



Oberlandesgericht Düsseldorf

I-15 U 66/15

Urteil vom 30.03.2017

(...)

Gründe

(...)

I.

Das Klagepatent betrifft das Herstellen von Datenanrufen unter Verwendung verschiedener Datenraten und Trägerdienste. Im Klagepatentanspruch 12 schützt es eine Mobilstation.

Die Klagepatentschrift legt zum Hintergrund der Erfindung einleitend dar (Absatz [0002]), dass moderne Mobilkommunikationssysteme zusätzlich zur herkömmlichen Sprachübertragung ihren Benutzern verschiedene Arten von Datenübertragungsfunktionen bieten und die bereitgestellten Dienste allgemein in Teledienste und Trägerdienste unterteilt werden können.

Die Trägerdienste werden nach den weiteren Ausführungen in Absatz [0003] der Klagepatentschrift üblicherweise nach einer kennzeichnenden Eigenschaft in Gruppen eingeordnet, wie asynchrone und synchrone Trägerdienste, die wiederum je nach ihren Eigenschaften in weitere Gruppen von Trägerdiensten, wie z. B. transparente und nicht-transparente Dienste unterteilt werden. In einem asynchronen Trägerdienst halten das sendende und das empfangende Datenendgerät ihre Synchronisierung nur während jedem einzelnen zu übertragenden Zeichen aufrecht, während in einem synchronen Trägerdienst das sendende und das empfangende Datenendgerät während der gesamten Datenübertragung synchronisiert sind. Im Stand der Technik ist jeder Benutzerdatenrate ein unabhängiger Trägerdienst zugeordnet. Zum Beispiel weist der Einkanal-Datendienst des europaweiten digitalen Mobilkommunikationssystems GSM im Stand der Technik des Klagepatents sechs verschiedene asynchrone Trägerdienste für die Raten 300, 1200, 1200/75, 2400, 4800 und 9600 bit/s auf. Aufgrund der Einrichtung von



Hochgeschwindigkeits-HSCSD-Datendiensten im GSM-Netz, die Mehrfachschlitztechnik anwenden (vgl. Absatz [0006]) wird sich die Zahl der verschiedenen Trägerdienste enorm steigern.

Dabei kann – so die Klagepatentschrift in Absatz [0004] weiter – ein Mobilteilnehmer typischerweise zu verschiedenen Arten von Tele- und Trägerdiensten berechtigt sein. Er kann zum Beispiel Zugang zu einem Sprachdienst, einem Telefax-Dienst und verschiedenen Arten von Datendiensten haben, die Trägerdienste verwenden. Ein mobil eingehender oder abgehender Anruf kann daher irgendeinen der vorgenannten Tele- und Trägerdienste oder Kombinationen davon erfordern, was der Grund dafür ist, dass der richtige Dienst an das Mobilkommunikationsnetz gerichtet werden muss. Beispielsweise enthält im GSM-Mobilkommunikationssystem eine von einer Mobilstation übertragene Verbindungsaufbau-Signalisierung Informationen über den benötigten Dienst in einem bestimmten BCIE (Bearer Capability Information Element, Trägerfähigkeits-Informationselement). Das Mobilkommunikationsnetz kann damit den geeigneten Dienst für die mobil abgehenden Anrufe wählen. Anrufe, die von einem ISDN (Integrated Services Digital Network) abgehen, enthalten ebenfalls ein ähnliches Informationselement, welches den benötigten Dienst anzeigt. Wenn jedoch der Anruf von dem öffentlichen Telefonnetz (PSTN, Public Switched Telephone Network) abgeht oder über dieses geroutet wird, werden Informationen über die Dienstart des Anrufs nicht an das Kommunikationsnetz übertragen. In einem solchen Fall sollte das Mobilkommunikationsnetz auf eine andere Weise darüber informiert werden, welche Art eines Basisdienstes von dem Anruf benötigt wird.

Eine Lösung nach dem Stand der Technik ist ein Mehrfach-Nummerierungs-Schema, bei dem ein Mobilteilnehmer so viele Verzeichnisnummern hat, wie er verschiedene Dienste abonniert hat. Nach dem Mehrfach-Nummerierungs-Schema wählt ein Anrufteilnehmer die Verzeichnisnummer des Mobilteilnehmers, die dem gewünschten Dienst entspricht. In dem GSM-System sind die Dienste der Teilnehmer in dem Standortverzeichnis (HLR, Home Location Register) eines Teilnehmers festgelegt, in dem auch andere Teilnehmerinformationen dauerhaft gespeichert sind. Das HLR wird auch verwendet, um Informationen über die Zuordnung der Verzeichnisnummern zu den Diensten der Teilnehmer zu speichern. In dem HLR ist ein spezifisches BCIE-Element, welches den Typ eines Anrufs und die für den Anruf erforderlichen Netzressourcen angibt, auch mit der Verzeichnisnummer verknüpft (MSISDN). Dem Klagepatent zufolge (Absatz [0005]) hat diese Lösung diverse Nachteile sowohl für den Netzbetreiber als auch die Mobilteilnehmer. Der Mobilteilnehmer muss mehrere Trägerdienste vom Netzbetreiber abonnieren, damit er Datenanrufe an Anwendungen mit verschiedenen Raten durchführen kann. Für den Netzbetreiber ist wiederum problematisch, dass jeder



Benutzer zahlreiche Verzeichnisnummern benötigt, weil dies den Nummernraum des Netzes verschwendet. Des Weiteren verbraucht das Festlegen der Dienste in den Netzdatenbanken Datenbankkapazitäten.

Daher ist es sowohl für die Netzbetreiber als auch die Mobilteilnehmer vorteilhaft, die Anzahl von verschiedenen Arten von Trägerdiensten zu verringern, zumal das Problem im GSM-Netz wegen der Mehrfachschlitztechnik, die zu einer deutlichen Erhöhung von Trägerdiensten über die bereits bestimmten Einzelschlitz-Dienste hinaus führt, akuter wird (Absatz [0006]).

Davon ausgehend formuliert die Klagepatentschrift die Aufgabe, ein digitales Mobilkommunikationsnetz bereitzustellen, in dem ein festgelegter Trägerdienst so viele Datenraten wie möglich handhaben kann (Absatz [0008]).

Zur Lösung dieses technischen Problems schlägt das Klagepatent in seinem unabhängigen Anspruch 12 eine Mobilstation mit den folgenden Merkmalen vor:

1. Mobilstation (MS) für ein digitales Mobilkommunikationssystem, umfassend
 - 1.1 zumindest einen Datenanruf-Trägerdienst,
 - 1.1.1. der mehrere Benutzerdatenraten umfasst, und
 - 1.1.2. der für den Mobilteilnehmer in der Teilnehmer-Datenbank des Mobilkommunikationsnetzwerks bestimmt ist,
 - 1.2. Mittel zum Ausführen einer Benutzerdatenrate-Verhandlung,
 - 1.2.1. um die Benutzerdatenrate zur Verwendung in einer Datenübertragung mit dem Mobilkommunikations-Netzwerk (BTS, BSC, MSC) einzustellen, und
 - 1.2.2. um den Datenanruf mit Funkkanal-Ressourcen aufzubauen, die gemäß der ausgehandelten Benutzerdatenrate zugewiesen sind.

(...)

V.

(...)



2.

Es liegt überdies auch eine missbräuchliche Ausnutzung dieser marktbeherrschenden Stellung der Klägerin vor, die dazu führen kann, den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen (Art. 102 AEUV).

Der Europäische Gerichtshof hat in der Rechtssache „Huawei Technologies ./ ZTE“ (EuGH a.a.O.) nachstehende Grundsätze zu der Rechtsfrage aufgestellt, wann der Inhaber eines standardessentiellen Patents, der sich gegenüber einer Standardisierungsorganisation verpflichtet hat, jedem Dritten eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, seine marktbeherrschende Stellung dadurch missbraucht, dass er eine Patentverletzungsklage auf Unterlassung oder Rückruf erhebt. Verfügt ein SEP-Inhaber über eine marktbeherrschende Stellung und hat er gegenüber einer Standardisierungsorganisation die unwiderrufliche Zusage gegeben, Lizenzen zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, muss er, damit die Erhebung einer Klage auf Unterlassung und/oder Rückruf nicht als missbräuchlich i.S.v. Art. 102 AEUV angesehen werden kann, bestimmte Bedingungen erfüllen, durch die ein gerechter Ausgleich der betroffenen Interessen gewährleistet werden soll, wobei den besonderen rechtlichen und tatsächlichen Umständen des konkreten Falls gebührend Rechnung zu tragen ist (EuGH a.a.O. Rn. 55 m.w.N.). Zwar dürfen die dem Patentinhaber durch Art. 17 Abs. 2 und Art. 47 der Charta gewährleisteten Rechte nicht aufgrund der gegenüber der Standardisierungsorganisation erklärten unwiderruflichen FRAND-Zusage ausgehöhlt werden, jedoch rechtfertigt diese es, ihm bei der gerichtlichen Geltendmachung von Ansprüchen auf Unterlassung und /oder Rückruf gegen angebliche Patentverletzer besondere Anforderungen abzuverlangen (EuGH a.a.O. Rn. 59).

Der EuGH hat Art. 102 AEUV dahingehend ausgelegt, dass der Inhaber eines SEP, der sich gegenüber einer Standardisierungsorganisation unwiderruflich verpflichtet hat, jedem Dritten eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, seine marktbeherrschende Stellung nicht im Sinne dieser Vorschrift durch Erhebung einer Patentverletzungsklage auf Unterlassung und Rückruf missbraucht, wenn

1. der Inhaber des standardessentiellen Patents dem angeblichen Verletzer, nachdem dieser seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schließen, ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu diesen Bedingungen unterbreitet und insbesondere die Lizenzgebühr sowie die Art und Weise ihrer Berechnung angegeben hat,
2. der Patentverletzer, während er das betreffende Patent weiter benutzt, auf dieses Angebot nicht mit Sorgfalt reagiert,



3. der Patentverletzer, der das ihm unterbreitete Angebot nicht annimmt, dem Inhaber des standardessentiellen Patents innerhalb einer kurzen Frist schriftlich kein konkretes Gegenangebot macht, das FRAND-Bedingungen entspricht,
 4. oder der Patentverletzer, wenn er das standardessentielle Patent benutzt, ab dem Zeitpunkt, zu dem der Patentinhaber sein Gegenangebot abgelehnt hat, keine angemessene Sicherheit leistet oder keine Abrechnung vorlegt, die auch vergangene Benutzungshandlungen umfassen.
- a)

Die vorstehend wiedergegebenen Grundsätze gelten auch für sog. „Übergangsfälle“, d.h. für solche Rechtsstreitigkeiten zwischen SEP-Inhabern und Patentverletzern, in deren Rahmen der SEP-Inhaber – wie hier – die Verletzungsklage bereits zu einer Zeit erhoben hat, bevor die Entscheidung des EuGH in der Rechtssache „Huawei Technologies / ZTE“ verkündet worden war (Senat WuW 2016, 442; vgl. auch OLG Karlsruhe Mitt. 16, 321 - Informationsaufzeichnungsmedium; a.A. LG Mannheim BeckRS 16, 06527 – Informationsaufzeichnungsmedium; Kühnen, a.a.O., Kap. E. Rn. 337). Für entsprechende Billigkeitsüberlegungen, aufgrund derer die Anwendung der vom EuGH aufgestellten Grundsätze in vermeintlichen „Übergangsfällen“ ausgeschlossen sein soll, besteht aus folgenden Gründen keine hinreichende Basis:

Entscheidungen des EuGH über die Auslegung des Unionsrechts (Art. 267 a) AEUV) wirken grundsätzlich *ex tunc*, was zur Folge hat, dass die Auslegung des Unionsrechts durch den EuGH von den mitgliedstaatlichen Gerichten auch auf Rechtsverhältnisse anzuwenden ist, die vor Erlass der Vorabentscheidung begründet wurden (vgl. BVerfGE 126, 286 Rn. 84 = NJW 2010, 3422; BVerfG Beschluss v. 10.12.2014 – 2 BvR 1549/07; Karpenstein, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 60. Ergänzungslieferung 2016, Art. 267 AEUV Rn. 102 m.w.N.). Den Gerichten der Mitgliedsstaaten fehlt es insoweit an der Kompetenz, eigenständig einen Vertrauensschutz in die bisherige (nationale) Rechtslage zu gewähren. Im vorliegenden Zusammenhang gilt dies umso mehr, als dem EuGH die sog. „Orange-Book-Standard“-Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGHZ 180, 312 = GRUR 2009, 694) ausweislich der Entscheidungsgründe des EuGH bekannt war. Gleichwohl hat der EuGH seine Entscheidung in der vorgelegten Rechtssache, die naturgemäß selbst ein „Übergangsfall“ im vorgenannten Sinne ist, ohne jedwede Differenzierung zwischen „Übergangsfällen“ und „Neufällen“ getroffen. Vielmehr hat der EuGH nochmals betont, dass es sich beim Terminus „missbräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden Stellung“ i. S. v. Art. 102 AEUV um einen objektiven Begriff handelt, so dass es allein auf einen objektiven Widerspruch zu dem vom AEUV intendierten Schutz eines unverfälschten Wettbewerbs ankommt. Die Feststellung eines Missbrauchs einer



marktbeherrschenden Stellung ist daher verschuldensunabhängig und ein etwaiges Vertrauen des SEP-Inhabers auf die – bezüglich der Frage, welche Seite unter welchen Voraussetzungen in welcher Weise die Lizenzverhandlungen zu initiieren und zu fördern hat – mit umgekehrten Parametern versehene nationale „Orange-Book-Standard“-Rechtsprechung nicht schützenswert und irrelevant. Der betreffenden EuGH-Entscheidung lässt sich demzufolge – jedenfalls konkludent – entnehmen, dass zumindest keine Differenzierung dahingehend statthaft ist, ob es sich um einen „Übergangsfall“ handelt oder nicht. Daher hält der Senat an seiner Auffassung, dass es den nationalen Gerichten verwehrt ist, „Übergangsfälle“ gegenüber „Neufällen“ zu privilegieren, nach nochmaliger Überprüfung ausdrücklich fest.

Davon zu trennen ist indessen die weitere – für Alt- und Neufälle einheitlich zu beantwortende – Rechtsfrage nach der generellen Zulässigkeit der Nachholung von an sich vorprozessual vorzunehmenden Schritten des Lizenzierungsprocedere, die nach Auffassung des Senats durch die maßgebliche EuGH-Entscheidung weder aufgeworfen noch geklärt wurde, so dass die nationalen Gerichte diesbezüglich nicht durch die Judikatur des EuGH gebunden sind (insoweit ebenso Kühnen, a.a.O., Kap. E. Rn. 338).

(...)

c)

Die demnach auf der zweiten Stufe des Lizenzierungsprocedere erforderliche Lizenzbereitschaftserklärung der Beklagten bzw. ihrer Muttergesellschaften liegt vor.

aa)

Auf einen Verletzungshinweis des SEP-Inhabers hin muss der andere Teil seinen Willen zum Ausdruck bringen, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schließen (EuGH a.a.O., Rn. 63). Weil es dem Benutzer untersagt ist, den Abschluss eines Lizenzvertrages mittels einer Verzögerungstaktik hinauszuschieben (vgl. im Zusammenhang mit dem FRAND-Gegenangebot EuGH a.a.O., Rn. 65), muss er – erst recht – binnen angemessener Frist auf den Verletzungshinweis reagieren. Die maßgebliche Frist ist nicht starr zu bestimmen (a.A. wohl Cordes/Gelhausen, Mitt. 2015, 426, 432: generelle Frist von einem Monat). Entscheidend sind vielmehr die Umstände des Einzelfalles, wobei die Reaktionsfrist namentlich vom Grad der Detailierung des Verletzungshinweises abhängen kann: Ein Hinweis, der – überobligatorisch – umfangreiche Ausführungen und Erläuterungen zu den Einzelheiten des mutmaßlichen Verletzungstatbestandes aufweist, kann unter Umständen dem Adressaten bzw. seinen Konzerngesellschaften eine schnellere Reaktion abverlangen, weil der eigene Prüfungsaufwand dann gegebenenfalls



geringer ausfallen kann (vgl. LG Düsseldorf BeckRS 2016, 08040). Auch im Falle, dass sich der SEP-Inhaber im Rahmen seines Hinweises auf die Angabe des absolut Notwendigen beschränkt, ist - jedenfalls in aller Regel - ein Zeitablauf von mehr als drei Monaten (vgl. LG Mannheim WuW 2016, 86) oder gar von fünf Monaten (vgl. LG Düsseldorf BeckRS 2016, 08040) nicht mehr angemessen, so dass dem Patentinhaber kein längeres Zuwarten mehr zumutbar ist und er folglich in einer solchen Situation unmittelbar (scil.: ohne vorheriges FRAND-Angebot) Klage erheben kann, ohne befürchten zu müssen, dass die Klageerhebung als solche als missbräuchlich im Sinne von Art. 102 AEUV bewertet werden wird.

Inhaltlich sind an die Lizenzierungsbitte keine hohen Anforderungen zu stellen (vgl. auch LG Düsseldorf BeckRS 2016, 08040): Es genügt eine formlose und pauschale Erklärung des Lizenzsuchers, in der seine Lizenzwilligkeit eindeutig zum Ausdruck kommt; selbst schlüssiges Handeln kann je nach Lage des Einzelfalles ausreichen. In diesem Stadium des Lizenzierungsprocedere muss der Lizenzsucher insbesondere (noch) keine Ausführungen zum Inhalt der von ihm gewünschten Lizenz machen.

bb)

Die Anwendung vorstehender Grundsätze auf den Einzelfall ergibt, dass die Beklagten ihre Lizenzwilligkeit hinreichend zum Ausdruck gebracht haben. Jedenfalls im Zeitpunkt der Klageerhebung lag eine hinreichende Lizenzbereitschaftserklärung des X3-Konzerns vor.

Korrespondierend mit den vorstehenden Ausführungen unter b) genügt es, wenn – im Falle einer Verletzungsanzeige gegenüber dem Konzern – sich entweder die das SEP benutzende(n) Tochtergesellschaft(en) oder die Muttergesellschaft lizenzwillig zeigt und sich aus deren Lizenzbereitschaftserklärung ergibt, dass der Wille zur Lizenznahme die Tochtergesellschaft(en) einschließt und auch die Benutzung des Klagepatents umfasst:

(...)

cc)

(...)

aaa)

Der nicht fristgerechte Vollzug eines notwendigen Schrittes einer Partei, zu dem sie nach dem vom EuGH etablierten Lizenzierungsprocedere verpflichtet ist, zieht keine sog. materielle Präklusion nach sich. Daraus folgt, dass der betreffende Schritt jedenfalls noch



vor Klageerhebung nachgeholt werden kann, ohne dass sich die materielle Rechtsposition der zögerlich handelnden Partei nachhaltig verschlechtert (vgl. Senat, WuW 2016, 442; OLG Karlsruhe Mitt. 2016, 321 – Informationsaufzeichnungsmedium; OLG Karlsruhe, BeckRS 2016, 17467; Kühnen, in: Festschrift 80 Jahre Patentgerichtsbarkeit in Düsseldorf, 2016, S. 311 ff.; eine vorprozessuale Nachholbarkeit nimmt wohl auch das LG Mannheim BeckRS 2016, 19467 an).

Dies gilt gerade auch für die Lizenzwilligkeit des Patentverletzers. Die materiellrechtliche Pflicht des SEP-Inhabers gemäß Art. 102 AEUV i.V.m. mit seiner FRAND-Zusage, dem Patentverletzer eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen am betreffenden SEP zu gewähren, bleibt von einer zögerlichen Erklärung der Lizenzwilligkeit unangetastet. Die Säumnis führt nicht zu einem (erst recht nicht dauerhaften) Verlust des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes. Vielmehr kommt ihr lediglich die Bedeutung zu, dass u.a. der Unterlassungsanspruch (gerichtlich) durchsetzbar („fällig“ i.w.S.) wird und der SEP-Inhaber mit dem Ablauf einer angemessenen Frist für die Reaktion auf den Verletzungshinweis folglich dem Risiko entgeht, dass seine daraufhin erhobene Klage unter Hinweis auf eine missbräuchliche Ausnutzung seiner marktbeherrschenden Stellung mit der Begründung abgewiesen wird, dass er dem anderen Teil vor Klageerhebung noch ein FRAND-Angebot hätte unterbreiten müssen. Wenn daher der andere Teil zwar außerhalb der an sich angemessenen Reaktionsfrist, aber noch vor Klageerhebung die Erklärung seiner Lizenzbereitschaft nachholt, ist das außerprozessuale Lizenzierungsprocedere folglich fortzusetzen und damit der SEP-Inhaber nunmehr wieder verpflichtet, seinerseits den nächsten Schritt des Lizenzierungsprocedere voranzugehen und dem anderen Teil ein FRAND-Lizenzangebot zu machen.

(...)

ccc)

Entgegen der Ansicht der Klägerin traten auch in der Folgezeit (d.h. im Anschluss an die erstmalige Bekundung der Lizenzbereitschaft) – und zwar weder vor Klageerhebung noch während des laufenden Prozesses – Umstände zutage, die Anlass zur Annahme gäben, die Lizenzwilligkeit der Beklagten bzw. des X3-Konzerns sei zwischenzeitlich wieder weggefallen.

Dies gilt insbesondere mit Blick auf die (lange nach Klageerhebung) in diesem Kontext von der Klägerin in den Fokus gestellte Email des Herrn W. vom 16.01.2016 (Anlage AR 51, vgl. Blatt 556 f. GA mit auszugsweiser deutscher Übersetzung):



Zunächst ist der Klägerin zwar darin beizupflichten, dass der Lizenzsucher seine Lizenzwilligkeit nicht unter die Bedingung einer rechtskräftigen Entscheidung zur Verletzung und/oder zum Rechtsbestand des SEP stellen darf (insoweit allgemeine Auffassung: siehe statt aller LG Düsseldorf BeckRS 2016, 08040 m.w.N.). Auch mag nichts gegen das Verständnis der Klägerin zu erinnern sein, dass der von ihr zitierte Inhalt – für sich betrachtet – objektiv so verstanden werden kann, als stelle Herr W. mit der genannten Email in diesem Sinne unzulässige Bedingungen auf.

Gleichwohl lässt sich daraus nicht ableiten, dass die Beklagten schlechthin nicht lizenzwillig seien. Die betreffende Email darf nämlich nicht isoliert, sondern muss in einem Gesamtkontext betrachtet werden, wobei das gesamte Verhalten der Beklagten im Rahmen des Lizenzierungsprocedere zu würdigen ist und auch der weitere Verlauf der Verhandlungen im Anschluss an die betreffende Email einbezogen werden muss. Insoweit ergibt sich, dass die betreffenden Ausführungen in der Email vom 16.01.2016 nach dem maßgeblichen objektiven Empfängerhorizont gerade nicht als das „letzte Wort“ der Beklagten aufzufassen waren und die Klägerin folglich keinen Anlass zur Annahme hatte, dass die Unterbreitung eines FRAND-Lizenzangebots ohnehin keine Aussicht mehr auf eine Annahme durch die Beklagten hätte. Dass die Beklagten weiterhin lizenzwillig waren, ergibt sich etwa aus der in deutscher Übersetzung als Anlage G 31 vorgelegten Email des Herrn W. vom 23.03.2016. Zuletzt haben die Beklagten ihre Lizenzbereitschaft noch einmal dadurch bekräftigt, dass sie der Klägerin mit Schriftsatz vom 20.01.2017 ein neues Gegenangebot (Anlage G 46) unterbreiteten. Ob dieses neuerliche Gegenangebot und/oder die früheren (überobligatorischen) Gegenangebote der Beklagten ihrerseits FRAND sind/waren, kann dahinstehen, weil - wie ausgeführt - die Klägerin insoweit „vorleistungspflichtig“ ist. Abweichungen der Beklagten von den FRAND-Grundsätzen wären allenfalls dann beachtlich, wenn sich daraus die ernsthafte und endgültige Weigerung (vgl. § 323 Abs. 2 Nr. 1 BGB), eine Lizenzvereinbarung zu FRAND- Bedingungen abzuschließen, ableiten ließe (vgl. auch Kühnen, a.a.O., Kap. E. Rn. 315). Dafür reicht nicht es nicht aus, dass einzelne Verhandlungspositionen der Beklagten möglicherweise nicht FRAND sind.

d)

Die Klägerin hat ihre nach alledem bestehende Verpflichtung, den Beklagten ein FRAND-Angebot zu unterbreiten, nicht erfüllt. Letzteres gilt sowohl für ihre vor Klageerhebung erfolgten als auch für ihre während des Prozesses unterbreiteten Lizenzangebote.

aa)

Wie der Senat bereits im Beschluss vom 16.01.2016 über die Einstellung der



Zwangsvollstreckung aus dem angefochtenen Urteil ausgeführt hat, durfte das Landgericht die Frage, ob die Klägerin ihrer Pflicht zur Abgabe eines FRAND-Lizenzangebotes nachgekommen ist, nicht etwa mit der Begründung offen lassen, dass es jedenfalls an einem FRAND-Gegenangebot der Beklagten bzw. einem FRAND-Verhalten der Beklagten im Übrigen mangle. Vielmehr sind die im Rahmen des vom EuGH vorgegebenen Regimes aus wechselbezüglichen Pflichten / Obliegenheiten vorgegebenen Verfahrensschritte durch die Verletzungsgerichte (grundsätzlich) konsekutiv festzustellen. Mit anderen Worten: Der Patentverletzer hat nur dann in der ihm obliegenden Art und Weise zu reagieren, wenn der SEP-Inhaber zuvor seinerseits seine Pflichten erfüllt hat.

Ebenso wie der Patentverletzer seine Lizenzbereitschaft (abgesehen von den Fällen einer Entbehrlichkeit unter dem Aspekt der „bloßen Förmerei“) nur nach einem Verletzungshinweis des SEP-Inhabers bekunden muss, obliegt dem Patentverletzer die Abgabe eines FRAND-Gegenangebots erst dann, wenn ihm ein FRAND-Angebot des SEP-Inhabers vorliegt.

Das durch den EuGH vorgegebene System knüpft die dem Patentverletzer obliegenden Maßnahmen / Schritte im Rahmen des Lizenzierungsprocedere, darunter insbesondere die Obliegenheit zur Präsentation eines FRAND-Gegenangebots nämlich an die zwingende Voraussetzung, dass der SEP-Inhaber zuvor seine Pflichten erfüllt hat. Der EuGH sieht für den vorzunehmenden Interessensausgleich ein austariertes Procedere vor und billigt im Rahmen dessen dem marktbeherrschenden Inhaber eines standardessentiellen Patents nur insoweit ein schützenswertes Interesse zu, als dieser – nach der Lizenzwilligkeitsbekundung des Benutzers – entsprechend seiner gegenüber der Standardisierungsorganisation abgegebenen Verpflichtungserklärung ein Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen unterbreitet. Dieses Verständnis der einschlägigen EuGH- Rechtsprechung gründet sich – entgegen der betreffenden Kritik durch das LG Mannheim (BeckRS 2016, 06527 – Informationsaufzeichnungsmedium) – keineswegs allein auf den Wortlaut der EuGH-Entscheidung. Denn neben dem Umstand, dass in der Tat diverse Passagen in der EuGH-Entscheidung „Huawei Technologies / ZTE“ vorhanden sind, die diese Auslegung bestätigen (s. insbesondere in EuGH, a.a.O.: Leitsatz 1 („zu diesen Bedingungen“); Rn. 63 („zu FRAND-Bedingungen“); Rn. 64 („ein solches Angebot“); Rn. 71 („zu diesen Bedingungen“), ergibt sich die entsprechende „Vorleistungspflicht“ des SEP- Inhabers vor allem anhand folgender Überlegung: Der EuGH hat bei der Etablierung der von ihm aufgestellten Reihenfolge für die Verfahrensschritte ganz maßgeblich darauf abgestellt, dass erstens von dem Inhaber eines SEP wegen seiner FRAND-Zusage gegenüber der Standardisierungsorganisation die Abgabe eines FRAND-Angebots erwartet werden darf und zweitens der Inhaber des SEP, wenn weder ein



Standardlizenzvertrag noch mit anderen Wettbewerbern bereits geschlossene Lizenzverträge veröffentlicht sind, in einer besseren Lage ist, um zu prüfen, ob sein Angebot die Voraussetzung der Gleichbehandlung wahrt, als der angebliche Verletzer (EuGH a.a.O. Rn. 64). Wäre der andere Teil schon in dem Falle, dass der SEP-inhaber bloß irgendein formales FRAND-Anforderungen widersprechendes Angebot unterbreitet hat, zur Abgabe eines FRAND-Gegenangebots gehalten, wäre diese Prämisse des EuGH ihrer Sinnhaftigkeit beraubt. Das hier befürwortete Verständnis stellt demgegenüber sicher, dass die Parteien zu solchen Angeboten veranlasst und mittelbar gezwungen werden, die nicht bloß formal, sondern auch in wirtschaftlicher Hinsicht annahmefähig sind (OLG Karlsruhe BeckRS 2016, 17467). Eine von einem FRAND-Lizenzangebot unabhängige Obliegenheit des Benutzers, ein (FRAND-)Gegenangebot zu unterbreiten, lässt sich auch nicht mit der Überlegung rechtfertigen, dass Letzterer seine Lizenzbereitschaft dokumentieren müsse: Denn diese hat der Benutzer bereits zuvor mit der dem Lizenzangebot des SEP-Inhabers vorausgehenden Lizenzierungsbitte hinreichend zum Ausdruck gebracht – solange der SEP-Inhaber darauf nicht mit einem FRAND-Angebot reagiert, muss der Patentverletzer seine Lizenzbereitschaft nicht durch Abgabe eines FRAND-Gegenangebots erneut unter Beweis stellen.

bb)

Das Lizenzangebot des Patentinhabers muss grundsätzlich vorprozessual erfolgen, um einem möglichen Missbrauchseinwand gegenüber der Klageerhebung die Grundlage entziehen zu können (s. insbesondere den Berichtigungsbeschluss des EuGH in der Sache C-170/13 REC). Wenn der Lizenzsucher vorprozessual in ernsthafte Lizenzverhandlungen eingetreten ist, müssen selbige grundsätzlich auch vor Klageerhebung erfolglos abgeschlossen sein (Kühnen, a.a.O., Kap. E. Rn. 295).

Das Angebot muss schriftlich (ein Telefax oder eine Email genügen indes: Kühnen, a.a.O., Kap. E. Rn 307) erfolgen. Es hat folgenden inhaltlichen Vorgaben zu entsprechen (vgl. LG Düsseldorf BeckRS 2016, 08040; vgl. auch LG Mannheim BeckRS 2016, 04228): Es muss konkret in dem Sinne sein, dass die Lizenzgebühr und die einschlägigen Berechnungsparameter (maßgebliche Bezugsgröße; anzuwendender Lizenzsatz; ggf. Abstufung) sowie die Art und Weise der Berechnung anzugeben sind. Es müssen zu allen Punkten, die üblicherweise Regelungsgegenstand von Lizenzverträgen in der jeweiligen Branche sind, aussagekräftige Bestimmungen vorgesehen werden. Der SEP-Inhaber muss auch die wesentlichen Gründe erläutern, aufgrund derer er die von ihm vorgeschlagenen Vergütungsparameter für FRAND hält (vgl. Hauck/Kamlah, GRUR Int. 2016, 420, 424; a.A. wohl LG Mannheim WuW 2016, 86 – Stochastisches Rauschen). Hat der SEP-Inhaber zuvor bereits Lizenzen an Dritte vergeben, hat er (je nach den Umständen



des Einzelfalles mehr oder weniger substantiiert) insbesondere zu begründen, warum die von ihm vorgesehene Lizenzvergütung gerade vor diesem Hintergrund FRAND sei.

Wie der Senat bereits entschieden hat, darf sich das Verletzungsgericht nicht auf eine bloß summarische Prüfung im Sinne einer „negativen Evidenzkontrolle“ beschränken (so aber LG Mannheim WuW 2016, 86 Rn. 221; LG Mannheim BeckRS 2016, 108197 m.w.N.), sondern es muss abschließend tatrichterlich feststellen, ob das Angebot des SEP-Inhabers FRAND ist (vgl. Senat NZKart 2016, 139 Rn. 21 ff; OLG Karlsruhe NZKart 2016, 334 Rn. 36; OLG Karlsruhe BeckRS 2016, 17467). Im vorliegenden Fall wirkt sich die vorgenannte Streitfrage allerdings nicht entscheidungserheblich aus. Denn die Lizenzangebote der Klägerin stellen aus nachstehenden Gründen sogar eine im vorgenannten Sinne „evidente“ Diskriminierung der Beklagten dar, so dass sie selbst unter Zugrundelegung des für die Klägerin günstigeren Prüfungsmaßstabes nicht FRAND sind.

cc)

Die Klägerin behandelt die Beklagten mit dem Lizenzangebot vom 20.12.2016 – ebenso wie mit ihren früheren Lizenzangeboten – gegenüber ihrem weiteren Lizenznehmer X5 im Hinblick auf die Höhe der Lizenzgebühren ohne triftigen sachlichen Grund ungleich.

aaa)

Nach Art. 102 S. 2 c) AEUV ist es einem marktbeherrschenden Unternehmen verboten, unterschiedliche Bedingungen bei gleichwertigen Leistungen gegenüber seinen Handelspartnern anzuwenden, wodurch diese im Wettbewerb benachteiligt werden. Zweck dieser Regelung ist es, zu verhindern, dass marktbeherrschende Unternehmen durch wettbewerblich nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlungen ihrer Handelspartner Eingriffe in die Marktstrukturen vor- oder nachgelagerter Marktstufen vornehmen, die Wettbewerbsverfälschungen hervorrufen, indem einzelne Handelspartner benachteiligt werden (Fuchs/Möschel in: Immenga/Mestmäcker, EU-Wettbewerbsrecht, 5. Aufl., Art. 102 AEUV Rn. 377).

Das Diskriminierungsverbot normiert für das marktbeherrschende Unternehmen eine Verpflichtung zur Gleichbehandlung, indem er Handelspartnern, die sich in gleicher Lage befinden, dieselben Preise und Geschäftsbedingungen einräumen muss. Das Gleichbehandlungsgebot erstreckt sich dabei allerdings nur auf Sachverhalte, die vergleichbar sind. Eine Rechtspflicht zu schematischer Gleichbehandlung aller Handelspartner besteht nicht. Vielmehr ist es auch dem marktbeherrschenden Unternehmen nicht verwehrt, auf unterschiedliche Marktbedingungen differenziert zu reagieren. Eine Ungleichbehandlung ist daher zulässig, wenn sie sachlich gerechtfertigt



ist (Huttenlauch/Lübbig in: Loewenheim u.a., Kartellrecht, 3. Aufl., Art. 102 AEUV Rn. 205 m.w.N.; vgl. zu § 19 GWB BGH GRUR 1996, 808 – Pay-TV-Durchleitung; BGH WRP 2011, 257 – Entega II; zu § 20 GWB BGH NZKart 2016, 374 – NetCologne m.w.N.).

Bei gewerblichen Schutzrechten besteht grundsätzlich ein weiterer Spielraum für die sachliche Rechtfertigung einer Ungleichbehandlung, weil eine Differenzierung bei der Gestattung der Benutzung ein wesentliches Element der Ausschließungswirkung des Rechts selbst ist. Dies gilt auch, wenn der Patentinhaber marktbeherrschend ist, weil das Patent im Interesse der Technologieförderung gerade auch das in einer Erfindung verkörperte Potential schützt, die formale Ausschließungsstellung auf dem Markt zu einem wirtschaftlichen Monopol ausbauen zu können. Höhere Anforderungen an die sachliche Rechtfertigung einer Ungleichbehandlung gelten jedoch, wenn neben der marktbeherrschenden Stellung zusätzliche Umstände hinzutreten, die dazu führen, dass die Ungleichbehandlung die Freiheit des Wettbewerbs gefährdet. Diese Voraussetzung ist erfüllt, wenn der Zugang zu einem nachgeordneten Produktmarkt von der Befolgung der patentgemäßen Lehre abhängig ist (BGH GRUR 2004, 966 – Standard-Spundfass m.w.N.) oder wenn – wie hier – das Produkt erst bei Benutzung des Patents wettbewerbsfähig ist.

Ob eine Ungleichbehandlung sachlich gerechtfertigt ist, bestimmt sich in diesem Fall anhand einer Gesamtwürdigung und Abwägung aller beteiligten Interessen, die sich am Zweck des AEUV orientiert, zur Entwicklung eines wirksamen, unverfälschten Wettbewerbs beizutragen (zu §§ 19, 20 GWB BGH GRUR 2004, 966 – Standard-Spundfass m.w.N.; BGH NZKart 2016, 374 – NetCologne). Maßgebend sind dabei Art und Ausmaß der unterschiedlichen Behandlung. Deren Zulässigkeit richtet sich insbesondere danach, ob die relative Schlechterbehandlung der betroffenen Unternehmen als wettbewerbskonformer, durch das jeweilige Angebot im Einzelfall bestimmter Interessenausgleich erscheint oder auf Willkür oder Überlegungen und Absichten beruht, die wirtschaftlich oder unternehmerisch vernünftigem Handeln fremd sind (BGH GRUR 2004, 966 – Standard-Spundfass m.w.N.; BGH NZKart 2016, 374 – NetCologne). Angesichts des dem Patentinhaber insoweit zustehenden erheblichen Beurteilungsspielraums ist nicht bereits jeder Unterschied in den Konditionen als Ausdruck einer missbräuchlichen Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung anzusehen. Der Unterschied muss vielmehr mehr als nur unerheblich sein, um einen mit einem Unwerturteil verbundenen Missbrauch zu bejahen (BGH NZKart 2016, 374 – NetCologne m.w.N.). Daneben ist allerdings im Auge zu behalten, dass die durch die Ungleichbehandlung betroffenen Unternehmen nicht durch die Ausübung der Macht des marktbeherrschenden Unternehmens in ihrer Wettbewerbsfähigkeit untereinander beeinträchtigt werden sollen (BGH GRUR 2004, 966 – Standard-Spundfass m.w.N.).



Die vorstehenden Grundsätze gelten gleichermaßen in Bezug auf einen SEP-Inhaber, der eine FRAND-Erklärung abgegeben hat. Ungeachtet der Frage, ob diese Erklärung konstitutiver oder deklaratorischer Natur ist und die aus ihr resultierenden Verpflichtungen des Patentinhabers auch dann greifen, wenn er keine marktbeherrschende Stellung besitzt (vgl. dazu LG Düsseldorf BeckRS 2016, 14979; Kühnen, a. a. O., Kap. E Rn 283 ff. m.w.N.), folgt aus ihr jedenfalls kein abweichender Maßstab beim Diskriminierungsverbot. Der SEP-Inhaber nimmt mit der darin enthaltenen Zusage, Lizenzsucher nicht zu diskriminieren, vielmehr auf Art. 102 c) AEUV Bezug und will sich im Hinblick auf die Lizenzbedingungen erkennbar (lediglich) exakt in dem Umfang binden, wie das gesetzliche Verbot der Ungleichbehandlung es von ihm verlangt. Dementsprechend ist sein Lizenzangebot nur dann „nicht-diskriminierend“, wenn er den Lizenzsucher im Vergleich zu anderen Lizenznehmern gleich behandelt oder wenn im Falle einer Ungleichbehandlung dafür triftige sachliche Gründe vorliegen.

Darlegungs- und beweispflichtig für eine Ungleichbehandlung ist der Lizenzsucher. Dies folgt aus Art. 2 der Kartellverfahrensordnung (Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16.12.2002 zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags niedergelegten Wettbewerbsregeln), wonach in allen einzelstaatlichen und gemeinschaftlichen Verfahren zur Anwendung der Art. 81 und 82 des EWG-Vertrages (entspricht Art. 101, 102 AEUV), die Beweislast für eine Zuwiderhandlung gegen Art. 81 Abs. 1 oder Art. 82 des EWG-Vertrags der Partei obliegt, die diesen Vorwurf erhebt. Die FRAND-Erklärung des SEP-Inhabers ändert an dieser Darlegungs- und Beweislast grundsätzlich nichts, weil er mit seiner Zusage, Lizenzen diskriminierungsfrei zu vergeben, lediglich den gesetzlichen Anforderungen aus Art. 102c AEUV nachkommen, dem Lizenzsucher aber keine im Vergleich dazu bessere Rechtsposition einräumen will (siehe oben). Da der Lizenzsucher regelmäßig keine nähere Kenntnis über die Lizenzierungspraxis des SEP-Inhabers besitzt, insbesondere vom Inhalt der übrigen, von diesem mit anderen Lizenznehmern abgeschlossenen Lizenzverträge, während der SEP-Inhaber diese Kenntnis hat und ihm auch nähere Angaben zumutbar sind, trifft den SEP-Inhaber jedoch eine sekundäre Darlegungslast (vgl. zur sekundären Darlegungslast etwa BGH GRUR 2014, 657 – BearShare m.w.N.). Dies umfasst Angaben dazu, welche – konkret zu benennenden – Unternehmen mit welcher Bedeutung auf dem relevanten Markt zu welchen konkreten Bedingungen eine Lizenz genommen haben. Art. 2 der Kartellverfahrensordnung steht dem nicht entgegen, weil er die Anwendung mitgliedstaatlicher Regelungen über die Beibringung von Tatsachen, die in der Sphäre der nicht beweispflichtigen Partei liegen, nicht hindert (Schmidt in: Immenga/Mestmäcker, a.a.O., Art. 2 VO 1/2003 Rn. 22, 36 m.w.N.). Ferner ist der Patentinhaber (primär) darlegungs- und beweispflichtig dafür, dass er einen hinreichenden sachlichen Grund für die Ungleichbehandlung hat (EuG, Slg 2007, II-3601 Rn 1144 – Microsoft/Kommission; Bardong in: Münchener Kommentar zum



Europäischen und Deutschen Wettbewerbsrecht (Kartellrecht), Band 1, 2. Aufl., Art. 2 VO 1/2003 Rn. 13 m.w.N.; Zuber in: Loewenheim u.a., a.a.O., Art. 2 VerfVO Rn. 8). Dies folgt daraus, dass Art. 2 der Kartellverfahrensverordnung nur eine Regelung der Beweislast für die Zuwiderhandlung, nicht aber für deren Rechtfertigung enthält und nach allgemeinen Grundsätzen derjenige, der sich auf einen Rechtfertigungsgrund beruft, das Vorliegen der Voraussetzungen der Rechtfertigung darlegen und beweisen muss (Bardong a.a.O., Art. 2 VO 1/2003 Rn. 13 m.w.N.).

(...)

dd)

Der nach alledem begründete kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand wirkt sich in Verbindung mit der FRAND-Zusage der Klägerin wie folgt aus:

aaa)

Die Ansprüche auf Unterlassung und Rückruf aus den Vertriebswegen sind (gerichtlich) nicht durchsetzbar, solange der SEP-Inhaber sich nicht entsprechend seiner FRAND-Zusage gegenüber der Standardisierungsorganisation verhält (vgl. EuGH a.a.O. Rn. 52 f; Rn. 73). Die genannten Ansprüche sind aufgrund des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes zwar nicht dauerhaft ausgeschlossen, jedoch steht ihnen eine dilatorische Einrede entgegen, solange der SEP-Inhaber seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. Die Situation ist vergleichbar mit einer nicht fälligen Forderung (vgl. Kühnen, a.a.O., Kap. E. Rn. 300). Erfüllt der SEP-Inhaber seine Verpflichtungen nicht spätestens bis zum Schluss der letzten mündlichen Tatsachenverhandlung, ist die Klage insoweit als derzeit unbegründet abzuweisen (vgl. auch OLG Karlsruhe Mitt. 2016, 321 – Informationsaufzeichnungsmedium). Es entspricht – soweit ersichtlich – zu Recht einhelliger Auffassung, dass Vorstehendes für die Erhebung einer Klage auf Vernichtung patentbenutzender Erzeugnisse (Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. § 140a Abs. 1 PatG) entsprechend gilt (s. nur LG Düsseldorf BeckRS 2016, 08288 – Handover m.w.N.; vgl. auch unten).

(I)

Da die Klägerin bis zum Schluss der letzten mündlichen Tatsachenverhandlung vor dem Senat kein FRAND-Angebot abgegeben hat, war die Klage teilweise – nämlich nach der übereinstimmenden Erledigung des Unterlassungsantrags noch hinsichtlich der Anträge auf Vernichtung und Rückruf aus den Vertriebswegen – in Abänderung des angefochtenen Urteils des Landgerichts als derzeit unbegründet abzuweisen, ohne dass die Streitfrage, ob der SEP-Inhaber grundsätzlich auch innerprozessual noch die zuvor



versäumte (vollständige) Erfüllung seiner FRAND-Verpflichtungen nachholen kann (befürwortend der Senat im Hinweisbeschluss vom 17.11.2016 in der vorliegenden Sache; a.A. bspw. LG Mannheim BeckRS 2016, 18389 m.w.N.) vorliegend von entscheidungserheblicher Relevanz ist.

(II)

Der Ablauf des Klagepatents ändert nichts daran, dass es hinsichtlich der Ansprüche auf Vernichtung und Rückruf aus den Vertriebswegen entscheidend auf den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand der Beklagten ankommt und die Klage daher insoweit als derzeit unbegründet abzuweisen ist.

Der Wegfall eines Patents führt nicht gleichzeitig auch zu einer Erledigung der Ansprüche auf Vernichtung und Rückruf aus den Vertriebswegen. Vielmehr bestehen diese Ansprüche im Hinblick auf diejenigen Erzeugnisse, die der angebliche Verletzer bis zu diesem Zeitpunkt bereits in Besitz und/oder Eigentum hatte bzw. die bis dahin hergestellt und geliefert wurden, grundsätzlich fort (LG Hamburg InstGE 11, 65 – Datenträger; Benkard/Grabinski/Zülch, a.a.O., § 140a PatG Rn 9, 16 m.w.N.). Da die insoweit darlegungs- und beweisbelasteten Beklagten auch nicht geltend gemacht haben, dass die Ansprüche wegen Unverhältnismäßigkeit gemäß § 140a Abs. 4 PatG ausgeschlossen sind und konkrete Anhaltspunkte dafür auch sonst wie nicht ersichtlich sind, sind im Streitfall die Ansprüche der Klägerin auf Vernichtung und Rückruf aus den Vertriebswegen nicht erledigt.

Den demzufolge nach wie vor bestehenden klägerischen Ansprüchen können die Beklagten auch weiterhin den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand entgegenhalten. Das Urteil des EuGH lässt diesen Einwand beim gerichtlich geltend gemachten Rückrufansprüche ohne Einschränkungen zu (vgl. EuGH a.a.O. Rn 44 ff.). Tatsächlich greift auch nach Ablauf des Patents der vom EuGH hervorgehobene Aspekt (EuGH a.a.O. Rn 52, 73), dass der SEP-Inhaber mit dem Rückrufanspruch verhindern kann, dass von Wettbewerbern hergestellte Produkte, die dem betreffenden Standard entsprechen, auf dem Markt bleiben. Eine ähnliche Zielrichtung verfolgt der Vernichtungsanspruch, der dafür Sorge trägt, dass derartige Produkte nicht mehr auf den Markt gelangen. Bezüglich der konkreten Erzeugnisse, die von einer Vernichtung oder einem Rückruf betroffen sind, wirken sich die Maßnahmen des SEP-Inhabers mithin auch dann noch zum Nachteil des angeblichen Verletzers aus, wenn das Patent abgelaufen ist. Könnte der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand in diesem Fall nicht mehr geltend gemacht werden, liefe dies darauf hinaus, dass ein marktbeherrschender SEP-Inhaber, der entgegen seiner Zusage kein FRAND-gemäßes Lizenzangebot unterbreitet hat, (allein) in Bezug auf solche Produkte, die bereits vor dem Wegfall des Patents hergestellt und geliefert wurden, zu



Lasten des Lizenzwilligen in den Markt eingreifen könnte. Das ist indes weder interessengerecht noch entspricht es dem Zweck des Fortbestehens der Ansprüche aus § 140a Abs. 1 und 3 PatG nach dem Wegfall des Schutzrechts. Dieser besteht darin, Nachwirkungen eines rechtswidrig geschaffenen Störungszustands zu beseitigen. Dem Verletzer soll der durch eine Rechtsverletzung erlangte Vorteil nicht verbleiben, weil er andernfalls einen Anreiz hätte, einen Wettbewerbsvorsprung, der durch die Rechtsverletzung geschaffen wurde, zu bewahren (Benkard/Grabinski/Zülch, a.a.O., § 140a Rn 9, 16 m.w.N.). Diese Situation trifft aber auf einen Lizenzwilligen, dem während der Laufzeit des Patents der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand zugestanden hat, von vornherein nicht zu. Es existieren in diesem Fall kein rechtswidriger Störungszustand und keine ungerechtfertigten Wettbewerbsvorteile, die es zu beseitigen gilt. Daher gibt es keinen Grund, den SEP-Inhaber hinsichtlich der Ansprüche auf Vernichtung und Rückruf nach dem Wegfall des Schutzrechts besser zu stellen als vorher.

(...)

VII.

(...)

b)

Auch wenn der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand – wie oben bereits erwähnt – die Durchsetzbarkeit des Schadensersatzanspruchs dem Grunde nach unberührt lässt, ist der zu leistende Schadensersatz der Höhe nach auf dasjenige beschränkt, was sich in Anwendung der Schadensausgleichsmethodik „Lizenzanalogie“ ergibt: Solange der Lizenzsucher sich seinerseits FRAND verhält, d.h. seinen Obliegenheiten jeweils nachkommt, schuldet er deshalb der Höhe nach nur Schadensersatz auf der Basis einer FRAND-Lizenzgebühr (vgl. OLG Karlsruhe BeckRS 2016, 16061; Kühnen, a.a.O., Kap. E. Rn. 369f.; a.A. LG Mannheim, Urteil v. 26.02.2016 – 7 O 38/14): Unabhängig von der Frage, ob einer FRAND-Erklärung bloß deklaratorische oder eine konstitutive Wirkung zukommt, begründet die in ihr enthaltene Verpflichtungszusage in jedem Falle einen Vertrauenstatbestand, so dass es dem SEP-Inhaber, der die Voraussetzungen für einen der Höhe nach unbeschränkten Schadensersatzanspruch schaffen möchte, obliegt, sich entsprechend seiner FRAND-Zusage, auf die der andere Teil sich entsprechend einrichten darf, zu verhalten und das Lizenzierungsprocedere mittels des Vollzugs der ihm vom EuGH auferlegten Pflichten voranzubringen (a.A. LG Düsseldorf BeckRS 2016, 08379; vgl. dazu näher unter 2c aa).

Da die Klägerin ihrer Verpflichtung zu einem FRAND-Lizenzangebot trotz bestehender



Lizenzbereitschaft der Beklagten bislang nicht nachgekommen ist, obwohl die Beklagten bereits vorprozessual ihre Lizenzbereitschaft zum Ausdruck gebracht hatten, gilt Vorstehendes auch für den hier geltend gemachten Schadensersatzanspruch der Klägerin. Die Klärung der maßgeblichen Einzelheiten, was im Einzelfalle eine FRAND-Lizenz ist, ist im vorliegenden Verfahren, in dem nur über den Feststellungsantrag zu befinden ist, also gleichsam nur eine Entscheidung über den Schadensersatzanspruch dem Grunde nach zu treffen ist, nicht vonnöten, sondern dies ist einem etwaigen Höherverfahren vorbehalten (vgl. LG Düsseldorf BeckRS 2016, 08379).

(...)

2.

(...)

c)

Abzuändern war das angefochtene Urteil allerdings, soweit es die Ansprüche der Klägerin auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung auch auf Angaben zu Kosten und Gewinn der Beklagten im Zusammenhang mit den rechtswidrigen Benutzungshandlungen erstreckt hat.

aa)

Weil der zu leistende Schadensersatz nämlich – wie unter 1. erläutert – der Höhe nach auf eine FRAND-Lizenz beschränkt ist, muss dementsprechend auch die Rechnungslegung bloß solche Daten umfassen, die für die Schadensermittlung gemäß dieser Methodik notwendig sind (vgl. LG Düsseldorf BeckRS 2016, 08379; Kühnen, a.a.O., Kap. E. Rn. 369). Soweit das Landgericht Düsseldorf (BeckRS 2016, 08379) indessen entschieden hat, die betreffende Beschränkung trete erst ab der Weigerung des Patentinhabers ein, eine FRAND-Lizenz zu erteilen, trägt dies der vom EuGH in den Fokus gestellten Erwartungshaltung Dritter, die sich gerade auf die FRAND-Zusage des SEP-Inhabers als solche gründet, nach Auffassung des Senats nicht hinreichend Rechnung. Das auf die FRAND-Zusage gestützte Vertrauen, dass der SEP-Inhaber einem lizenzbereiten Dritten von sich aus ein FRAND-Angebot unterbreiten wird, rechtfertigt bereits die entsprechende inhaltliche Beschränkung des Schadensersatzanspruchs. Solange der Lizenzsucher seinerseits die ihm auferlegten Obliegenheiten erfüllt und das Nichtzustandekommen eines FRAND-Lizenzvertrages seine Ursache in der Sphäre des SEP-Inhabers findet, muss er (der Lizenzsucher) zwar mangels eines gültigen Lizenzvertrages davon ausgehen, für Benutzungshandlungen schadensersatzpflichtig zu



sein. In seinem berechtigten Vertrauen auf ein FRAND-gemäßes Verhalten des SEP-Inhabers hat er aber keinen Anlass zur Annahme, der zu leistende Schadensersatz werde auch denjenigen Betrag umfassen, der sich bei der Schadensermittlung nach den Methoden des „Verletzergewinns“ oder des „entgangenen Gewinns“ ergibt und unter Umständen höher ausfallen kann als in Anwendung der Grundsätze der Lizenzanalogie. Denn bei pflichtgemäßem Verhalten des gleichsam vorleistungspflichtigen SEP-Inhabers könnte dieser einen umfassenderen Schadensersatz erst dann beanspruchen, wenn der andere Teil entweder schon nicht lizenzwillig wäre oder ein vom SEP-Inhaber unterbreitetes FRAND-Angebot nicht annehmen würde, ohne seinerseits ein FRAND-Gegenangebot zu präsentieren und entsprechend Sicherheit zu leisten.

bb)

Ein SEP-Inhaber benötigt die der Klägerin vom Senat aberkannten Angaben zu Kosten und Gewinn nicht für die Berechnung einer FRAND-Lizenz. Gründe, die die Kenntnis der entsprechenden Informationen für die Anwendung der Schadensausgleichsmethode „Lizenzanalogie“ erforderlich machen könnten, sind nicht ersichtlich (zweifelnd insoweit OLG Karlsruhe BeckRS 2016, 16061 Rn. 34). Insoweit gilt nichts anderes als für die Anwendung der Grundsätze der Lizenzanalogie in Fällen, in denen der Schadensersatz für die Benutzung eines nicht standardessentiellen Patents zu bestimmen ist.

cc)

Die EuGH-Entscheidung „Huawei Technologies / ZTE“ steht den vorstehenden Erwägungen des Senats nicht entgegen. Der EuGH hat sich allein damit befasst, auf welche Ansprüche wegen Patentverletzung sich die FRAND-Zusage eines SEP-Inhabers dem Grunde nach auswirkt, d.h. ein Durchsetzungshindernis für die entsprechende Klageerhebung nach sich zieht (vgl. insbesondere EuGH a.a.O. Rn 73 f.) Ob darüber hinausgehend die trotz berechtigten FRAND-Einwandes gerichtlich durchsetzbaren Ansprüche auf Auskunft / Rechnungslegung und Schadensersatz inhaltlich bzw. der Höhe nach begrenzt sind, hat der EuGH weder ausdrücklich noch mittelbar entschieden, so dass diesbezüglich kein die nationalen Gerichte bindendes Präjudiz besteht.

dd)

Soweit die Klägerin Auskunft/Rechnungslegung zu Angaben betreffend Kosten und Gewinn begehrt hat, war die Klage nach alledem ebenfalls als derzeit unbegründet abzuweisen.

(...)



KATHER · AUGENSTEIN
RECHTSANWÄLTE

Kather Augenstein Rechtsanwälte

Bahnstraße 16

40212 Düsseldorf

P: +49 211 5135360

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