfolgt ist und die Beklagte sich im Gegensatz zur Klägerin (SEP-Inhaberin) im Ergebnis nicht an ihre kartellrechtlichen Obliegenheiten hält. Dies ist hier der Fall.

(3)

Die Klägerin hat ihre Hinweispflichten erfüllt. Wie bereits ausgeführt wurde die Beklagte durch die Klageschrift über das Klagepatent und die geltend gemachte Patentverletzung inhaltlich hinreichend informiert. Diese Information mit der Klage war in zeitlicher Hinsicht ausreichend. Zwar ist der Kostenvorschuss für die am 23.07.2014 bei Gericht eingegangene Klage bereits am 29.07.2014 gezahlt worden und damit vor der Verletzungsanzeige. Hierauf kommt es aber nicht an. Die Einreichung und Zustellung der Klage erfolgten unstreitig vor dem EuGH-Urteil und den dazugehörigen Schlussanträgen. Im Übrigen ist zu beachten, dass die Beklagte die Verletzungsanzeige noch vor der Zustellung der Klageschrift erhalten hat.

(4)

Insofern kann dahingestellt bleiben, ob die Verspätung der Verletzungsanzeige dadurch geheilt wird, dass die Beklagte ihrerseits ihre Lizenzbereitschaft nicht ausreichend schnell erklärt hat (vgl. hierzu LG Mannheim, Urteil vom 27.11.2015 – 2 O 106/15 Rn. 208 und 215 bei Juris, wonach eine verspätete Verletzungsanzeige jedenfalls dann folgenlos bleibt, wenn der angebliche Verletzer hieraufhin nicht in angemessener Zeit seine Lizenzwilligkeit erklärt, da die grundsätzliche Entscheidung, eine Lizenz nehmen zu wollen oder nicht, auch unter den Druck einer Klage getroffen werden könne).

d)

Die Beklagte hat nicht rechtzeitig erklärt, dass sie eine FRAND-Lizenz am Klagepatent nehmen will.

aa)

Auf die Verletzungsanzeige des SEP-Inhabers hin muss der Patentbenutzer, will er sich auf den FRAND-Einwand berufen, seine Lizenzwilligkeit erklären (Rn. 63 EuGH-Urteil). Inhaltlich muss nur die Bereitschaft bekundet werden, einen FRAND-gemäßen Lizenzvertrag abzuschließen. Weitere Angaben oder Bedingungen sind nicht erforderlich. Vielmehr kann es für den Patentbenutzer schädlich sein, wenn er hinsichtlich der beabsichtigten Lizenznahme Bedingungen stellt, wenn sich aus diesen ergibt, dass der



Patentbenutzer letztlich doch nicht zur Lizenznahme unter fairen, vernünftigen und nicht-diskriminierenden Bedingungen bereit ist (Kühnen, a.a.O, Rn. E.294; in diesem Sinne auch LG Mannheim, Urteil vom 27.11.2015 – 2 O 106/14 Rn. 214 bei Juris).

Der Patentbenutzer muss seine Lizenzwilligkeit ohne Verzögerungstaktik erklären. Wie erwähnt geht der EuGH von dem Leitbild eines Patentbenutzers aus, der bei Kenntnis der Benutzung um eine möglichst baldige Lizenzierung bemüht ist. Hieran hat der SEP-Inhaber ein legitimes Interesse, da eine Verzögerung es ihm erschwert, innerhalb der begrenzten Laufzeit des Patents einen Unterlassungstitel zu erwirken, falls dies nötig werden sollte. Ferner sieht der EuGH vor, dass der Patentbenutzer sich die Prüfung von Rechtsbestand und Standardessentialität des Patents vorbehalten darf (Rn. 69 EuGH-Urteil), was das Risiko einer Fehleinschätzung für den Patentbenutzer minimiert und damit eine zügige Prüfung als angemessen erscheinen lässt (so auch LG Mannheim, Urteil vom 27.11.2015 – 2 O 106/14 – Rn. 214 bei Juris). Die zur Erklärung der Lizenzwilligkeit angemessene Zeit hängt von den Umständen des Einzelfalls ab, wobei zu berücksichtigen ist, welche Information der Patentbenutzer von dem SEP-Inhaber im Rahmen der Verletzungsanzeige erhalten hat. Eine detailliertere Verletzungsanzeige wird den Prüfungszeitraum und damit die Frist zur Lizenzwilligkeitserklärung verkürzen.

bb)

Die Beklagte hat ihre Lizenzbereitschaft dagegen verspätet erklärt. Sie hatte durch die Vorabinformation mit Schreiben der Klägerin vom 31.07.2014 spätestens Anfang August Kenntnis über die Klage, die ihr am 15.08.2014 auch zugestellt wurde. Erst nach einem Erinnerungsschreiben der Klägerin vom 09.12.2014 antwortete die Beklagte mit Schreiben vom 12.01.2015.

Eine solche Reaktionszeit von über 5 Monaten ist deutlich zu lang, selbst wenn man berücksichtigt, dass es sich bei der Beklagten um einen Netzbetreiber handelt und ihr daher eine gewisse Zeit für die Rücksprache mit den Herstellern der angegriffenen Mobiltelefone einzuräumen ist. Ein weiteres Indiz dafür, dass die Beklagte nicht an einer zügigen FRAND-Lizenzierung mitwirkt, liegt darin, dass sie im Schreiben vom 12.01.2015 (Anlage A-K60) zunächst um eine Erklärung des Verletzungsvorwurfs gebeten hat, wenngleich sie durch die Klageschrift ausreichend informiert war.

cc)

Zumindest die hier eingetretene Verspätung ließ sich nicht mehr wirksam durch eine spätere Lizenzwilligkeitserklärung heilen. Die verzögerte Lizenzwilligkeit hat stets zur Folge, dass ein (FRAND-) Lizenzvertrag erst zeitlich später abgeschlossen werden kann



oder – falls es nicht zu einem Lizenzvertragsschluss kommt – der Kläger länger abwarten muss, bis er den Unterlassungsanspruch gerichtlich geltend machen kann. Die Verzögerung beschränkt die Durchsetzung des zeitlich begrenzten Ausschließlichkeitsrechts aus dem Patent. Ferner würde eine ggf. erforderliche Sicherheit der Beklagten (vgl. Rn. 67 EuGH-Urteil) später geleistet werden, so dass der Patentinhaber länger dessen Insolvenzrisiko zu tragen hat. Die Beklagte verstößt so gegen das Leitbild des Patentbenutzers, der eine zügige Lizenzierung anstrebt. Trotz der verspäteten Erklärung der Lizenzwilligkeit bleibt der Patentinhaber zwar weiter dazu verpflichtet, das SEP zu FRAND-Bedingungen zu lizenzieren. Die verspätete Lizenzwilligkeitserklärung führt nur dazu, dass der SEP-Inhaber einen Unterlassungsanspruch (zunächst) gerichtlich gegen die Beklagte geltend machen darf, ohne sich einem Missbrauchsvorwurf auszusetzen.

dd)

Insofern kann dahingestellt bleiben, ob das Schreiben der Beklagten überhaupt eine ausreichende Erklärung der Lizenzwilligkeit enthält. Dies erscheint zweifelhaft, da die Beklagte in erster Linie auf die Verantwortung der Hersteller der angegriffenen Ausführungsformen verweist und eine Erklärung des Verletzungsvorwurfs erbittet. Für den Fall einer Verletzung bietet sie ferner nur Verhandlungen zur „Begleichung der Ansprüche“ („settle your claims“), nicht aber ausdrücklich eine Lizenznahme an.

Hinzu kommt, dass sich die Beklagte aus weiteren Gründen nicht auf den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand berufen kann.

e)

Die Klägerin hat ein FRAND-gemäßes Lizenzvertragsangebot gemacht.

aa)

Das Angebot der Klägerin war rechtzeitig, wenngleich es erst im laufenden Verfahren erfolgte. Soweit die Beklagte in ihrem Schriftsatz vom 15.01.2016 argumentiert, ein SEP-Inhaber müsse vor Erhebung einer Unterlassungsklage auch ein FRAND-Lizenzangebot gemacht haben, greift dies im vorliegenden Fall nicht durch. Die Verpflichtung, ein FRAND-Lizenzvertragsangebot zu machen, trifft den SEP-Inhaber erst nach erfolgter Erklärung der Lizenzwilligkeit („nachdem der angebliche Patentverletzer seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schließen“, wie es im Tenor des EuGH-Urteils heißt). Wird die Lizenzwilligkeit – wie hier – verspätet



erklärt, kann sich der Patentbenutzer nicht darauf berufen, dass das klägerische Lizenzangebot erst nach Klageerhebung erfolgt ist.

Dies gilt zumindest in Übergangsfällen wie dem hiesigen selbst dann, wenn Verletzungsanzeige und Klage zusammentreffen, der Patentbenutzer also keine Möglichkeit hatte, nach der Verletzungsanzeige noch vor Klageerhebung seine Lizenzwilligkeit zu erklären. In dieser Situation wäre es der Beklagten möglich gewesen, ihre Lizenzwilligkeit rechtzeitig zu erklären, was jedoch erst nach fünf Monaten erfolgt ist. Dass diese Erklärung hier unter dem Druck eines Klageverfahrens erfolgt ist (und auch bei rechtzeitiger Erklärung erfolgt wäre), ist zumindest in Übergangsfällen im Ergebnis hinzunehmen. Zwar sieht der EuGH grundsätzlich vor, dass Verletzungsanzeige, Lizenzwilligkeitserklärung und FRAND-Angebot des SEP-Inhabers vor Klageerhebung zu erfolgen haben. In der hiesigen (Übergangsfall-) Konstellation war aber die Verletzungsanzeige nach Einzahlung des Kostenvorschusses noch hinnehmbar (vgl. oben). Ebenso ist es hier – auch aufgrund des Übergangsfalles – hinnehmbar, dass die Entscheidung der Beklagten über ihre Lizenzwilligkeit während des laufenden Verfahrens erfolgt. Dass die Verhandlungen nicht während eines Unterlassungsklageverfahrens stattfinden sollen, dient nach der Konzeption des EuGH zur Sicherung, dass der Patentbenutzer aufgrund des Drucks der Unterlassungsklage keine ausbeuterischen Lizenzbedingungen akzeptiert. Diese Gefahr besteht jedoch zumindest nicht unmittelbar, wenn es um das reine Ob einer Lizenzierung geht (so auch LG Mannheim, Urteil vom 27.11.2015 – 2 O 106/14 – Rn. 208 bei Juris). Denn mit der bloßen Erklärung, eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen nehmen zu wollen, lässt sich ein Patentinhaber noch nicht auf missbräuchliche Vertragsbedingungen ein. Ein unzulässiger Druck in zeitlicher Hinsicht (im Sinne eines erhöhten Drucks, eine schnelle Entscheidung zu treffen) entsteht aufgrund des laufenden Klageverfahrens nicht. Denn der Patentbenutzer ist ohnehin gehalten, ohne Verzögerung seine Lizenzwilligkeit zu erklären.

bb)

Inhaltlich soll das Angebot des SEP-Inhabers fair, angemessen und nicht-diskriminierend (also FRAND) sein (Rn. 63 EuGH-Urteil). Es liegt kein Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung vor, wenn der Patentinhaber Vertragsbedingungen anbietet, die so ohne seine marktbeherrschende Stellung ebenfalls zustande gekommen wären. Damit sind vergleichbare Lizenzverträge ein bedeutendes Indiz für die Angemessenheit der angebotenen Lizenzbedingungen, sofern sich nicht feststellen lässt, dass diese nur unter dem Druck eines Unterlassungsanspruchs geschlossen worden sind. Je mehr abgeschlossene Lizenzverträge mit gleichartigen Lizenzbedingungen der SEP-



Inhaber vorweisen kann, umso stärker spricht eine Vermutung dafür, dass die geforderten Lizenzgebühren FRAND sind (Kühnen, a.a.O., Rn. E.340). Hiervon abweichende Lizenzgebühren kann ein Patentbenutzer dagegen nur dann verlangen, wenn er sachliche Gründe für die Ungleichbehandlung aufzeigen kann.

Ähnliches gilt für den Umfang der Lizenz: Hat der Patentinhaber bereits Lizenzen an dem angebotenen SEP oder an dem angebotenen SEP-Portfolio für vergleichbare Produkte erteilt, spricht der Anschein dafür, dass diese Zusammenstellung von Schutzrechten interessensgerecht ist und daher auch vom Patentbenutzer hinzunehmen ist (Kühnen, a.a.O., Rn. E.328). Bei der Frage, ob eine – ggf. weltweite – Portfolio-Lizenz FRAND-Vorgaben entspricht, ist insbesondere auch die Branchenüblichkeit relevant. Werden auf dem relevanten Markt üblicherweise konzern- und weltweite Lizenzverträge für ganze Schutzrechtsportfolios geschlossen, verstößt ein entsprechendes Vertragsangebot nicht gegen FRAND, es sei denn die Umstände des Einzelfalls lassen eine Abweichung erforderlich erscheinen, etwa wenn ein Patentinhaber nur auf einem geographischen Markt tätig ist.

Ist dies nicht der Fall, hat der Patentinhaber ein legitimes Interesse, alle Benutzungshandlungen eines Konzerns durch einen Lizenzvertrag zu regeln, anstatt aus einzelnen Schutzrechten oder in einzelnen Ländern gerichtlich vorgehen zu müssen, um auch insoweit einen Lizenzvertragsschluss herbeizuführen. Zudem entstehen dem SEP-Inhaber höhere Kosten, wenn er gezwungen würde, sein gesamtes Portfolio in verschiedenen Lizenzverträgen (für eine Mehrzahl von Patenten und eine Mehrzahl von Ländern) auszulizenzieren. Weiterhin sind die Kontrolle der Einhaltung der Verträge und die Verfolgung von Rechtsverstößen bei einer Mehrzahl von Verträgen oftmals schwieriger. Unter dem Gesichtspunkt der Diskriminierungsfreiheit erscheint es schließlich bedenklich, vor Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs ein Angebot für eine Einzellizenz zu fordern, wenn der Patentinhaber ansonsten mit anderen Lizenznehmern nur Portfoliolizenzverträge abgeschlossen hat.

Von der grundsätzlichen FRAND-Zulässigkeit von weltweiten Portfoliolizenzen zu trennen ist die Frage nach den in dem angebotenen Portfolio enthaltenen Schutzrechten, also insbesondere, ob alle in einem Portfolio zur Lizenzierung angebotenen Patente tatsächlich standardessentiell sind (vgl. Kühnen, a.a.O., Rn. E.330ff.). Hierauf kommt es jedoch vorliegend nicht an. Die Beklagte und die Streithelferin haben nicht ausreichend dargelegt und es ist auch ansonsten nicht ersichtlich, dass die Klägerin hier in unzulässiger Weise standardessentielle und (nicht benutzte) nicht-standardessentielle Patente in einer Portfoliolizenz bündelt und so versucht, über die Geltendmachung



standardessentieller Patente die Lizenzierung an sich nicht benötigter Schutzrechte zu erzwingen.

cc)

Das Angebot der Klägerin entspricht inhaltlich FRAND-Vorgaben.

(1)

Das klägerische Angebot entspricht einer etablierten Lizenzierungspraxis. Die Klägerin bietet der Beklagten und der Streithelferin jeweils eine Lizenz an ihrem gesamten AMR-WB-Patentportfolio an, die eine Stücklizenzgebühr von USD 0,26 pro Mobiltelefon vorsieht, das den AMR-WB-Standard implementiert und in einem Land hergestellt oder vertrieben wird, in dem ein lizenziertes Patent in Kraft steht.

(a)

Die Lizenzangebote der Klägerin (auch an die Streithelferin) basieren nach deren unwidersprochen gebliebenen Vortrag auf im Internet abrufbaren Standardlizenzgebührensätzen (Anlage A-K62) der Klägerin und ihrer Muttergesellschaft, wobei die konkret angebotenen Lizenzsätze sogar etwas geringer sind als die angegebenen Standardsätze. Letzte wiederum beruhen auf Lizenzsätzen, die von der Y bei der Auslizenzierung des Portfolios mit dem Klagepatent verlangt wurden, bevor diese auf die Klägerin übertragen wurde (vgl. Anlage A-K63 für die von Y geforderten Lizenzgebühren).

Die Klägerin hat eine anonymisierte Liste von Lizenznehmern vorgelegt (Anlage A-K65) und angeboten, auf richterlichen Hinweis auch die vollständigen anonymisierten Lizenzverträge einzureichen. Die Liste enthält insgesamt 12 Lizenznehmer, was eine vergleichsweise hohe Anzahl ist und eine entsprechend starke Indizwirkung für die Angemessenheit der Lizenzbedingungen auslöst. Sechs der Lizenznehmer sind Software-, Dienstleistungsanbieter und/oder Hardwarehersteller. Diese sollen nach der Tabelle alle die Standardlizenzgebühren nach der Tabelle der Klägerin (Anlage A-K62) zahlen. Diese Lizenzverträge haben eine vergleichsweise geringere Indizwirkung, da unklar ist, ob hier Lizenzgebühren (auch) für Mobiltelefone gezahlt wurden.

Die restlichen sechs Lizenznehmer sind Mobilfunkhersteller, welche zwischen USD 0,20 und USD 0,40 pro Stück (hergestelltes Mobiltelefon) zahlen, teilweise in Form einer Einmalzahlung, teilweise als laufende Lizenzgebühren. Unstreitig gehören die Unternehmen B, I, G, D, C und E zu den Lizenznehmern des Klagepatents. Ferner besaß das Unternehmen GG über den SIPRO-Pool eine Lizenz. Dem steht nicht entgegen, dass



die BB (O) nunmehr aus den Parallelschutzrechten zu den hiesigen Klagepatenten gegen GG vorgeht, wie die Beklagte im nicht nachgelassenen Schriftsatz vom 04.02.2016 ausführt. Hieraus kann nicht geschlossen werden, dass eine Lizenz in der Vergangenheit nicht existierte; vielmehr erscheint es plausibel, dass eine frühere Lizenzvereinbarung – etwa durch Zeitablauf oder Kündigung – mittlerweile beendet wurde.

(b)

Soweit die Beklagte und die Streithelferin einwenden, die Lizenzverträge seien nur unter dem Druck eines Unterlassungsanspruchs entstanden, greift das im Ergebnis hier nicht durch.

Grundsätzlich ist jedoch der Einwand zulässig, ein zum Beleg einer Lizenzierungspraxis vorgelegter Lizenzvertrag sei nicht aussagekräftig, da er seinerseits nur das Ergebnis eines kartellrechtlichen Missbrauchs ist. Dementsprechend ist bei Lizenzverträgen, die während eines (Unterlassungs-) Klageverfahrens abgeschlossen worden sind, eine gewisse Skepsis angebracht, ob diese tatsächlich das Ergebnis freier Lizenzverhandlungen darstellen und damit Vorbildfunktion haben. Andererseits ist nicht jede Lizenzgebühr, die in einem Vertrag unter der Drohung einer Unterlassungsklage abgeschlossen wird, zwingend missbräuchlich überhöht. Zum einen kann die Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs zulässig gewesen sein. Wie das EuGH-Urteil bestätigt, ist die Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs aus einem SEP unter bestimmten Umständen kartellrechtlich unbedenklich. Zum anderen sind Fallgestaltungen denkbar, in denen der SEP-Inhaber zwar durch eine Unterlassungsklage unzulässigerweise Druck auf den späteren Lizenznehmer ausgeübt hat, die daraufhin vereinbarte Lizenzgebühr aber dennoch nicht missbräuchlich überhöht ist.

Eine überhöhte Lizenzgebühr in den angeführten Lizenzverträgen lässt sich auch nicht alleine damit begründen, dass einige dieser Lizenzverträge kurz nach dem stattgebenden Urteil im Parallelverfahren vor dem LG Mannheim abgeschlossen wurden, wo eine Drucksituation aufgrund des Unterlassungstenor vorlag. Grund für den Vertragsschluss zu diesem Zeitpunkt kann – neben der Drucksituation – auch sein, dass nun eine gerichtliche Entscheidung zu Verletzung und Rechtsbestand des jeweiligen Klagepatents vorliegt. Die Streithelferin selbst hat im Schreiben vom 09.12.2014 ihre Verhandlungsbereitschaft insbesondere an eine solche gerichtliche Feststellung geknüpft. Ein solches Verhalten scheint hinsichtlich der von der Klägerin angeführten Lizenzverträge nicht unwahrscheinlich. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass der Vertragsschluss in einem gewissen Maße durch die gerichtliche Einschätzung zu Verletzung und Rechtsbestand (mit-)beeinflusst wurde.



Damit ist eine missbräuchlich überhöhte Lizenzgebühr in den angeführten Lizenzverträgen hier ohne weitere Informationen nicht feststellbar. Gegen eine kartellrechtswidrige Beeinflussung der vorgelegten Lizenzsätze spricht vielmehr, dass es sich bei den Lizenznehmern um große Unternehmen handelt, die genügend finanzielle Mittel haben, um sich gegen kartellrechtswidrige Forderungen zur Wehr zu setzen. Es ist zudem grundsätzlich fraglich, wie sehr die Drohung mit einem Unterlassungsanspruch Lizenzvertragsverhandlungen (unzulässigerweise) beeinflussen kann, da kartellrechtswidrig unangemessenen Forderungen die Orange-Book-Rechtsprechung des BGH, die Motorola-Entscheidung der EU-Kommission und nunmehr das EuGH-Urteil in der Sache E Technologies/ZTE entgegengehalten werden konnte und kann. Aufgrund der vorgenannten Entscheidungen ist einem Patentbenutzer klar, dass er einer kartellrechtlich unzulässigen Unterlassungsklage nicht schutzlos ausgeliefert ist, sondern allenfalls zu einer Lizenzierung unter FRAND-Bedingungen gezwungen werden kann.

Auch die Beklagte hat sich trotz des Drucks des hiesigen Verfahrens (die Streithelferin trotz des zusätzlichen Drucks der Mannheimer Urteile) nicht zu einer Lizenznahme bewegen lassen. Es ist nicht ersichtlich, warum dies den anderen Unternehmen, die letztlich Lizenzen genommen haben, nicht ebenfalls möglich gewesen wäre. Dann aber kann den vereinbarten Lizenzgebühren eine Indizwirkung nicht abgesprochen werden. Dies gilt jedenfalls dann, wenn – wie hier – nicht nur ein einzelnes, anderes Unternehmen, sondern sogar eine bedeutende Zahl anderer, großer Marktteilnehmer eine Lizenz genommen hat, die einen Großteil des Mobilfunkgerätemarkts repräsentieren.

Damit kann im Ergebnis nicht festgestellt werden, dass die abgeschlossenen Lizenzverträge nicht herangezogen werden können, um die FRAND-Gemäßheit des vorliegend angebotenen Lizenzvertrags zu begründen. Die Beklagte und die Streithelferin tragen zudem nicht konkret vor, welche Lizenzsätze sich bei freien Lizenzverhandlungen ergeben hätten und inwiefern die von der Klägerin mit anderen Unternehmen abgeschlossenen und ihnen gegenüber angebotenen Lizenzbedingungen davon abweichen.

(c)

Hinzu kommt, dass nach dem Vortrag der Klägerin zumindest B in den USA von vornherein wegen der eBay-Rechtsprechung kein Unterlassungstitel drohte, sondern nur Schadensersatzansprüche. Ein Klageverfahren in Deutschland war ebenfalls nicht anhängig. Dem ist die Streithelferin nur mit dem Argument entgegen getreten, dass ein Verfahren in den USA auch ohne drohenden Unterlassungstitel ein erhebliches Risiko bedeute. Das Risiko von (möglicherweise in den USA hohen)



Schadensersatzansprüchen ist aber kartellrechtlich hinzunehmen (vgl. Rn. 72 – 76 EuGH-Urteil) und stellt damit die Angemessenheit der Lizenzvereinbarung mit B letztlich nicht in Frage.

(d)

Soweit die Klägerin vorträgt, bei von Y abgeschlossenen Lizenzverträgen habe ein Unterlassungsanspruch nicht gedroht, ist dies allerdings nicht ausreichend konkret. Es fehlt an der Angabe, auf welche bzw. auf wie viele Lizenzverträge diese Aussage zutreffen soll.

(e)

Dem Einwand der Beklagten, die geforderten Lizenzgebühren lägen weit über branchenüblichen Lizenzsätzen, kann nicht gefolgt werden. Der Verweis der Beklagten auf angeblich überhöhte Lizenzgebühren ist zu pauschal. Die Beklagte trägt schon nicht vor, welche Lizenzsätze branchenüblich sind. Dabei ist zu beachten, dass nicht jede Abweichung von der Branchenüblichkeit einen Missbrauch indiziert. Bei dem Vergleich der Lizenzgebühren ist stets auch die jeweils zu lizenzierende Technik zu betrachten. Vor diesem Hintergrund haben Beklagte und Streithelferin nicht ausreichend Tatsachen vorgetragen, die es erlauben würden, den angebotenen Sachverständigenbeweis für die Tatsache, dass „der von der Klägerin geforderte Lizenzbetrag pro Mobiltelefon in Höhe von 0,26 USD nicht als „FRAND“ angesehen werden kann“, zu erheben.

(2)

Das Klagepatent und die weiteren im angebotenen Portfolio der Klägerin enthaltenen Schutzrechte waren Teil eines W-CDMA-Patentpools, der von dem Unternehmen CC verwaltet wurde (nachfolgend kurz: SIPRO-Pool(-lizenz)). Der Vergleich mit dem SIPRO-Pool spricht nicht dagegen, dass die Klägerin unangemessen hohe Lizenzgebühren verlangt.

(a)

Der Vergleich mit einer Poollizenz kann zwar als Indiz für die FRAND-Gemäßheit verwendet werden, allerdings ist dessen Aussagekraft begrenzt. Bei einer Lizenzierung über einen größeren Pool mit den Schutzrechten von mehreren Unternehmen werden regelmäßig geringere Lizenzgebühren pro Patent gezahlt werden, als bei der Lizenzierung des Portfolios nur eines Unternehmens und einer geringeren Gesamtzahl von Schutzrechten. Ein zusätzliches Schutzrecht in einer Poollizenz führt nicht zu einer proportionalen Erhöhung der Lizenzgebühren, vielmehr findet eine deutliche Degression



der Lizenzgebühren bei zusätzlich in den Pool aufgenommenen Patenten statt. Daher ist es kein zwingendes Indiz für die Unangemessenheit der geforderten Lizenzgebühren, wenn für dasselbe Patent in einem größeren Lizenzpool geringere Lizenzgebühren gezahlt werden als in einem Lizenzpool mit einer geringeren Gesamtzahl von Schutzrechten.

(b)

Die Streithelferin hat vorgetragen, dass der SIPRO-Pool derzeit 361 Patentfamilien enthalte, die als essentiell für den AMR-WB-Standard erklärt wurden. Hieraus ergebe sich pro Patent ein Betrag von USD 0,0054 (unter Zugrundelegung des maximal geforderten Lizenzsatzes von USD 2,00 pro Gerät), der damit deutlich unter dem von der Klägerin geforderten Betrag liegt (namentlich wäre die jetzt pro Patent verlangte Lizenzgebühr 18-fach höher). Hierbei geht die Streithelferin von den maximalen Standardlizenzsätzen von USD 0,60 insgesamt (= USD 0,10 pro Patent) aus; das tatsächliche Angebot der Klägerin liegt aber unstrittig bei USD 0,26 insgesamt, was eine geringere Steigerung verglichen mit der Rechnung der Streithelferin ergibt.

Die Klägerin hat demgegenüber unwidersprochen vorgetragen, dass aus diesem Pool nur zwei weitere, nicht im jetzigen Portfolioangebot enthaltene Patentfamilien als essentiell für den AMR-WB-Standard eingestuft worden sind. Die Lizenzgebühren für den SIPRO-Pool seien zudem für alle Mobiltelefone angefallen, unabhängig von einer tatsächlichen Implementierung des AMR-WB-Standards. Letztlich habe Y 2013 für jedes AMR-WB-fähige Mobiltelefon rechnerisch USD 0,25 erhalten. Dem sind die Beklagte und die Streithelferin nicht hinreichend entgegengetreten.

Dass Y für die Lizenzierung des Klagepatents und der anderen Lizenzpatente USD 0,25 über den SIPRO-Pool erhalten hat, spricht zwar deutlich für die Angemessenheit der jetzt geforderten USD 0,26. Allerdings ist zu beachten, dass mit steigender Verbreitung des AMR-WB-Standards die SIPRO-Pool-Lizenzgebühr gerechnet pro standardkonformes Mobiltelefon sinkt. Bei der heutigen Verbreitung wird also aus dem SIPRO-Pool eine Lizenzgebühr für die angebotenen Schutzrechte gezahlt werden, die unter den Wert von USD 0,25 für das Jahr 2013 liegt. Andererseits können die Marktverhältnisse in der Vergangenheit auch ein Grund dafür gewesen sein, dass zunächst eine geringere Lizenzgebühr verlangt wurde, um die Verbreitung des Standards zu fördern.

Insgesamt kann der Vergleich mit dem SIPRO-Pool eine Unangemessenheit der von der Klägerin geforderten Lizenzgebühr nicht stützen. Im Gegenteil dürfte diese Pool-Lizenz eher ein Indiz für die Angemessenheit darstellen.



(c)

Die Klägerin bietet in ihren Angeboten an die Beklagte und die Streithelferin stets eine weltweit gültige Portfoliolizenz an. Hiergegen bestehen keine Bedenken.

Gegen die Bündelung der AMR-WB-standardrelevanten Patente in einer Portfoliolizenz erheben die Beklagte und die Streithelferin keine Einwände; vielmehr umfassen auch die von der Streithelferin unterbreiteten Gegenangebote das gesamte deutsche Portfolio der Klägerin.

Die Einwände der Streithelferin gegen eine weltweit geltende Lizenz greifen dagegen nicht durch. Wie oben ausgeführt, kann es grundsätzlich zulässig sein, eine weltweit gültige Lizenz anzubieten. In der Mobilfunkbranche werden nach den Erfahrungen der Kammer in aller Regel weltweite Lizenzverträge abgeschlossen, die jeweils einen gesamten Konzern und ein gesamtes Schutzrechtsportfolio umfassen. Dies wird bestätigt durch den Vortrag der Klägerin, wonach von 55 Pressemitteilungen zu Lizenzverträgen im Elektronik- und Mobilfunkbereich 53 weltweit gelten.

Entsprechendes lässt sich auch für das konkrete Klagepatent feststellen, da die übrigen von der Klägerin über das Klagepatent und dessen Portfolio abgeschlossenen Lizenzverträge ebenfalls weltweit gelten.

Dass hier bei der Streithelferin Besonderheiten vorliegen, die eine Abweichung von dieser etablierten Praxis erforderlich machen, ist nicht ersichtlich. Im Gegenteil: Die Streithelferin ist unstreitig weltweit tätig und schließt zumindest regelmäßig weltweit gültige Lizenzvereinbarungen ab. So hat die Streithelferin mit fünf Schwestergesellschaften der Klägerin Lizenzverträge abgeschlossen, die jeweils weltweit gelten. Dies wird bestätigt durch die von der Klägerin in Anlage A-K66 vorgelegten Pressemitteilungen zur Streithelferin, bei denen auch regelmäßig explizit ausgeführt wird oder zumindest darauf geschlossen werden kann, dass es sich jeweils um einen weltweit wirksamen Lizenzvertrag handelt. Etwas Gegenteiliges hat die Streithelferin nicht hinreichend vorgetragen. Vielmehr hat sie im Schreiben vom 09.12.2014 an die Klägerin (Anlage A-K55) um Verhandlungen über „the patents in suit and/or the BB patent portfolio as a whole“ gebeten.

Weiter hat die Klägerin vorgetragen, Parallelschutzrechte in allen wesentlichen Jurisdiktionen zu halten, was „Appendix B“ zu Anlage A-K57 belegt. Dem ist die Streithelferin nicht ausreichend entgegen getreten. Dies lässt eine weltweite Lizenz ebenfalls FRAND-gemäß erscheinen. Die Lizenzgebühren sollen nach dem Angebot der Klägerin nur für solche Mobiltelefone anfallen, die in einem Land hergestellt oder



vertrieben werden, in dem ein Patent aus dem lizenzierten Portfolio in Kraft steht. Insofern werden keine Lizenzgebühren ohne Gegenleistung verlangt, was die Streithelferin und die Beklagten bislang auch nicht behauptet haben.

Soweit die Streithelferin darauf verweist, dass die parallelen Schutzrechte im von der Klägerin angebotenen Portfolio nicht der Klägerin gehören, greift dies nicht durch. Die Klägerin bietet Konzernlizenzverträge an, die parallelen Schutzrechte gehören Gesellschaften, die mit ihr verbunden sind. Solche Konzernlizenzverträge sind branchenüblich und damit FRAND. Wenngleich die Klägerin im vorliegenden Verfahren nur das Klagepatent durchsetzen kann, darf sie die Lizenzierung auch der ausländischen Schutzrechte in ihrem Portfolio grundsätzlich verlangen. Der EuGH will durch seine Vorgaben erreichen, dass SEP-Inhaber und Patentbenutzer einen Lizenzvertrag wie in freien Verhandlungen abschließen, da eine solche Vereinbarung regelmäßig FRAND ist. Dem widerspräche es, wenn der SEP-Inhaber letztlich gezwungen wäre, entgegen der oben festgestellten Branchenüblichkeit weltweit geltender Lizenzen einen Lizenzvertrag für nur ein Land anzubieten. Die Streithelferin macht auch keine sachlichen, sondern nur zivilprozessuale Gründe für eine auf Deutschland beschränkte Lizenz geltend. Die Wirkung des Klagepatents nur in Deutschland ist aber zu trennen von der Angemessenheit einer weltweiten Lizenz.

dd)

Der Kläger muss nach dem EuGH-Urteil mit dem FRAND-Angebot auch die Art und Weise der Berechnung der von ihm geforderten Lizenzgebühren angeben.

(1)

Hierzu gehören zunächst Angaben, die es ermöglichen, die zu zahlende Lizenzgebühr zu ermitteln – also beispielsweise ein (Stück-) Lizenzsatz und die Festlegung, für welches Produkt in welcher Situation (Herstellen/Inverkehrbringen) er zu zahlen ist.

Streitig ist, ob darüber hinaus weitere Angaben gemacht werden müssen (implizit verneinend, LG Mannheim, Urteil vom 27.11.2015 – 2 O 106/14 – Rn. 225). Diese weiteren Angaben könnte insbesondere eine Erläuterung sein, warum das Lizenzangebot FRAND-Bedingungen entspricht, was auch durch ein separates, gleichzeitig zur Verfügung gestelltes Dokument erfolgen kann (so Kühnen, a.a.O, Rn. E.288).

Selbst wenn man weitergehende Angaben des Patentinhabers fordert, dürfen nach Auffassung der Kammer an die Informationspflichten keine zu strengen Anforderungen gestellt werden. Der SEP-Inhaber muss keine mathematische Herleitung der von ihm



verlangten Lizenzgebühren vorlegen, insbesondere, da es in der Regel keine einzelne Lizenzgebühr gibt, die alleine FRAND ist, sondern eine Bandbreite von Werten fair, angemessen und nicht-diskriminierend sein wird. Es ist für die Kammer zudem nicht ersichtlich, dass in „freien Lizenzverhandlungen“, die ja das Leitbild des EuGH sind, solche Herleitungen üblich sind. Demgemäß muss es auch bei strengerer Interpretation von „Art und Weise der Berechnung“ ausreichen, wenn der SEP-Inhaber die wesentlichen Erwägungen nennt, aus denen sich die FRAND-Gemäßheit der geforderten Lizenzgebühr ergibt.

(2)

Hiernach hat die Klägerin ausreichend Informationen übermittelt. Sie hat auf Standardlizenzsätze und ihre Akzeptanz am Markt verwiesen. Wie gesehen kann hieraus schon indiziell gefolgert werden, dass die angebotenen Bedingungen FRAND sind. Im Verfahren hat sie auch zur SIPRO-Poollizenz vorgetragen, womit eine weitere Einordnung der verlangten Lizenzgebühren ermöglicht wird. Dass dies teilweise erst im Prozess erfolgt ist, erscheint zumindest hier angesichts des Verhandlungsverlaufs und der allenfalls zögerlich erklärten Lizenzwilligkeit unschädlich.

f)

Entgegen ihren Obliegenheiten (Rn. 66 EuGH-Urteil) hat die Beklagte auf das FRAND-gemäße Angebot der Klägerin nicht innerhalb kurzer Frist mit einem konkreten, ebenfalls FRAND-gemäßen Gegenangebot reagiert.

aa)

Nimmt ein Patentbenutzer ein (FRAND-gemäßes) Angebot des Klägers nicht an, muss er innerhalb von kurzer Frist ein FRAND-Gegenangebot machen. Unterlässt der Patentbenutzer ein Gegenangebot vollständig, so ist der Unterlassungsanspruch aus dem Klagepatent gegen ihn durchsetzbar. Denn um sich auf den FRAND-Einwand berufen zu können, muss der Patentbenutzer lizenzbereit sein und an einer zügigen Lizenzierung mitwirken.

Im Rahmen des Gegenangebots darf sich der Patentbenutzer vorbehalten, die Standardessentialität und den Rechtsbestand des SEPs zu überprüfen (Rn. 69 EuGH-Urteil). Dies bedeutet aber nicht, dass der Vertragsschluss an sich bis zur Klärung von Standardessentialität und Rechtsbestand (etwa durch ein Gericht) hinausgezögert werden darf. Vielmehr ist ein unbedingter Vertragsschluss erforderlich, wobei der SEP-Inhaber den Vertrag nicht ablehnen oder wieder kündigen darf, wenn der



Patentbenutzer/Lizenznehmer beispielsweise auf Feststellung der Nichtverletzung klagt oder eine Nichtigkeitsklage einreicht. Trotz eines solchen Verfahrens ist der Patentbenutzer zur Lizenzzahlung verpflichtet. Der Patentbenutzer hat ebenfalls keinen Anspruch auf Rückforderungsvorbehalte, da solche in Lizenzverträgen nicht üblich sind (Kühnen, a.a.O., Rn. E.299).

bb)

Die Beklagte hat gegen ihre kartellrechtlichen Obliegenheiten unter dem EuGH-Urteil verstoßen. Sie hat unstreitig kein konkretes Gegenangebot abgegeben. Auch einen Verzicht der Klägerin auf ein solches Gegenangebot hat die Beklagte nicht ausreichend vorgetragen. Soweit sie behauptet, die Klägerin habe durch ihr Verhalten einen solchen Verzicht zum Ausdruck gebracht, hat sie dies nicht ausreichend konkret dargelegt. Aus der Erklärung, bei einer Lizenzierung der Hersteller die Patentrechte als erschöpft anzusehen, so dass letztlich keine Lizenz der Beklagten mehr erforderlich wäre, kann kein Verzicht auf ein Gegenangebot gesehen werden. Vor dem Hintergrund der rechtlichen Folgen eines Verzichts ist davon auszugehen, dass ein solcher Verzicht ausdrücklich erklärt worden wäre und sich die Gegenseite (hier also die Beklagte) zur eigenen Absicherung dies schriftlich bestätigen lässt. Ferner ist nicht ersichtlich, warum die Klägerin auf ein Gegenangebot der Beklagten verzichten sollte und sich so eines Teils ihrer Rechte bzw. Durchsetzungsmöglichkeiten begeben sollte. Wirtschaftliche Gründe für einen solchen Verzicht sind nicht erkennbar. Dies gilt insbesondere, da die Beklagte auch unter ihren eigenen Namen Mobiltelefone vertreibt und insofern als Herstellerin auftritt.

cc)

Da kein FRAND-gemäßes Gegenangebot der Beklagten vorliegt, muss nicht entschieden werden, ob der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand erfolgreich erhoben werden kann, wenn der Kläger ein feststellbar FRAND-gemäßes Angebot zur Lizenzierung des betreffenden SEPs gemacht hat. Wenn dies der Fall ist, könnte eingewandt werden, dass kein Raum mehr für einen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung besteht und der SEP-Inhaber seine kartellrechtlichen Verpflichtungen durch das Angebot einer FRAND-gemäßen Lizenzierung bereits erfüllt. Nach Rn. 54 des EuGH-Urteils „ist der Patentinhaber nach Art. 102 AEUV nur verpflichtet, eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erteilen.“ Es ist hiernach fraglich, ob eine Pflicht besteht, innerhalb einer Bandbreite möglicher FRAND-Lizenzbedingungen mit dem Patentbenutzer zu verhandeln. Andererseits geht der EuGH im Tenor und in Rn. 65 offenbar von der Möglichkeit eines Gegenangebotes aus, nachdem der SEP-Inhaber zunächst ein (FRAND-) Angebot gemacht



hat (so auch Kühnen, a.a.O., Rn. E.304). Letztlich kann diese Frage jedoch hier, wie bereits erwähnt, offenbleiben.

dd)

Da ein FRAND-gemäßes Angebot der Klägerin vorliegt, kann zudem die mit der vorstehenden Fragestellung verbundene Problematik offen bleiben, ob (und wenn ja wie) ein Beklagter auf ein Angebot des SEP-Inhabers reagieren muss, für das nicht positiv feststellbar ist, dass es FRAND-Vorgaben entspricht (für eine Reaktionspflicht nur bei einem FRAND-gemäßen Angebot: OLG Düsseldorf, Beschluss vom 13.01.2016 – I-15 U 65/15 – Rn. 23 bei Juris; Kühnen, a.a.O., Rn. E.298 und E.304; a.A. LG Mannheim, Urteil vom 27.11.2015 – 2 O 106/14 – Rn. 221ff. bei Juris (formell vollständiges Angebot des SEP-Inhabers reicht); LG Mannheim, Urteil vom 29.01.2016 – 7 O 66/15 – S. 27 (Angebot des SEP darf nur bei summarischer Prüfung nicht evident gegen FRAND verstoßen); ebenfalls für eine nur summarische Prüfung: Müller/Henke, Mitt. 2016, 62, 65).

g)

Der EuGH verlangt neben dem Gegenangebot des Patentbenutzers zudem, dass dieser „ab dem Zeitpunkt, zu dem sein Gegenangebot abgelehnt wurde, eine angemessene Sicherheit“ leistet und eine Abrechnung mindestens über „die Zahl der vergangenen Benutzungshandlungen“ in Bezug auf das SEP“ vorlegt (Rn. 67 EuGH-Urteil; zu den genauen Anforderungen in dieser Hinsicht siehe unten bei der Erörterung der Sicherheitsleistung der Streithelferin).

Die Beklagte hat kein Gegenangebot gemacht, das die Klägerin hätte ablehnen können. Dass die Beklagte keine Abrechnung vorgelegt und Sicherheit geleistet hat, unterstreicht, dass sie sich nicht auf den kartellrechtlichen Zwangslizenz einwand berufen kann.

4.

Der kartellrechtliche Zwangslizenz einwand der Streithelferin greift nicht durch. Für die von der Beklagten unter ihrer Marke „HH“ vertriebenen angegriffenen Ausführungsformen würde ein kartellrechtlicher Lizenz einwand der Streithelferin ohnehin keine Wirkung entfalten.

a)

Grundsätzlich könnte ein erfolgreich erhobener kartellrechtlicher Lizenz einwand der Streithelferin für die von ihr stammenden angegriffenen Ausführungsformen die Durchsetzung des Unterlassungstitels verhindern. Wenn die Klägerin hinsichtlich des



Klagepatents ihre kartellrechtlichen Pflichten gegenüber der Streithelferin als Produzentin und Lieferantin eines Teils der angegriffenen Ausführungsformen nicht erfüllt, so können diese Ausführungsformen mit einem Unterlassungsanspruch nicht angegriffen werden (im Ergebnis wohl ebenso: LG Mannheim, Urteil vom 27.11.2015 – 2 O 106/14 – Rn. 210ff., wonach der Einwand der Streithelferin auch zu prüfen ist; OLG Karlsruhe, GRUR-RR 2015, 326, 329 [18] – FRAND-Einwand des Händlers bei Lizenzbereitschaft des Herstellers – Mobiltelefone).

Der Schutz vor einem Unterlassungstitel aufgrund eines erfolgreich erhobenen kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwands bleibt auf nachgelagerten Vertriebsstufen grundsätzlich erhalten, solange sich der jeweilige Lieferant/Hersteller weiter auf den Zwangslizenzeinwand berufen kann. Der SEP-Inhaber verhielte sich missbräuchlich, wenn er trotz des erfolgreich erhobenen Zwangslizenzeinwands des Lieferanten einen Unterlassungsanspruch in Bezug auf von diesem Lieferanten stammende Ausführungsformen geltend macht. Denn hierdurch würde er seine kartellrechtlichen Verpflichtungen umgehen können und letztlich die Möglichkeit erhalten, den Marktzugang des Lieferanten empfindlich zu behindern (vgl. auch Kühnen, a.a.O., Rn. E.247 für Patente ohne FRAND-Erklärung).

Zwar erfolgt der Vertrieb der patentgemäßen Ausführungsformen auch dann weiter unberechtigt, wenn sich der Lieferant auf den Zwangslizenzeinwand berufen kann. Insofern kann an den vom Lieferant in Verkehr gebrachten Ausführungsformen – anders als bei einer Lizenzierung – keine Erschöpfung eintreten, da diese Ausführungsformen eben nicht mit Zustimmung des Patentinhabers in Verkehr gebracht werden. Allerdings ist der Lieferant aufgrund des Zwangslizenzeinwands vor Ansprüchen des SEP-Inhabers auf Unterlassung, Vernichtung und Rückruf geschützt. Es wäre mit dem kartellrechtlichen Ziel eines freien Wettbewerbs nicht vereinbar, wenn sich ein Lieferant zwar erfolgreich auf den Zwangslizenzeinwand berufen könnte, gleichwohl aber am Vertrieb der patentgemäßen Produkte faktisch gehindert wird, da potenzielle Abnehmer fürchten müssen, vom SEP-Inhaber auf Unterlassung in Anspruch genommen zu werden. Es liegt auf der Hand, dass etwa ein Netzbetreiber davon Abstand nehmen wird, Produkte von einem Lieferanten zu beziehen, die er ggf. nicht weiter vertreiben kann, weil er eine Unterlassungsklage des SEP-Inhabers fürchten muss. Damit der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand effizient wirken kann, müssen sich damit auch nachfolgende Vertriebsstufen auf den Einwand des Produzenten oder Vorlieferanten berufen können.

b)

Die Vorgaben des EuGH gelten nur mittelbar hinsichtlich eines nicht verklagten Lieferanten von angegriffenen Ausführungsformen.



aa)

Die kartellrechtlichen Beschränkungen in Bezug auf ein SEP gelten gegenüber allen Marktteilnehmern, so dass jeder Interessierte ein Recht auf eine FRAND-Lizenz hat. Bei der Prüfung, ob sich ein nicht-verklagter Dritte (Lieferant/Hersteller) auf den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand berufen kann, können die vom EuGH für die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs aufgestellten Voraussetzungen allerdings nicht auf jeden Marktteilnehmer unmittelbar übertragen werden. Denn diese Anforderungen an den SEP-Inhaber gelten nach dem EuGH-Urteil nur in Bezug auf konkret den Patentbenutzer, gegen den mit einem Unterlassungsantrag vorgegangen werden soll (wobei ggf. eine konzernweite Sichtweise angebracht sein kann, vgl. Kammer, Urteil vom 03.11.2015 – 4a O 144/14 – Rn. 143 bei Juris). Gegenüber nicht konzernverbundenen Dritten, die möglicherweise ebenfalls das SEP benutzen, aber nicht verklagt werden, gelten diese Handlungspflichten nicht unmittelbar, was insbesondere die Verletzungsanzeige vor der gerichtlichen Geltendmachung betrifft.

Dies gilt auch dann, wenn es sich bei dem Dritten – wie hier bei der Streithelferin – um einen Lieferanten der angegriffenen Ausführungsformen handelt. Zwar wird der Lieferant durch eine Unterlassungsklage zumindest mittelbar getroffen, da der verklagte Patentbenutzer die angegriffenen Ausführungsformen möglicherweise nicht mehr beim Lieferanten nachfragt oder Regressansprüche stellt. Dennoch wirkt ein Unterlassungstitel nur zwischen den Parteien des Verletzungsrechtsstreits. Da eine Verurteilung zur Unterlassung des Lieferanten nicht im Raume steht, gelten die entsprechenden kartellrechtlichen Voraussetzungen nicht unmittelbar in Bezug auf den Lieferanten.

bb)

Dies heißt freilich nicht, dass die Vorgaben des EuGH unberücksichtigt bleiben können. Allerdings muss der Patentinhaber – schon aus praktischen Erwägungen – keine Verletzungsanzeige an die Lieferanten richten (in diesem Sinne wohl auch LG Mannheim, Urteil vom 27.11.2015 – 2 O 106/14 – Rn. 211 bei Juris). Wenn aber ein Dritter / Lieferant gegenüber dem Patentinhaber anzeigt, eine Lizenz am SEP nehmen zu wollen, so muss der Patentinhaber diesem ohne Verzögerung ein FRAND-Lizenzvertragsangebot machen. Hiermit beginnt der vom EuGH vorgesehene Ablauf, wobei verschiedene Besonderheiten und Abweichungen verglichen mit dem Verhältnis zwischen SEP-Inhaber und verklagten Patentbenutzer bestehen.



c)

Zumindest im vorliegenden Fall ist eine Verletzungsanzeige nicht (mehr) erforderlich. Diese wäre eine sinnlose Förmerei, da die Streithelferin unstreitig im August 2014 über die Einreichung der Klage informiert war. Einer Information durch die Klägerin selbst bedurfte es nicht. Soweit die Streithelferin zur Begründung ihrer gegenteiligen Auffassung auf Rn. 55 / 61 des EuGH-Urteils verweist, greift dies nicht durch. Zum einen wird an den genannten Stellen keine „eigenhändige“ Erfüllung der kartellrechtlichen Verpflichtungen vom EuGH verlangt; zum anderen verhält sich der EuGH nur zum Verhältnis zwischen Patentinhaber und zu verklagenden Patentbenutzer. Die Streithelferin wird aber nicht selbst verklagt.

d)

Letztlich kann dahingestellt bleiben, ob die Streithelferin ihre Lizenzwilligkeit wirksam erklärt hat. Jedenfalls scheitert ihr kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand daran, dass sie auf ein FRAND-gemäßes Angebot der Klägerin kein hinreichendes Gegenangebot gemacht hat. Im Übrigen ist festzuhalten, dass das Schreiben vom 09.12.2014 (Anlage A-K55) keine wirksame Erklärung der Lizenzwilligkeit darstellt, da die Streithelferin hierin nur angekündigt hat, nach gerichtlicher Feststellung der Verletzung einen FRAND-Lizenzvertrag abschließen zu wollen. Dies ist nicht ausreichend, da es Bedingungen enthält.

e)

Die Klägerin hat der Streithelferin ein FRAND-gemäßes Angebot zur Lizenzierung des Klagepatents gemacht. Die hier vorgesehenen Lizenzbedingungen sind FRAND. Zur Begründung wird zunächst auf die Erörterung des FRAND-Einwands der Beklagten verwiesen

aa)

Die Klägerin hat mit Schreiben vom 12.01.2015 im Vorfeld einer Besprechung am 23.01.2015 einen Vertragsentwurf an die Streithelferin übersandt. Am 26.01.2015 übersandte sie auf Basis dieser Besprechung einen leicht modifizierten Entwurf an die Streithelferin. Die angebotene Lizenz war Gegenstand von Verhandlungen am 23.01.2015 und am 09.02.2015 zwischen der Klägerin und der Streithelferin, in denen die Klägerin das Vertragsangebot erläuterte.



bb)

Die Klägerin hat der Streithelferin unter dem 25.03.2015 ein weiteres Vertragsangebot (Anlage A-K57) vorgelegt. Die Klägerin hat unwidersprochen vorgetragen, die in dem Vertragsentwurf vom 25.03.2015 enthaltene Einmalzahlung beruhe auf einem Wunsch der Streithelferin und basiere inhaltlich auf den zu erwartenden Verkaufszahlen und den Standardlizenzgebührensätzen. Hiergegen erinnert die Streithelferin nichts.

(1)

Dieses Angebot sieht eine von der Klägerin festgelegte Lizenzgebühr vor, mit der Option, dass deren Höhe von der Streithelferin nach § 315 Abs. 3 BGB durch das Landgericht Mannheim überprüft werden kann (vgl. Ziff 4.1/4.2 des Vertragsentwurfs).

Neben den Erwägungen aus denen sich auch die FRAND-Gemäßheit des Angebots der Klägerin gegenüber der Beklagten ergibt (vgl. oben), führt die Möglichkeit der gerichtlichen Überprüfung der festgesetzten Lizenzgebühren hier dazu, dass es sich um ein Angebot handelt, mit dem die Klägerin ihren kartellrechtlichen Verpflichtungen ausreichend nachkommt. Die Möglichkeit der Überprüfung vermag missbräuchliche Lizenzgebühren weitgehend zu verhindern und stellt aus Sicht der Kammer einen grundsätzlich beachtenswerten Weg dar, ein FRAND-gemäßes Angebot abzugeben, soweit die Lizenzgebührenfestsetzung bereits mit der Unterbreitung des Angebots erfolgt. Der EuGH verlangt „ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen“, wobei „insbesondere die Lizenzgebühr sowie die Art und Weise ihrer Berechnung anzugeben“ sind (Rn. 63 EuGH-Urteil). Ein solches Angebot liegt nicht vor, wenn dieses nur vorsieht, dass der SEP-Inhaber die Lizenzgebühr FRAND-gemäß bestimmen kann. Liegt jedoch ein nach diesen Vorgaben konkretes Angebot vor, da die Festsetzung schon erfolgt ist, ist das Vorsehen einer gerichtlichen Überprüfung der Lizenzhöhe nicht schädlich.

(2)

Ein solches Angebot hat für den Patentinhaber den Vorteil, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit ein FRAND-gemäßes Angebot macht und so seine kartellrechtlichen Verpflichtungen erfüllt. Erfüllt der Patentbenutzer auf ein solches Angebot hin seine Obliegenheiten unter dem EuGH-Urteil nicht, kann der SEP-Inhaber eine Unterlassungsklage erheben und sich dabei recht sicher sein, dass seine Klage nicht vom Gericht mit der Begründung abgewiesen wird, er habe kein FRAND-Angebot unterbreitet. Der Verletzungsprozess wird insofern davon entlastet, im Einzelnen festzustellen, welche Lizenzgebühr FRAND ist, was eine zügige Durchsetzbarkeit des Unterlassungsanspruchs



gegen einen lizenzunwilligen Patentbenutzer ermöglicht (Müller/Henke, Mitt. 2016, 62, 65; vgl. auch LG Mannheim, Urteil vom 29.01.2016 – 7 O 66/15 – S. 23). Auch der BGH sah in der Orange-Book-Standard-Entscheidung § 315 BGB als eine Möglichkeit an, den Patentverletzungsprozess von der schwierigen Bestimmung des kartellrechtlich angemessenen Lizenzbetrages zu entlasten (BGH, GRUR 2009, 694, 697 Rn. [39] – Orange-Book-Standard).

Der EuGH spricht in seinem Urteil vom 16.07.2015 die Möglichkeit an, die Lizenzbedingungen durch einen Dritten bestimmen zu lassen, „wenn nach dem Gegenangebot des angeblichen Verletzters keine Einigung über die Einzelheiten der FRAND-Bedingungen erzielt wurde“ (Rn. 68 EuGH-Urteil). Damit muss es nach der EuGH-Konzeption erst recht zulässig sein, bereits im Angebot des SEP-Inhabers die Möglichkeit vorzusehen, die geforderten Lizenzgebühren durch einen unabhängigen Dritten überprüfen zu lassen.

(3)

Auf der anderen Seite bietet die Möglichkeit einer gerichtlichen Überprüfung der festgesetzten Lizenzgebühren für den Patentnutzer in vorteilhafter Weise Schutz vor missbräuchlich überhöhten Forderungen des SEP-Inhabers. Falls eine solche Überprüfungsmöglichkeit vorgesehen ist, kann ein Lizenzvertragsangebot nur in Ausnahmefällen missbräuchlich sein, namentlich wenn die festgesetzten Gebühren evident überhöht sind.

Setzt die Klägerin unangemessen überhöhte Lizenzgebühren fest, so kann die Streithelferin dies gerichtlich angreifen. Wenn die festgesetzten Gebühren nicht FRAND sind, ist die Leistungsbestimmung zwar vorläufig wirksam und bindend bis zu einer anderweitigen gerichtlichen Bestimmung, aber unverbindlich (Würdinger in MüKo BGB, 7. Aufl. 2016, § 315 Rn. 44; Palandt/Grüneberg, 74. Aufl. 2015, § 315 Rn. 16). Durch ein Lizenzvertragsangebot, das eine Überprüfung nach § 315 Abs. 3 BGB vorsieht, erhält die Streithelferin einerseits den mit der Lizenzierung verbundenen Schutz vor patentrechtlichen Ansprüchen der Klägerin und andererseits die zusätzliche Möglichkeit, die Höhe der Lizenzgebühren gerichtlich anzufechten und überhöhte Lizenzgebühren letztlich nach § 812 Abs. 1 S. 1 HS 2 BGB zurückzuerlangen (vgl. Palandt/Grüneberg, 74. Aufl. 2015, § 315 Rn. 16). Dass hierbei ein Insolvenzrisiko besteht, vermag nicht in Frage zu stellen, dass die Möglichkeit der Überprüfung im Ergebnis für die Streithelferin vorteilhaft ist. Letztlich verhindert die Einräumung einer gerichtlichen Kontrollmöglichkeit, dass der Patentbenutzer überhöhte Lizenzgebühren zahlen muss.



(4)

Sofern die Streithelferin der Auffassung ist, § 315 Abs. 3 BGB entspreche nicht FRAND, da die Klägerin so maximale Lizenzbedingungen festsetzen könne, kann dem jedenfalls im vorliegenden Fall nicht gefolgt werden. Die Unsicherheit, in welcher Höhe der SEP-Inhaber Lizenzgebühren festsetzt, besteht zumindest im Streitfall nicht, da die Klägerin mit dem Angebot zugleich die insofern erforderliche Festlegung getroffen hat, indem das Vertragsangebot in Ziff. 4.1 eine konkret bezifferte Einmalzahlung als Lizenzgebühr vorsieht. Vor einer erfolgten Bestimmung muss das Angebot ohnehin nicht angenommen werden, da insofern kein „konkretes Angebot“ im Sinne des EuGH vorliegt.

Eine überhöhte Festsetzung kann insoweit nicht festgestellt werden; vielmehr entsprechen die festgesetzten Lizenzgebühren, auf deren Basis die angebotene Einmalzahlung errechnet wurde, FRAND-Kriterien (vgl. die obigen Ausführungen).

f)

Unabhängig von der Frage, ob bei einem FRAND-gemäßen Lizenzvertragsangebot der Patentinhaberin – wie hier der Klägerin – noch Raum für ein Gegenangebot ist, kann sich die Streithelferin jedenfalls deshalb nicht erfolgreich auf den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand berufen, da sie ihren Obliegenheiten gemäß dem EuGH-Urteil nicht nachgekommen ist.

aa)

Die Vorschläge der Streithelferin vom 23.02.2015 (Anlage A-K67) und vom 02.04.2015 (Anlage A-K68) sind inhaltlich unzureichend. Insofern kann dahingestellt bleiben, ob diese noch rechtzeitig unterbreitet wurden.

(1)

Zum einen sahen diese Gegenangebote keinen konkreten Lizenzsatz vor, so dass die Lizenzgebühr letztlich weder bestimmt noch aus dem Vertragsangebot heraus bestimmbar ist. Der EuGH verlangt vom Patentbenutzer aber ein „konkretes Gegenangebot“ (Rn. 66 EuGH-Urteil), was eine im Vertrag definierte oder zumindest aber rechtzeitig bestimmte Lizenzgebühr impliziert und Vorschläge ausschließt, bei denen die Lizenzgebühr erst durch einen Dritten zu bestimmen ist. Eine solche Vertragsgestaltung benachteiligt den SEP-Inhaber, weshalb er kartellrechtlich nicht zur Annahme eines solchen Angebots verpflichtet ist. Nimmt der SEP-Inhaber das eine Drittbestimmungsklausel enthaltene Angebot an, kann er seinen Unterlassungsanspruch jedenfalls so lange nicht durchsetzen, bis eine Bestimmung erfolgt ist. Bei einer



Drittbestimmung besteht für den Patentbenutzer unter Umständen die Möglichkeit, das Verfahren in die Länge zu ziehen.

Die vom EuGH erwähnte Möglichkeit der Drittbestimmung besteht dagegen erst nach Ablehnung des Gegenangebots (was dem Patentbenutzer zur Sicherheitsleistung zwingt, Rn. 67 EuGH-Urteil) und im Einvernehmen der Parteien (Rn. 68 EuGH-Urteil). Die Drittbestimmung kann damit nicht auf das Gegenangebot vorgezogen werden. Auch aus der oben erörterten Möglichkeit, beim Angebot eine gerichtliche Kontrolle nach § 315 Abs. 3 BGB einzuräumen, kann nicht die Zulässigkeit einer Drittbestimmung im Gegenangebot geschlossen werden. Denn bei § 315 BGB erfolgt die Bestimmung der Lizenzgebühr durch eine Partei und nicht durch einen Dritten. Die Bestimmung muss zudem schon erfolgt sein, um ein konkretes FRAND-Angebot darstellen zu können, wie es der EuGH fordert.

(2)

Wie bei der Erörterung des Angebots der Klägerin ausgeführt wurde, ist ein weltweiter Portfoliolizenzvertrag, so wie ihn die Klägerin verlangt, FRAND. Dagegen sind die Lizenzvertragsangebote der Streithelferin auf Deutschland beschränkt. Zumindest vor dem Hintergrund des Angebots (welches insofern indiziell den Rahmen der Lizenzierung abstecken mag) und der Lizenzierungspraxis sowohl der Klägerin als auch der Streithelferin muss sich die Klägerin auf eine solche territoriale Begrenzung nicht einlassen. Es erscheint missbräuchlich, wenn die Streithelferin einen Lizenzvertrag nur für Deutschland abschließen will – womit sie den hiesigen Prozess beenden könnte – während sie in anderen Ländern, auch solchen des EPÜ, in denen andere nationale Teile des Klagepatents in Kraft stehen, die unberechtigte Nutzung des Klagepatents fortsetzt.

bb)

Die Streithelferin hat unter dem 24.09.2015 (Anlage HL(Kart)22a) ein weiteres Gegenangebot unterbreitet, das nur die in Deutschland in Kraft stehenden Schutzrechte umfasst und in einer Alternative eine konkrete Lizenzgebühr von USD 0,033 pro Gerät (für alle sechs Patente) vorsieht, so dass insofern im Gegensatz zu den vorangegangenen Offerten ein „konkretes“ Gegenangebot im Sinne von Rn. 66 EuGH-Urteil vorliegt (dies war im März 2014 nicht der Fall, als die Streithelferin zwar eine solche Lizenzgebühr vorschlug, aber eben nicht konkret angeboten hat). Dieses Gegenangebot ist gleichwohl nicht FRAND.



(1)

Das Angebot vom 24.09.2015 ist bereits verspätet. Um sich auf den Kartellrechtseinwand berufen zu können, muss der Patentbenutzer „innerhalb einer kurzen Frist“ (Rn. 66 EuGH-Urteil) nach Ablehnung des Angebots der Klägerin das Gegenangebot machen. Dies ist hier ersichtlich nicht der Fall, insbesondere, da das Angebot erst nach der mündlichen Verhandlung im Mannheimer Parallelverfahren abgegeben wurde. Aufgrund des Verlaufs der Vertragsverhandlungen, in denen bereits verschiedene Angebote von beiden Parteien abgegeben wurden, erscheint ein Angebot zu diesem Zeitpunkt als Ausdruck einer Verzögerungstaktik.

(2)

Daneben ist dieses Gegenangebot auch inhaltlich nicht FRAND, da es zum einen – wie die Angebote vom 23.02.2015 und vom 02.04.2015 – auf das Gebiet von Deutschland beschränkt ist. Wie oben ausgeführt wurde, ist eine solche territoriale Beschränkung hier nicht zulässig.

Zum anderen erscheint der angebotene Lizenzsatz von USD 0,033 pro Gerät zu gering. Diesen Lizenzsatz begründet die Streithelferin mit einem Vergleich zum SIPRO-Pool, für die sie eine Lizenzgebühr von USD 0,0055 pro Patentfamilie errechnet, was bei sechs Patenten den angebotenen Lizenzsatz von USD 0,033 ergibt (vgl. die Erläuterungen in Anlage HL(Kart)22). Wie oben dargestellt, kann der Lizenzsatz im SIPRO-Pool nicht auf das streitgegenständliche Portfolio übertragen werden. Vielmehr erscheint eine Erhöhung gegenüber dem SIPRO-Pool angemessen. Zudem würde eine auf Deutschland begrenzte Lizenz die Klägerin – im Gegensatz zur weltweiten SIPRO-Poollizenz – den Abschluss von weiteren Lizenzverträgen zwingen, was mit zusätzlichem Aufwand verbunden ist. Insofern wird bei einer auf Deutschland begrenzten Lizenz von vornherein ein höherer Lizenzsatz FRAND-Vorgaben entsprechen. Schließlich liegt der im Gegenangebot vom 24.09.2015 (Anlage HL(Kart)22a) zugrundegelegte Lizenzsatz von USD 0,033 pro Gerät deutlich unter den am Markt akzeptierten Standardlizenzgebührensätzen der Klägerin. Insofern wäre der Abschluss des Angebots nicht „non-discrimintory“.

g)

Die Streithelferin kann sich ferner nicht auf den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand berufen, da sie ihren Obliegenheiten hinsichtlich der Abrechnung und Sicherheitsleistung nach Rn. 67 des EuGH-Urteils nicht ausreichend nachgekommen ist.



aa)

Neben der Obliegenheit, ein FRAND-gemäßes Gegenangebot zu machen, muss der Patentbenutzer nach dem EuGH-Urteil (Rn. 67) „ab dem Zeitpunkt, zu dem sein Gegenangebot abgelehnt wurde, eine angemessene Sicherheit gemäß den in dem betreffenden Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten zu leisten, zB, indem er eine Bankgarantie beibringt oder die erforderlichen Beträge hinterlegt. Die Berechnung dieser 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.“

Die Obliegenheit zur Sicherheitsleistung und Abrechnung über (vergangene) Benutzungshandlungen muss nach den Vorgaben des EuGH also ab dem Zeitpunkt der Ablehnung des Gegenangebots erfolgen. Eine relevante Verzögerung bei der Rechnungslegung und Sicherheitsleistung steht der Geltendmachung des kartellrechtlichen Zwangslizenzinwands daher entgegen. Ohne Sicherheitsleistung ist der Patentinhaber dem Insolvenzrisiko des Patentbenutzers ausgesetzt, der ohne Berechtigung von der geschützten Lehre Gebrauch macht. Der Zeitpunkt von Abrechnung und Sicherheitsleistung wurde entsprechend klar vom EuGH vorgegeben. Dies fügt sich ein in die Konzeption des EuGH, in der der Patentbenutzer um eine schnelle Lizenzierung bemüht ist bzw. sein muss. Dementsprechend fordert der EuGH im Urteil vom 16.07.2015 auch ausdrücklich, dass der Verletzer bei der Reaktion auf das Angebot des Patentinhabers "keine Verzögerungstaktik verfolgt" und dass ein Gegenangebot "innerhalb einer kurzen Frist" zu unterbreiten ist (Rn. 65/66 EuGH-Urteil). Dem Patentbenutzer obliegt es damit, die Abrechnung und Sicherheitsleistung bei der Erstellung ihres Gegenangebots bereits vorzubereiten. Dies stellt keine unbillige Anforderung an den angeblichen Patentverletzer dar, da stets mit der Ablehnung des Gegenangebots gerechnet werden muss. Zudem muss eine Abrechnung auch dann erfolgen, wenn das Gegenangebot von dem Patentinhaber angenommen wird.

Auch der Umstand, dass weitere Gegenangebote gemacht werden, kann den angeblichen Patentverletzer nicht davon befreien, ab dem Zeitpunkt der Ablehnung des ersten Gegenangebots gegenüber dem Patentinhaber abzurechnen und Sicherheit zu leisten.

Zwar steht es dem angeblichen Patentverletzer grundsätzlich frei, sein Gegenangebot nach dessen Ablehnung durch den Patentinhaber zu modifizieren, um eine Einigung herbeizuführen. Die Pflicht zur Sicherheitsleistung und Abrechnung besteht aber bereits dann, wenn das erste Gegenangebot abgelehnt wurde. Andernfalls könnte der Patentbenutzer durch immer neue Angebote die Erfüllung seiner Verpflichtungen immer weiter heraus zögern. Dies widerspräche aber dem Leitbild des lizenzwilligen



Patentbenutzers, von dem der EuGH in seiner Entscheidung ausgeht (Kammer, Urteil vom 03.11.2015 – 4a O 144/14 – Rn. 156 bei Juris).

bb)

In den ersten beiden Gegenangeboten der Streithelferin nach Anlagen A-K67 und A-K68 war die Möglichkeit vorgesehen, bei einer Schlichtungsstelle bzw. einem englischen Gericht, die bzw. das jeweils über die Höhe der Lizenzgebühr entscheiden sollte, die Anordnung einer Sicherheitsleistung zu beantragen. Dies ist keine ausreichende Sicherheitsleistung, da deren Zeitpunkt in der Zukunft liegt und zudem von dem Ermessen der Schlichtungsstelle oder dem Gericht abhängt. Im Übrigen entspricht dies nicht „den in dem betreffenden Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten“ (Rn. 67 EuGH- Urteil).

cc)

Die Streithelferin hat am 03.09.2015 eine Zahlungsgarantie einer Bank vorgelegt, die am 10.11.2015 abgeändert wurde (Anlagen HL(Kart)24 / 24a). Diese ist verspätet, da sie erst deutlich nach dem zweiten Gegenangebot erfolgte, und zudem inhaltlich nicht hinreichend.

(1)

Die Klägerin hat die Gegenangebote der Streithelferin vom 23.02.2015 und vom 02.04.2015 abgelehnt. Der Streithelferin war spätestens mit Erlass des EuGH-Urteils bekannt, dass sie eine Sicherheitsleistung erbringen muss, um sich auf den Zwangslizenzeinwand berufen zu können (was im Übrigen nach der früheren Orange- Book-Rechtsprechung ebenfalls der Fall war).

Die so entstandene Verzögerung bei der Stellung der Sicherheit von mehreren Monaten ist zumindest im vorliegenden Einzelfall nicht mehr als "ab dem Zeitpunkt" anzusehen. Eine Heilung mit der Folge, dass sich die Streithelferin wieder auf den Zwangslizenzeinwand berufen kann, hat der EuGH nicht vorgesehen. Zwar bleibt der SEP-Inhaber fortwährend verpflichtet, das SEP zu FRAND-Bedingungen zu lizenzieren, er kann gleichwohl den Unterlassungsanspruch durchsetzen, bis der FRAND-Lizenzvertrag abgeschlossen ist.

(2)

Daneben ist die Höhe der Zahlungsgarantie unzureichend gering. Dem steht hier schon entgegen, dass nur in Deutschland vertriebene Mobiltelefone zur Berechnung der



Sicherheitsleistung herangezogen werden. Dies entspricht zwar dem Gegenangebot der Streithelferin, ist gleichwohl hier nicht FRAND, da die Klägerin eine weltweite Lizenz verlangen darf.

5.

Es ist im vorliegenden Fall nicht kartellrechtswidrig, dass die Klägerin hier – wie im Mannheimer Parallelverfahren – einen Netzbetreiber als Abnehmer und Weiterverkäufer der angegriffenen Mobiltelefone verklagt, obwohl sie ggf. letztlich anstrebt, Lizenzverträge mit den Herstellern der angegriffenen Ausführungsformen abzuschließen.

Einem Patentinhaber ist es dem Grunde nach stets möglich, auszuwählen, auf welcher Vertriebsstufe er sein Schutzrecht durchsetzt (BGH, GRUR 2009, 856, 862 [61] – Tripp-Trapp-Stuhl; OLG Karlsruhe, GRUR-RR 2015, 326, 329 [18] - FRAND-Einwand des Händlers bei Lizenzbereitschaft des Herstellers – Mobiltelefone). Denn sowohl die Hersteller als auch die Netzbetreiber als Verkäufer der angegriffenen Ausführungsformen an die Endkunden nehmen Handlungen vor, die nach den §§ 9f. PatG dem Patentinhaber vorbehalten sind. Das Recht des Patentinhabers, selbst zu entscheiden, gegen welchen Patentverletzer er vorgeht, ist bei einem SEP durch das Kartellrecht grundsätzlich nicht beschränkt (etwas anderes mag bei einer selektiven Durchsetzung gelten, vgl. Kühnen, a.a.O., Rn. E.219).

Die Kammer verkennt nicht, dass durch die Klage gegen die Netzbetreiber die Hersteller als deren Lieferanten unter Druck gesetzt werden, Lizenzverträge mit der Klägerin abzuschließen, um die Kundenbeziehungen zu den Netzbetreibern nicht zu gefährden. Letztere werden gewissermaßen als Hebel benutzt, was die Möglichkeit verstärkt, den Wettbewerb durch die vom SEP vermittelte Marktmacht zu beschränken (vgl. hierzu OLG Karlsruhe, GRUR-RR 2015, 326, 329 [18] - FRAND-Einwand des Händlers bei Lizenzbereitschaft des Herstellers – Mobiltelefone). Dies wird aber weitestgehend dadurch kompensiert, dass die Klägerin auch gegenüber den Herstellern zu kartellrechtsgemäßen Verhalten verpflichtet ist und diesen somit ebenfalls ein Recht auf eine FRAND-Lizenz am Klagepatent zusteht. Verweigert der SEP-Inhaber dies dennoch, steht dem Hersteller ein kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand mit Schutzwirkung auch für die nachfolgenden Vertriebsstufen zu (also etwa Netzbetreiber, Zwischenhändler, Endkunden etc.), wie oben näher ausgeführt wurde.

Insofern besteht ein Gleichgewicht: Die Klägerin kann sich aussuchen, gegen wen sie ihre patentrechtlichen Ansprüche geltend macht; die Beklagte und die Streithelferin können



entscheiden, auf welcher Vertriebsstufe sie eine Lizenz nehmen bzw. den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand erheben.

Im Übrigen war die Klage gegen die hiesige Beklagte schon deshalb kartellrechtlich nicht zu beanstanden, da die Beklagte unter ihrer eigenen Marke HH angegriffene Ausführungsformen vertreibt und sie insoweit wie ein Hersteller auftritt.

6.

Der FRAND-Einwand greift auch nicht aufgrund einer diskriminierenden Lizenzierungspraxis der Klägerin durch. Für die Frage, ob eine diskriminierende Lizenzierungspraxis vorliegt, gelten im Rahmen der Prüfung eines eigenständigen Diskriminierungsmissbrauchs die gleichen Voraussetzungen wie für die Prüfung einer Nicht-Diskriminierung (non-discriminatory) bei der Lizenzvergabe im Rahmen des Ausbeutungsmissbrauchs (Kühnen, a.a.O. Rn. E.281). Für eine diskriminierende Lizenzierungspraxis der Klägerin trägt die Beklagte die Darlegungs- und Beweislast. Diese hat nicht ausreichend dargelegt, dass die Lizenzierungspraxis der Klägerin die Beklagte und/oder deren Streithelferin gegenüber anderen Unternehmen diskriminiere. Der die Klagepatente enthaltende SIPRO-Pool umfasst eine Vielzahl weiterer Schutzrechte und wird nicht von der Klägerin verwaltet, so dass hiermit keine diskriminierende Lizenzierungspraxis begründet werden kann. Ein bestimmender Einfluss der Klägerin auf diesen Pool ist ebenfalls nicht ersichtlich.

7.

Eine Aussetzung des Rechtsstreits nach Art. 16 Abs. 1 Satz 3 VO (EG) Nr. 1/2003 ist nicht geboten, da nicht ersichtlich ist, ob und, wenn ja, welche Entscheidung die Kommission beabsichtigt.

Auch eine Vorlage an den EuGH ist nicht geboten, da die meisten Fragen durch die Entscheidung E Technologies/ZTE („das EuGH-Urteil“) geklärt sind und die noch offenen Fragen hier letztlich nicht entscheidungserheblich sind.

(...)



KATHER · AUGENSTEIN
RECHTSANWÄLTE

Kather Augenstein Rechtsanwälte

Bahnstraße 16

40212 Düsseldorf

P : +49 211 5135360

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