



Landgericht Düsseldorf

4a O 16/16

Urteil vom 13.07.2017

(...)

### Tatbestand

Die Klägerin, die seit dem 01.10.2012 im Patentregister des Deutschen Patent- und Markenamts (vgl. Auszug desselben vom 16.10.2016, Anlage AR B-15) als Inhaberin des deutschen Teils des Europäischen Patents C (im Folgenden: Klagepatent) eingetragen ist, macht gegen die Beklagte, gestützt auf die Verletzung des Klagepatents, Ansprüche auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Rechnungslegung, Rückruf und Vernichtung sowie Feststellung einer Schadensersatzpflicht dem Grunde nach geltend.

(...)

Am 01.12.2015 (vor Einreichung der Klage), unterbreitete die Klägerin der Beklagten ein (weiteres) Lizenzvertragsangebot.

(...)

Das OLG Düsseldorf wies mit Urteilen vom 30.03.2017 (Az.: X) zwei Verletzungsklage der x (davon eine aus dem hiesigen Klagepatent und aus dem Klagepatent im Parallelverfahren) im Verfahren R ./ S teilweise als derzeit unbegründet ab. Das OLG Düsseldorf erachtete hierbei den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand für begründet und stellte eine diskriminierende Lizenzierungspraxis der Klägerin aufgrund eines von der Klägerin früher abgeschlossenen Lizenzvertrages fest. Die Klägerin hatte im Parallelverfahren X Lizenzverträge vorgelegt. Weder vollständige noch geschwärzte Fassungen der beiden Urteile des OLG Düsseldorf sind bislang veröffentlicht oder im hiesigen Verfahren eingereicht worden.

Zeitgleich mit dem Schriftsatz vom 19.05.2017 unterbreitete die Klägerin der Beklagten ein weiteres Lizenzvertragsangebot, bei dem die Lizenzgebühr nach der Standard Rate EUR X - EUR X pro Einheit und nach der Compliant Rate EUR X – EUR X beträgt.



Die Klägerin behauptet, materiell-rechtliche Inhaberin des Klagepatents sowie zur Geltendmachung der klageweise erhobenen Ansprüche aus dem Klagepatent berechtigt zu sein.

(...)

### Gründe

Die zulässige Klage hat in der Sache teilweise, in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang, Erfolg. Im Übrigen, soweit der Unterlassungsanspruch sowie die Ansprüche auf Rückruf und Vernichtung und der auf Rechnungslegung über Kosten und Gewinne gerichtete Anspruch betroffen sind, ist die Klage derzeit unbegründet.

(...)

B.

(...)

IV.

Die Beklagte kann sich nicht erfolgreich auf den Einwand der Erschöpfung oder eine Lizenzierung (durch A gegenüber D) berufen. Selbst wenn man eine solche Lizenzierung annimmt, lässt sich aus dem Vortrag der Beklagten insoweit nichts entnehmen, was den Ansprüchen der Klägerin – außerhalb des FRAND-Einwands – entgegenstehen könnte.

1.

Die Beklagte macht keinen Erschöpfungseinwand für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland geltend, sondern meint nur, dass für Länder, in denen Erschöpfung eingetreten ist (insbesondere China), keine Lizenzgebühren zu zahlen sind bzw. dass für die Nutzung des Klagepatents bereits eine Gegenleistung erbracht wurde. Damit geht die Beklagte offenbar selbst davon aus, dass eine (formelle) Erschöpfung in Europa nicht eingetreten ist. Auch dass – eine Erschöpfung in China einmal angenommen – aus Sicht der Beklagten doppelt gezahlt werden müsste, führt nicht zu einer Erschöpfungslage im Inland. Allenfalls kann dies bei der Höhe einer FRAND-Lizenz berücksichtigt werden.

Ein Erschöpfungssachverhalt ist auch weder vorgetragen noch sonst ersichtlich. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob A und D einen Lizenzvertrag geschlossen haben, gemäß dem auch die Beklagte berechtigt ist, in China Chipsätze von D zu verwenden, die die



patentgemäße Lehre verwirklichen. Erschöpfung setzt ein Inverkehrbringen des jeweiligen Produkts durch oder mit Zustimmung des Patentinhabers im Inland in der EU oder im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) voraus. Dies hat die Beklagte für die Chipsätze in den angegriffenen Ausführungsformen nicht vorgetragen. Im Übrigen legt die Beklagte schon nicht dar, dass alle angegriffenen Ausführungsformen über Chipsätze des Herstellers D verfügen. Damit kann für einen Teil der angegriffenen Ausführungsformen auch aus diesem Grund keine Erschöpfung eintreten.

(...)

V.

Trotz der festgestellten Patentverletzung stehen der Klägerin zurzeit keine Ansprüche auf Unterlassung der klagepatentverletzenden Benutzungshandlungen sowie auf Rückruf und Vernichtung zu, weil sich die Beklagte erfolgreich auf den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand berufen hat. Die Klägerin hat entgegen ihrer Obliegenheiten gegenüber der Beklagten hinsichtlich des Klagepatents kein zu berücksichtigendes FRAND-Angebot abgegeben, für das sie die Art und Weise der Berechnung der verlangten Lizenzgebühren ausreichend dargelegt hat.

1.

Die Klägerin ist Normadressantin von Art. 102 AEUV, da das Klagepatent eine marktbeherrschende Stellung vermittelt. Insofern kommt es nicht auf die Frage an, ob unabhängig von einer marktbeherrschenden Stellung sich ähnliche Pflichten bereits aus der abgegebenen ETSI-FRAND-Erklärung ergeben.

a)

„Marktbeherrschung“ meint in diesem Kontext die wirtschaftliche Macht, die es einem Unternehmen erlaubt, einen wirksamen Wettbewerb auf dem (zeitlich, räumlich und sachlich relevanten) Markt zu verhindern und sich seinen Wettbewerbern, Abnehmern und den Verbrauchern gegenüber in nennenswertem Umfang unabhängig zu verhalten (EuGH Slg. 78, 207 Rn. 65 f. – United Brands; EuGH Slg 79, 461 Rn. 38 f. – Hoffmann-La Roche). Die notwendige exakte Abgrenzung des Marktes in sachlicher und räumlicher Hinsicht erfolgt mittels des sog. Bedarfsmarktkonzepts. Es sind diejenigen Wettbewerbskräfte zu eruieren, denen die betreffenden Unternehmen unterliegen. Ferner werden diejenigen Unternehmen bestimmt, welche tatsächlich in der Lage sind, dem Verhalten der beteiligten Unternehmen Schranken zu setzen und einen Entzug vom Wettbewerbsdruck verhindern. Es ist zu klären, welche Produkte bzw. Dienstleistungen



aus der Sicht der Nachfrager funktionell gegeneinander austauschbar sind. Demselben sachlichen Markt wird zugeordnet, was aufgrund der jeweiligen Eigenschaften, Preise und Verwendungszwecke aus Sicht der Nachfrager nicht durch andere Produkte bzw. Dienstleistungen substituierbar ist. Zu berücksichtigen ist dabei ein Zusammentreffen mehrerer Faktoren.

Im Zusammenhang mit den hier geltend gemachten Verbotungsrechten aus einem Patent ist die geschilderte Abgrenzung in Bezug auf den Lizenzvergabemarkt vorzunehmen (vgl. Kühnen, Hdb. der Patentverletzung, 9. Aufl. 2017, Rn. E.206): Anbieter ist der Patentinhaber, dem allein eine Lizenzvergabe am jeweiligen Patent möglich ist; Nachfrager ist der an der patentgeschützten Technik interessierte Anwender. Mit der bloßen Inhaberschaft von Patenten alleine ist noch keine marktbeherrschende Stellung verbunden. Erhält der Patentinhaber allerdings aufgrund hinzutretender Umstände die Möglichkeit, mittels seiner Monopolstellung wirksamen Wettbewerb auf einem nachgelagerten Markt zu verhindern, so liegt eine marktbeherrschende Stellung vor (EuGH GRUR Int 1995, 490 – Magill TVG Guide; EuGH WuW 2013, 427 – Astra Zeneca; BGH, NJW-RR 2010, 392 ff. – Reisetellenkarte). Ein solcher nachgeordneter Produktmarkt besteht für aufgrund des Patents lizenzpflichtige Waren/Dienstleistungen.

Nicht jedes standardessentielle Patent (nachfolgend kurz: „SEP“) begründet als solches eine Marktbeherrschung (LG Düsseldorf BeckRS 2016, 08379; Kühnen, a.a.O., Rn. E.209). Ist die Nutzung des jeweiligen SEP eine Marktzutrittsvoraussetzung, ist eine marktbeherrschende Stellung selbst dann zu bejahen, wenn zwar die aus dem jeweiligen SEP resultierende technische Wirkung die Marktteilnahme nicht entscheidend beeinflusst, jedoch aus technischen Gründen zutrittsrelevante Funktionen nicht genutzt werden könnten, so dass die generelle Interoperabilität / Kompatibilität nicht mehr gesichert wäre. Entsprechendes gilt, wenn ein wettbewerbsfähiges Angebot ohne eine Lizenz am betreffenden SEP nicht möglich wäre (z.B. weil für nicht patentgemäße Produkte nur ein Nischenmarkt besteht). An einer marktbeherrschenden Stellung fehlt es jedoch, wenn das SEP eine Technik bereitstellt, die für die Mehrzahl der Nachfrager am betreffenden Produktmarkt allenfalls eine untergeordnete Bedeutung hat. Aus dem zuvor Gesagten folgt umgekehrt, dass mangelnde Standardessentialität eines Patents der Annahme einer Marktbeherrschung nicht zwangsläufig entgegensteht. Eine Marktbeherrschung kann sich auch ohne Standardessentialität aus einer technischen oder wirtschaftlichen Überlegenheit der patentierten Erfindung ergeben.

(...)



2.

Der EuGH hat in der Sache GG/I (Az. C-170/13) im Urteil vom 16.07.2015 idF des Berichtigungsbeschlusses vom 15.12.2015 (GRUR 2015, 764 Rn. 45 – GG/I, nachfolgend kurz das: EuGH-Urteil) Vorgaben dazu gemacht, wann die Durchsetzung des Unterlassungs- und des Rückrufanspruchs 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.

Hiernach muss der Inhaber eines SEPs, bevor er seinen Unterlassungs- oder Rückrufanspruch geltend macht, den angeblichen Verletzer (nachfolgend kurz: „Verletzer“) auf die Patentverletzung hinweisen (Leitsätze und 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 und dabei auch die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühren darlegen (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 wiederum ab, muss der Verletzer 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 Verletzer 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). Die vom EuGH für den Unterlassungs- und Rückanspruch explizit vorgesehenen, kartellrechtlichen Einschränkungen gelten nach allgemeiner Auffassung ebenfalls für den Vernichtungsanspruch (vgl. Kammer, Urteil vom 31.03.2016 – 4a O 126/14 – Rn. 181 bei Juris m.w.N.).

Der EuGH geht ersichtlich von dem Leitbild des lizenzwilligen Verletzers aus, der – sobald er auf die Benutzung des Klagepatents hingewiesen wurde – eine zügige Lizenzierung zu FRAND-Bedingungen anstrebt. Gegenüber einem solchen Verletzer besteht kein kartellrechtlich legitimierbares Interesse an der Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs aus einem SEP. Stattdessen haben die beiden Parteien sich zu bemühen, zunächst durch außergerichtliche Verhandlungen einen FRAND-gemäßen



Lizenzvertrag abzuschließen (Kammer, Urteil vom 31.03.2016 – 4a O 126/14 – Rn. 182 bei Juris).

(...)

aa)

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 Verletzer zuvor anhören (Rn. 60 EuGH-Urteil). Der EuGH verlangt also vom SEP-Inhaber als Voraussetzung für die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs eine "Verletzungsanzeige" gegenüber dem Verletzer.

Da bei der Verletzungsanzeige "das fragliche SEP zu bezeichnen und anzugeben ist, auf welche Weise es verletzt worden sein soll" (Rn. 61 EuGH-Urteil), ist zumindest die Angabe der Veröffentlichungsnummer des Klagepatents, die angegriffene Ausführungsform und die vorgeworfene Benutzungshandlung (im Sinne von §§ 9 f. PatG) gegenüber dem Verletzer erforderlich (Kammer, Urteil vom 31.03.2016 – 4a O 126/14 – Rn. 187). Die Verletzungsanzeige erfordert aber keine detaillierten (technischen und/oder rechtlichen) Erläuterungen – der andere Teil muss nur in die Lage versetzt werden – ggf. mit sachverständiger Hilfe – den Verletzungsvorwurf zu prüfen (Kühnen, a.a.O., Rn. E.312; weitergehend LG Mannheim, Urteil vom 29.01.2016 – 7 O 66/15 – Rn. 57). Der Zugang einer solchen Verletzungsanzeige beim Verletzer muss vom SEP-Inhaber dargelegt und ggf. bewiesen werden (Kühnen, a.a.O., Rn. E.334).

bb)

Die Klägerin hat diese Voraussetzung erfüllt. Sie hat mit Schreiben vom 04.12.2012 die Beklagte über ihr Portfolio informiert (wie oben erwähnt ist als „Beklagte“ hier (auch) die Muttergesellschaft der eigentlichen Beklagten, die I. zu verstehen; die Klägerin kann ihre kartellrechtlichen Pflichten unproblematisch auch durch Handlungen gegenüber der Konzernmutter der I erfüllen, vgl. Kammer, Urteil vom 04.11.2015 – 4a O 93/14 – Rn. 123 bei Juris). Dabei hat sie die Veröffentlichungsnummern angegeben sowie, dass es sich um standardessentielle Patente für verschiedene, näher genannte Standards handelt. Ferner wurden beispielhaft einige standardkonforme Produkte der Beklagten genannt. Die Parteien sind daraufhin vor Klageerhebung in technische Diskussionen eingestiegen. Es ist davon auszugehen, dass in diesem Rahmen alle für die Verletzungsanzeige nötigen



Informationen diskutiert worden sind. Die Klägerin hat zudem angemerkt, dass die Zuordnung der Patente zu unterschiedlichen Standards auch auf ihrer Internetseite verfügbar ist. Die Beklagte ist in diesem Bereich ausreichend erfahren und benötigt keine näheren Informationen zur Prüfung des Verletzungsvorwurfs, da es sich bei ihr um ein größeres Mobilfunkunternehmen handelt, das selbst standardessentielle Patente besitzt.

Dass es an einer Verletzungsanzeige mangelt, hat die Beklagte nicht ausreichend dargelegt. Sie hat nicht aufgezeigt, welche erforderlichen Informationen ihr vor Klageerhebung nicht übermittelt wurden.

Letztlich kann dies jedoch dahingestellt bleiben. Selbst wenn man eine ausreichende Verletzungsanzeige als gegeben unterstellt, ist der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand erfolgreich, da die Klägerin ihre kartellrechtlichen Obliegenheiten in Bezug auf das Klagepatent nicht erfüllt hat (vgl. die Ausführungen unten).

b)

Die Beklagte hat auch – wie vom EuGH (1. Leitsatz, 1. Spiegelstrich und Rn. 63 des EuGH-Urteils) verlangt – ihre Bereitschaft zur FRAND-Lizenznahme gegenüber der Klägerin kundgetan (nachfolgend kurz: Lizenzierungsbitte oder Lizenzierungsbereitschaftserklärung).

aa)

Die Verpflichtung ein FRAND-Angebot zu machen steht unter der Voraussetzung, dass der Verletzer zunächst „seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schließen“ (Rn. 63 EuGH-Urteil). Inhaltlich muss er nur die Bereitschaft bekunden, einen FRAND-gemäßen Lizenzvertrag abzuschließen. Weitere Angaben oder Bedingungen sind nicht erforderlich. Vielmehr kann es für den Verletzer schädlich sein, wenn er hinsichtlich der beabsichtigten Lizenznahme Bedingungen stellt, sofern sich aus diesen ergibt, dass der Patentbenutzer letztlich doch nicht zur Lizenznahme unter fairen, vernünftigen und nicht-diskriminierenden Bedingungen bereit ist (Kammer, Urteil vom 31.03.2016 – 4a O 126/14 – Rn. 209 bei Juris; Kühnen, a.a.O., Rn. E. 315; diesem Sinne auch LG Mannheim, Urteil vom 27.11.2015 - 2 O 106/14 Rn. 214 bei Juris). Äußerung und Zugang einer solchen Lizenzierungsbitte fallen in die Darlegungs- und Beweislast des Verletzers (Kühnen, a.a.O., Rn. E.335).



bb)

Eine solche Lizenzierungsbitte liegt vor. Die Beklagte hat sich zur Lizenzierung unter FRAND-Bedingungen bereit erklärt, woraufhin die Klägerin ihr am 29.01.2013 ein Angebot für ein Geheimhaltungsabkommen übersendet hat, was als Grundlage für die weiteren Verhandlungen diente.

Der Einwand der Klägerin, die Beklagte sei lizenzunwillig, da sie sich einer Verzögerungstaktik bedient habe, greift hingegen insofern nicht durch.

(1)

Eine Verzögerungstaktik des Verletzers in der Zeit zwischen der Lizenzbereitschaftserklärung des Patentbenutzers und der Unterbreitung eines FRAND-Lizenzangebots durch den SEP-Inhaber erlaubt grundsätzlich nicht den Schluss, dass eine Lizenzbereitschaftserklärung nicht wirksam ist. Vielmehr sind solche Gesichtspunkte bei der Beurteilung des Angebots des SEP-Inhabers zu berücksichtigen (nachdem dieses unterbreitet wurde). Nach der Erklärung seiner Lizenzbereitschaft gerät der Verletzer nämlich erst nach Erhalt eines FRAND-Angebots wieder unter Zugzwang.

Bis zur Unterbreitung des Angebots können dem Patentbenutzer neben der Lizenzbereitschaftserklärung weitere Mitwirkungsobliegenheiten treffen, sofern solche Handlungen für die Formulierung des FRAND-Angebots und dessen Begründung zwingend erforderlich sind. So kann es unter Umständen geboten sein, dass der Verletzer ein Geheimhaltungsabkommen unterzeichnet oder dem SEP-Inhaber Informationen mitteilt, die er für die Erstellung des Angebots benötigt.

Eine verzögerte oder mangelhafte Mitwirkung des Verletzers führt aber grundsätzlich nicht dazu, dass er entgegen seiner Lizenzbereitschaftserklärung als lizenzunwillig angesehen werden kann, so dass ihm der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand verwehrt bleibt. Wirkt der Verletzer nicht oder nur zögernd oder mangelhaft mit, so hat der SEP-Inhaber ein FRAND-Angebot zu machen, so gut es ihm möglich ist. Nach der Lizenzbereitschaftserklärung sind Verstöße des Patentbenutzers gegen Mitwirkungsobliegenheiten oder verzögernde Verhaltensweise grundsätzlich erst bei der Frage von Bedeutung, ob das vorgelegte Angebot als FRAND-gemäß anzusehen ist. Denn nach der Konzeption des EuGH hat auf die Lizenzbereitschaftserklärung ein FRAND-Angebot zu erfolgen – erst auf dieses muss der Verletzer ohne Verzögerungstaktik reagieren.





(2)

Im Übrigen hätte die Klägerin, eine behauptete vorprozessuale Verzögerungstaktik der Beklagten unterbinden können, indem sie dieser bereits früher vor Klageerhebung ein FRAND-Angebot unterbreitet und – sofern die Beklagte nicht gemäß den Vorgaben des EuGH-Urteils reagiert – anschließend Klage erhoben hätte. Ein solches Angebot hätte die Klägerin ohne weiteres bereits früher unterbreiten können, nachdem bereits im Jahre 2013 ein Geheimhaltungsabkommen abgeschlossen wurde, was es ihr auch ermöglichte der Beklagten die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühren darzulegen. Dass der Klägerin zur Erstellung eines FRAND-Angebots Angaben der Beklagten fehlten, ist nicht ersichtlich. Damit lagen vorprozessual alle Voraussetzungen zur Abgabe eines solchen Angebots vor.

Demgegenüber kann nicht festgestellt werden, dass vorprozessual ein FRAND-Angebot abgegeben wurde, und die Beklagte hierauf mit einer Verzögerungstaktik reagiert hat. Zwar kam es unter dem Geheimhaltungsabkommen zu Verhandlungen zwischen der Klägerin und der Beklagten; dass die Klägerin hierbei ein FRAND-Angebot vorgelegt hat, lässt sich aber nicht feststellen. Insoweit fehlt es bereits an einer ausreichenden Darlegung der Klägerin. Näheren Vortrag zur FRAND-Gemäßheit eines von ihr vorgelegten Angebots macht die Klägerin nur zu den am 13.01.2017 und am 19.05.2017 unterbreiteten Angeboten.

(3)

Nach diesen Maßstäben hat die Beklagte nicht in einer Weise gegen ihre Mitwirkungsobliegenheiten verstoßen, die es erlaubt, sie als lizenzunwillig anzusehen bzw. ihre Lizenzbereitschaftserklärung als nicht wirksam zu betrachten. Das Verhalten der Beklagten beim Abschluss des zweiten Geheimhaltungsabkommens ist – wie bereits erwähnt – bei der Frage der FRAND-Gemäßheit des Angebots zu berücksichtigen (s.u.), lässt aber die Lizenzbereitschaftserklärung nicht nachträglich entfallen.

c)

Die Klägerin hat entgegen ihren kartellrechtlichen Obliegenheiten der Beklagten kein ausreichendes FRAND-Lizenzvertragsangebot gemacht, auf das die Beklagte hätte bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung reagieren müssen.

Die Klägerin hat ein ausreichendes FRAND-Angebot entgegen der Vorgaben des EuGH nicht „vor der gerichtlichen Geltendmachung“ unterbreitet und auch bis zu diesem Zeitpunkt nicht ausreichend die Art und Weise der Berechnung der vorgeschlagenen Lizenzgebühren erläutert. Selbst wenn man eine Nachholung des FRAND-Angebots und



dessen Begründung nach Klageerhebung grundsätzlich zulassen möchte, ist das Angebot vom 19.05.2017 verspätet, auch da die Beklagte bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung hierauf nicht mehr reagieren konnte. Das Angebot vom 13.01.2017 ist ebenfalls nicht rechtzeitig unterbreitet worden, insbesondere, da die Klägerin die Art und Weise der Lizenzgebührenberechnung nicht rechtzeitig ausreichend dargelegt hat.

aa)

Liegt eine Lizenzbereitschaftserklärung des Verletzers vor, so ist der SEP-Inhaber nach dem 1. Leitsatz des EuGH-Urteils vor Klageerhebung verpflichtet, „ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen zu unterbreiten und insbesondere die Lizenzgebühr sowie die Art und Weise ihrer Berechnung anzugeben.“ (Rn. 63 EuGH-Urteil).

Damit legt der EuGH zum einen den Zeitpunkt der Unterbreitung des Lizenzvertragsangebots fest (hierzu unter (1)) und gibt zum anderen sowohl inhaltliche (hierzu unter (2)) als auch formelle Vorgaben (hierzu unter (3)) hinsichtlich des Angebots. Es obliegt dem SEP-Inhaber, darzulegen und ggf. zu beweisen, dass das von ihm unterbreitete Angebot diesen (FRAND-) Anforderungen genügt (Kühnen, a.a.O., Rn. E. 334).

(1)

Dem SEP-Inhaber obliegt es, dem Patentbenutzer ein FRAND-gemäßes Lizenzvertragsangebot bereits vor Erhebung der Klage zu unterbreiten. Tut er dies nicht, so kann er die Unterbreitung eines Angebots, welches die Vorgaben des EuGH erfüllt, während eines laufenden gerichtlichen Verfahrens jedenfalls nicht zeitlich uneingeschränkt nachholen.

(a)

Der EuGH verlangt vom SEP-Inhaber „vor Erhebung der Klage“ (bzw. „[v]or der gerichtlichen Geltendmachung des SEP“) nicht nur einen Hinweis gegenüber dem Verletzer auf die Verletzung des SEP, sondern (bei Lizenzwilligkeit des Verletzers) auch, die Unterbreitung eines FRAND-Angebots und die Angabe der Art und Weise der Berechnung der geforderten Lizenzgebühr.

Dies ergibt sich bereits aus dem 1. Leitsatz, 1. Spiegelstrich des EuGH-Urteils. Hiernach ist Voraussetzung für die Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs, dass der SEP-Inhaber „vor Erhebung der Klage zum einen den angeblichen Verletzer auf die Patentverletzung, die ihm vorgeworfen wird, hingewiesen hat (...), und zum anderen, nachdem der angebliche Patentverletzer seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat, einen



Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schließen, dem Patentverletzer ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu diesen Bedingungen unterbreitet (...).

Entsprechendes findet sich auch in den Urteilsgründen wieder: Die Worte „[v]or der gerichtlichen Geltendmachung“ in Rn. 61 des EuGH-Urteils beziehen sich auch auf die Verpflichtung zur Angebotsunterbreitung und Begründung. Diese zeitliche Vorgabe ist mittels der Worte „zum einen“ auf den Verletzungshinweis bezogen; sie beziehen sich über die einleitenden Worte „Zum anderen“ in Rn. 63 des EuGH-Urteils aber auch auf die Verpflichtung zur Abgabe eines FRAND-Angebots.

Der Zeitpunkt der „gerichtlichen Geltendmachung“ liegt vor, wenn die Klage eingereicht ist und der Kostenvorschuss eingezahlt wurde, selbst wenn die Zustellung noch nicht erfolgt ist (vgl. Kammer, Urteil vom 31.03.2016 – 4a O 126/14 – Rn. 192 bei Juris; Kühnen, a.a.O., Rn. E. 318). Denn mit der Einzahlung des Kostenvorschusses ist die Klage unweigerlich „auf den Weg gebracht“.

Dies bedarf hier aber keiner näheren Erörterung, denn die Angebote vom 13.01.2017 und vom 19.05.2017 erfolgten deutlich nach Zustellung der Klageschrift an die Beklagten.

Insofern stellt sich die Frage, ob die Angebote im Prozess wirksam nachgeholt werden können.

(b)

Es ist in der Rechtsprechung umstritten, ob ein FRAND-Angebot während eines laufenden Gerichtsverfahrens (also nach „der gerichtlichen Geltendmachung“) nachgeholt werden kann.

Zu Recht erscheint unstrittig, dass eine Nachholbarkeit jedenfalls insofern gegeben ist, dass der SEP-Inhaber die erhobene Klage zurücknehmen und erneut einreichen kann, wenn er zwischenzeitlich seine kartellrechtlichen Obliegenheiten erfüllt hat. Allgemein führt ein erfolgreich erhobener kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand nämlich nicht zu einem dauerhaften materiellen Rechtsverlust des SEP-Inhabers – die Klage ist vielmehr, soweit der Einwand durchgreift, als „derzeit unbegründet“ abzuweisen (vgl. Ausführungen unten; s.a. Weber/Dahm, GRUR-Prax 2017, 67). Dann tritt bei einer verspäteten, weil eben nicht vor der gerichtlichen Geltendmachung erfolgten Erfüllung der Pflichten erst recht kein materieller Rechtsverlust ein (Kühnen, a.a.O., Rn. E. 339). Eine grundsätzliche, außerprozessuale Nachholbarkeit ist also gegeben.



Dagegen ist streitig, ob eine Nachholung auch mit Wirkung für den bereits laufenden Prozess noch möglich ist. Das OLG Düsseldorf geht davon aus, dass die vom SEP-Inhaber geforderten Erklärungen grundsätzlich nachgeholt werden dürfen, weil ein Versäumnis insoweit grundsätzlich weder zu einer materiellen noch zu einer prozessualen Präklusion führen dürfe (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 17.11.2016 – I-15 U 66/15 – Rn. 6 bei Juris; OLG Düsseldorf, Beschluss vom 09.05.2016 – I-15 U 35/16; für eine Nachholbarkeit jedenfalls in Übergangsfällen: OLG Karlsruhe, Beschluss vom 31.05.2016 – 6 U 55/16 – Rn. 27 bei Juris). Kühnen lässt zwar ebenfalls eine Nachholung während des Prozesses zu, verweist jedoch darauf, dass aufgrund der prozessualen Verspätungsregeln ein verzögertes Angebot ggf. unberücksichtigt bleiben kann oder sogar muss (Kühnen, a.a.O., Rn. E. 350 ff.).

Hinsichtlich der Verletzungsanzeige, die auch vor der gerichtlichen Geltendmachung erfolgen muss, hat die Kammer im Urteil vom 31.03.2016 (Az. 4a O 126/14) angenommen, dass eine Nachholung während eines laufenden Unterlassungsklageverfahrens im Einzelfall als zulässig erachtet werden kann, insbesondere in „Übergangsfällen“, d.h. bei Klageerhebung vor Erlass des EuGH-Urteils. Jedoch spreche bei „Neufällen“, bei denen die Einreichung der Klage nach der Veröffentlichung des EuGH-Urteils erfolgt ist, einiges dafür eine Nachholung abzulehnen (Kammer, Urteil vom 31.03.2016 – 4a O 126/14 – Rn. 203). Das LG Mannheim lehnt eine Nachholbarkeit innerhalb des Prozesses ab (LG Mannheim, Urteil vom 01.07.2016 – 7 O 209/15 – Rn. 119 bei Juris = BeckRS 2016, 18389).

(c)

Liegen keine Besonderheiten vor, die ausnahmsweise eine Klage vor Unterbreitung des FRAND-Angebots zulässig erscheinen lassen (wie ein „Übergangsfall“), ist eine Nachholung nach Klageerhebung jedenfalls nicht uneingeschränkt zulässig, wobei über die generelle Zulässigkeit der Nachholung hier nicht entschieden werden muss.

(aa)

Die Frage der Nachholbarkeit des Verletzungshinweises und des FRAND-Angebots nach der gerichtlichen Geltendmachung wird im EuGH-Urteil zwar nicht ausdrücklich behandelt. Jedoch würden Sinn und Zweck des vom EuGH ersonnenen Systems ausgehebelt, wenn man eine Nachholung unbegrenzt zulässt. Die EuGH-Vorgabe des Angebots „vor der gerichtlichen Geltendmachung“ würde untergraben, wenn man eine Nachholung uneingeschränkt zulässt, insbesondere noch bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung vor dem Verletzungsgericht. Würde man uneingeschränkt zulassen, dass der SEP-Inhaber seine vorprozessual nicht erfüllten Obliegenheiten im Verlauf des Verfahrens sanktionslos nachholt, so würde der Leitgedanke der Entscheidung des EuGH, Verhandlungen unbelastet von einem anhängigen Verfahren



führen zu können und während des Verfahrens über alle Informationen zu verfügen, die eine Beurteilung zulassen, ob das unterbreitete Lizenzvertragsangebot FRAND-konform ist oder nicht, verfehlt (so LG Mannheim, Urteil vom 01.07.2016 – 7 O 209/15 – Rn. 119 bei Juris = BeckRS 2016, 18389). Das austarierte System des EuGH soll es den Parteien ermöglichen, ohne den Druck eines Unterlassungsklageverfahrens und damit gleichsam auf Augenhöhe zu verhandeln. Wenngleich der Verletzer auch während des Verfahrens ein nicht FRAND-konformes Lizenzvertragsangebot ablehnen und sich mit dem kartellrechtlichen Zwangslizenzseinwand wehren kann, so wirkt sich ein laufendes Unterlassungsklageverfahren trotzdem negativ auf seine Verhandlungsposition aus.

Aufgrund der Ungewissheit, ob der Einwand durchgreifen wird – insbesondere, welche Lizenzgebührenhöhe vom Verletzungsgericht als (noch gerade) FRAND angesehen wird – muss auch ein an sich lizenzwilliger Verletzer fürchten, am Ende zur Unterlassung verurteilt zu werden, wenn er grenzwertigen Lizenzgebührenforderungen nicht nachgibt. Dies könnte ihn dazu verleiten, während eines laufenden Verletzungsverfahrens höhere Lizenzgebühren zu akzeptieren als im Stadium vor der gerichtlichen Geltendmachung.

Hinzu kommt, dass der Patentbenutzer bei den Verhandlungen zeitlich unter Druck gesetzt ist, um die (Zwischen-) Ergebnisse der Verhandlungen rechtzeitig in den Prozess einführen zu können. Dies geht regelmäßig zu Lasten des Patentverletzers: Wenn der SEP-Inhaber seine Pflichten erfüllt hat, so muss der Patentverletzer unter dem Zeitdruck eines drohenden Unterlassungstitels das Lizenzvertragsangebot des SEP-Inhabers prüfen, ein Gegenangebot machen und die Abrechnung und Sicherheitsleistung vorbereiten, falls er das Angebot nicht annehmen will.

Soweit darauf hingewiesen wird, dass auch bei der Möglichkeit einer Nachholung die kartellrechtswidrige Klageerhebung nicht sanktionslos bleiben muss, da insofern eine Bestrafung durch die Kartellbehörden droht (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 09.05.2016 – I-15 U 35/16 – Rn. 30 a.E. bei Juris; Kühnen, a.a.O., Rn. E. 345;), ändert dies nichts daran, dass im Unterlassungsverfahren das Verhalten sanktionslos bliebe, wenn man eine Nachholbarkeit uneingeschränkt zulässt. Dass auf einer anderen Ebene Sanktionen drohen, erlaubt es dem Verletzungsgericht zumindest nicht ohne weiteres, das vom EuGH vorgegebene System aufzuweichen. Wäre der Druck durch die Kartellbehörden ausreichend, so hätte es wohl gar nicht des vom EuGH ersonnenen Systems bedurft.

Gegen eine uneingeschränkte Nachholbarkeit mag tendenziell zudem sprechen, dass der EuGH im Berichtigungsbeschluss vom 15.12.2015 klargestellt hat, dass sich die Worte „vor Erhebung der Klage“ sowohl auf die Verletzungsanzeige als auch auf das FRAND-Angebot und die Erläuterung der geforderten Lizenzgebühr beziehen, und so die Bedeutung dieser zeitlichen Vorgabe unterstrichen hat.



(bb)

Allerdings muss für das vorliegende Verfahren nicht entschieden werden, ob man eine Nachholbarkeit generell zulässt, da selbst bei der Einräumung einer großzügigen Nachholungsmöglichkeit die Angebote der Klägerin zu spät bzw. zu spät begründet waren.

Selbst wenn man eine Nachholung grundsätzlich zulassen möchte, muss ein erst im Prozess abgegebenes Angebot in zeitlicher Hinsicht kritisch auf seine Rechtzeitigkeit hin untersucht werden. Eine Nachholbarkeit ist nur denkbar, wenn den Parteien (insbesondere dem Verletzer) vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung genügend Zeit verbleibt, das vom EuGH vorgesehene Prozedere durchzuführen. FRAND-Angebote, die so spät abgegeben oder begründet werden, dass dies nicht mehr möglich ist, können dagegen im laufenden Verfahren nicht mehr berücksichtigt werden.

(aaa)

Wird ein Angebot so spät abgegeben oder die Berechnung der Lizenzgebühren so spät begründet, dass dem Verletzer keine ausreichende Reaktionszeit zur Verfügung steht, ist das Angebot im laufenden Verfahren nicht als FRAND anzusehen, ohne dass es auf dessen Inhalt ankommt.

Selbst wenn eine Zurückweisung des Angebots als verspätet aufgrund des Prozessrechts nicht möglich ist (das nationale Prozessrecht dürfte für die Vorgaben des EuGH ohnehin nicht maßgeblich sein), so kann ein Angebot allenfalls dann berücksichtigt werden, wenn es so rechtzeitig vorliegt, dass der Gegenseite eine angemessene Reaktion und deren Einführung in den laufenden Prozess ohne unangemessenen zeitlichen Druck möglich ist. Auch das OLG Düsseldorf führt im Beschluss vom 09.05.2016 (Az.: I-15 U 35/15 – Rn. 30 bei Juris) aus, dass der SEP-Inhaber nicht darauf vertrauen darf, dass das Verletzungsgericht so terminiert, dass er das komplette Prozedere nachholen kann. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass ein Angebot jedenfalls dann zu spät kommt, wenn der Verletzer selbst unter gebührender Anstrengung nicht mehr ausreichend Zeit zur Prüfung des Angebots und Formulierung eines Gegenangebots hat – für dessen Prüfung wiederum der SEP-Inhaber Zeit benötigt.

Nach den Vorgaben des EuGH (1. Leitsatz, 2. Spiegelstrich bzw. Rn. 65 EuGH-Urteil) muss der Verletzer auf das Angebot des SEP-Inhabers „gemäß den in dem Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten und nach Treu und Glauben“ reagieren. Daraus folgt zwingend, dass ihm hierfür die erforderliche Zeit zur Verfügung gestellt werden muss. Es muss dem Patentbenutzer möglich sein, das Angebot sorgfältig zu prüfen und ein



Gegenangebot zu formulieren.

Die Abgabe eines (möglicherweise FRAND-Vorgaben genügenden) Angebots erst kurz vor der mündlichen Verhandlung, aufgrund der über die Gewährung des Unterlassungsanspruchs entschieden wird, stellt sich vor diesem Hintergrund als missbräuchlich dar. Der Verletzer steht in dieser Konstellation unter dem Druck, das Angebot entweder ohne hinreichende Prüfung anzunehmen, oder es abzulehnen, bevor er es geprüft und ein Gegenangebot ausgearbeitet hat. Auf diese Weise wird der Verletzer unter Druck gesetzt und die vom EuGH gewünschten Verhandlungen auf Augenhöhe zwischen den Parteien behindert. Je später das Angebot vom SEP-Inhaber abgegeben wird und je geringer damit der zeitliche Abstand zwischen Angebot (bzw. dessen Begründung) und mündlicher Verhandlung ist, umso stärker ist der Druck, dem der Verletzer ausgesetzt ist.

Dagegen lässt sich nicht einwenden, dass das Gericht nur bei einem feststellbar FRAND-gemäßen Angebot einen Unterlassungstitel ausurteilen würde und der verklagte Patentbenutzer ja nach Urteilsverkündung weiterhin das FRAND-Angebot annehmen kann, um die Unterlassungsvollstreckung zu vermeiden. Dies greift alleine deshalb nicht durch, weil der EuGH dem Patentbenutzer ausdrücklich selbst bei einem FRAND-gemäßen Angebot des SEP-Inhabers das Recht einräumt, dieses abzulehnen und seinerseits ein Gegenangebot zu FRAND-Bedingungen zu machen.

Schließlich erscheint es nicht unbillig, den Unterlassungsanspruch selbst dann als derzeit unbegründet abzuweisen, wenn sich (ggf. in einem neuen Verfahren) herausstellt, dass ein FRAND-Angebot vom SEP-Inhaber abgegeben wurde. Durch die späte Abgabe dieses Angebots missachtet der SEP-Inhaber die Vorgabe des EuGH, das Angebot vor der Klageerhebung abzugeben. Bei einem solchen Verhalten trägt er das Risiko, dass das Prozedere nicht mehr durchgeführt werden kann (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 09.05.2016 – I-15 U 35/15 – Rn. 30 bei Juris). Die Folge der Nichtberücksichtigung im Prozess ist zudem kein endgültiger Rechtsverlust, da die Möglichkeit einer erneuten Klage nach Durchführung des Prozederes besteht.

(bbb)

Soweit die Klägerin im Schriftsatz vom 19.05.2017 sinngemäß argumentiert, das OLG Düsseldorf habe im Beschluss vom 17.11.2016 in der Sache I-15 U 66/15 ausgeführt, ein FRAND-Angebot könne noch bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung abgegeben werden, ist dies unrichtig. Das OLG Düsseldorf hat in diesem Beschluss nur eine Nachholbarkeit im laufenden Verfahren als möglich angesehen. Ungeachtet, ob man eine Nachholbarkeit generell als zulässig ansieht, ist damit kaum eine unbegrenzte



Nachholbarkeit bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung gemeint.

(d)

Das Gericht ist nicht dazu verpflichtet, durch Vertagung der mündlichen Verhandlung dafür zu sorgen, dass der SEP-Inhaber seine Pflichten noch während des Prozesses durchführen kann. Es muss den SEP-Inhaber auch nicht dazu auffordern, ein bestimmtes, FRAND-gemäßes Angebot zu machen.

(aa)

Das Gericht ist nicht verpflichtet, durch Umterminierung o.ä. dem SEP-Inhaber die Nachholung des FRAND-Angebots oder die Durchführung des Prozederes zu ermöglichen. Zweck der Hinweispflicht aus § 139 ZPO ist es, den Parteien aufzeigen, zu welchen Punkten sie sich noch erklären müssen – sie dient aber nicht dazu, die Parteien zu einem bestimmten geschäftlichen Verhalten anzuhalten (hier: ein bestimmtes Vertragsangebot abzugeben bzw. anzunehmen oder ihnen für vorprozessuale Obliegenheiten im Prozess mehr Zeit zu verschaffen). Auch der EuGH sieht eine Moderation durch das Gericht zur Schaffung eines FRAND-gemäßen Angebots nicht vor. Vielmehr sollen sich die Parteien vorprozessual einigen und nur wenn dies scheitert, darf der Unterlassungsanspruch gerichtlich geltend gemacht werden. Erst wenn beide Parteien die Vorgaben des EuGH erfüllen und dennoch kein Lizenzvertrag zustande kommt, soll ein Dritter zur FRAND- Bestimmung eingeschaltet werden dürfen. Die Mitwirkung eines Dritten bei der Formulierung von Angebot oder Gegenangebot ist dagegen nicht vorgesehen.

(bb)

Es liegt auch im wohlverstandenen Interesse beider Parteien, dass das Gericht ein abgegebenes Angebot nur bewertet, nicht aber vor einem Urteil auf die Abgabe weiterer Angebote hinwirkt:

Verhält sich der SEP-Inhaber FRAND-konform und verweigert der Verletzer dennoch den Lizenzvertragsabschluss oder ein ausreichendes Gegenangebot, so hat der SEP-Inhaber ein anerkennungswürdiges Interesse an einem schnellen Unterlassungstitel.

Gibt der SEP-Inhaber dagegen kein (rechtzeitiges) FRAND-konformes Angebot ab, sind die Folgen ebenfalls akzeptabel. Denn er kann weiterhin FRAND-gemäße Lizenzgebühren für sein Schutzrecht verlangen. Er erhält zudem einen Titel auf Auskunft und Schadensersatzfeststellung (allerdings kartellrechtlich begrenzt, s.u.), den er ansonsten nur mit Verzögerung erhalten hätte. Hierüber erhält er auch eine gerichtliche Bestätigung





der Standardessentialität des jeweiligen Klagepatents und eine positive Prognose des Rechtsbestands (wenn dieser angegriffen ist) – oder je nach Rechtsordnung sogar eine Entscheidung hierüber. Weiterhin tritt auch hinsichtlich der Ansprüche auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung kein endgültiger Rechtsverlust ein: Die Klage wird insoweit – wie bereits erwähnt – nur als derzeit unbegründet abgewiesen, so dass der SEP-Inhaber nach Erfüllung seiner kartellrechtlichen Verpflichtung erneut klagen kann, falls sich die Parteien nicht zwischenzeitlich einigen.

(cc)

Die Möglichkeiten des Gerichts, über Hinweisbeschlüsse erfolgreich eine Einigung herbeizuführen, sind schließlich gering und jedenfalls schlechter als die Chancen bei unmittelbaren, außergerichtlichen Verhandlungen der Parteien. Besteht aber kaum Möglichkeit auf eine Einigung durch Vorgaben des Gerichts, erscheint es unangemessen, das Verfahren durch zusätzliche Schriftsatzfristen und/oder eine Verlegung des Termins zur mündlichen Verhandlung zu verzögern.

(e)

Bis wann eine Nachholung möglich ist, hängt vom Einzelfall ab. Dem Patentbenutzer muss ausreichend Zeit gegeben werden, um auf das Angebot zu reagieren. Ist ihm dies innerhalb der gesetzten Fristen nicht mehr möglich, so ist das Angebot als nicht FRAND anzusehen. Ob danach ein Angebot mit der Klageschrift oder auch noch später zulässig ist, bedarf im vorliegenden Fall keiner Entscheidung. Denn auch nach großzügiger Auslegung der Möglichkeit einer Nachholung sind die zu diskutierenden Angebote der Klägerin zu spät (siehe unten).

(2)

Neben den vorstehend erörterten Anforderungen in zeitlicher Hinsicht muss das Angebot insbesondere inhaltlich FRAND-Bedingungen enthalten (FRAND = fair, reasonable and non-discriminatory, d.h. faire, zumutbare und diskriminierungsfreie Bedingungen).

(a)

Es ist umstritten, ob das Verletzungsgericht das Vorliegen eines FRAND-Angebots nur summarisch im Sinne einer negativen Evidenzkontrolle prüfen muss (so LG Mannheim, WuW 2016, 86 Rn. 221) oder ob es tatrichterlich feststellen muss, ob ein Angebot FRAND ist (so OLG Düsseldorf, Beschluss vom 17.11.2016 – I-15 U 66/15 – Rn. 13 bei Juris; OLG Karlsruhe, Beschluss vom 31.05.2016 – 6 U 55/16 – Rn. 30 bei Juris – Dekodiervorrichtung). Aber auch wenn man eine tatrichterliche Feststellung und nicht nur eine



Evidenzkontrolle verlangt, so besteht zumindest ein richterlicher Beurteilungsspielraum (OLG Karlsruhe, Beschluss vom 31.05.2016 – 6 U 55/16 – Rn. 32 bei Juris – Dekodiervorrichtung). Denn es gibt regelmäßig nicht eine bestimmte Lizenzgebührenhöhe, die FRAND ist, sondern eine Bandbreite nicht ausbeuterischer Gebühren (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 17.11.2016 – I-15 U 66/15 – Rn. 13 bei Juris).

Letztlich kann die erforderliche Prüfungstiefe des Gerichts dahingestellt bleiben, denn hier liegt ein FRAND-Angebot schon deshalb nicht vor, weil ein solches nicht rechtzeitig angegeben und ausreichend begründet wurde. Jedenfalls solche eher formalen Anforderungen an das Verhalten des SEP-Inhabers hat das Verletzungsgericht vollumfänglich zu prüfen.

(b)

Inhaltlich soll das Angebot des SEP-Inhabers fair, angemessen und nicht-diskriminierend (= FRAND) sein (Rn. 63 EuGH-Urteil). Dies umfasst Vorgaben einerseits zur absoluten Höhe der Lizenzgebühren, die fair und angemessen sein muss (hierzu unter (aa)), andererseits zur relativen Höhe der Lizenzgebühren verglichen mit anderen Lizenznehmern, wo ein Diskriminierungsverbot besteht (hierzu unter (bb)). Gleiches gilt neben der Höhe der Lizenzgebühren auch zu den anderen Inhalten des Angebots (hierzu unter (cc)).

(aa)

Das Angebot darf nicht ausbeuterisch sein, sondern muss „fair, reasonable“ sein. Es liegt kein Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung vor, wenn der Patentinhaber Vertragsbedingungen anbietet, die so auch ohne seine marktbeherrschende Stellung zustande gekommen wären.

(bb)

Neben der Vorgabe „fair, reasonable“, die sich auf die Höhe der Lizenzgebühren per se bezieht, muss das Lizenzvertragsangebot auch diskriminierungsfrei (non-discriminatory) sein. Ein marktbeherrschendes Unternehmen muss gemäß dem Diskriminierungsverbot Handelspartnern, die sich in der gleichen Lage befinden, dieselben Preise und sonstigen Geschäftsbedingungen einräumen. Allerdings gilt dies nur für vergleichbare Sachverhalte – eine Pflicht zur schematischen Gleichbehandlung besteht also nicht. Eine Ungleichbehandlung ist zulässig, soweit diese sachlich gerechtfertigt ist. Die Darlegungs- und Beweislast für eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung (Diskriminierung) trägt der Verletzer, wobei den SEP-Inhaber eine sekundäre Darlegungslast trifft. Diese umfasst Angaben zu den anderen Lizenznehmern



und den mit diesen vereinbarten Bedingungen, die der SEP-Inhaber vortragen muss. Sofern eine Ungleichbehandlung vorliegt, ist der SEP-Inhaber für deren Rechtfertigung darlegungs- und beweispflichtig.

(cc)

Das Angebot muss auch in Bezug auf die anderen Vertragsbedingungen FRAND sein, also etwa hinsichtlich des Umfangs der lizenzierten Schutzrechte und der territorialen Reichweite. Bei der Frage, ob eine – ggf. weltweite – Portfolio-Lizenz FRAND-Vorgaben entspricht, ist insbesondere auch die Branchenüblichkeit relevant. Werden auf dem relevanten Markt üblicherweise weltweite Konzernlizenzverträge 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 der Verletzer nur auf einem geographischen Markt tätig ist (vgl. Kammer, Urteil vom 31.03.2016 – 4a O 126/14 – Rn. 220 bei Juris).

(3)

Schließlich stellt das EuGH-Urteil an das vom SEP-Inhaber zu unterbreitende Angebot – neben den vorstehend erörterten zeitlichen und inhaltlichen Vorgaben – auch (eher) formelle Anforderungen: Das Angebot muss zum einen konkret und schriftlich erfolgen. Zum anderen muss die Art und Weise der Berechnung der verlangten Lizenzgebühr angegeben werden (1. Leitsatz, 1. Spiegelspruch und Rn. 63 EuGH-Urteil), wobei letzteres auch in einem Begleitschreiben o.ä. erfolgen kann, sofern es gleichzeitig mit dem Angebot übermittelt wird (Kammer, Urteil vom 31.03.2016 – 4a O 126/14 – Rn. 252 bei Juris; OLG Düsseldorf, Beschluss vom 17.11.2016 – I-15 U 66/15 – Rn. 12 bei Juris; Kühnen, a.a.O., Rn. E.308 / Fn. 458).

(a)

Als „Art und Weise ihrer Berechnung“ verlangt der EuGH nicht nur die Angabe der Höhe der Lizenzgebühr und ihrer Berechnung. Vielmehr muss der SEP-Inhaber dem Verletzer konkret und für diesen nachvollziehbar erläutern, warum die vorgesehenen Lizenzgebühren FRAND sind (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 17.11.2016 – I 15 U 66/15 = BeckRS 2016, 21067 Rn.19; LG Mannheim, Urteil vom 08.01.2016 – 7 O 96/14 – Rn. 76 bei Juris; LG Mannheim, Urteil vom 17.11.2016 – 7 O 19/16 = BeckRS 2016, 108197 Rn. 58; Kühnen, a.a.O., Rn. E.309).

(b)

Die vom SEP-Inhaber zur „Art und Weise ihrer Berechnung“ im Rahmen des Angebots zu



machenden Angaben entsprechen inhaltlich dem, was er als Kläger in einem Verletzungsverfahren vortragen muss, um die FRAND-Gemäßheit seines Angebots gegenüber dem Gericht ausreichend darzulegen. Hierbei ist Vortrag insbesondere zu bereits abgeschlossenen Lizenzverträgen und zu relevanten Gerichtsentscheidungen erforderlich.

(aa)

Die Art und Weise der Lizenzgebührenberechnung erfordert nicht zwingend eine streng mathematische Herleitung. Sofern dies im konkreten Fall möglich ist, ist es erforderlich und regelmäßig hinreichend, die Akzeptanz der verlangten (Standard-) Lizenzsätze am Markt über bereits abgeschlossene Lizenzverträge darzulegen (Kammer, Urteil vom 31.03.2016 – 4a O 126/14 – Rn. 253 bei Juris). Hat der SEP-Inhaber bereits Lizenzverträge über das Klageschutzrecht oder ein Portfolio, welches dieses beinhaltet, abgeschlossen, so muss er zu diesen Verträgen konkret vortragen (Kühnen, a.a.O., Rn. E.310). Zum einen kann der Verletzer nur so feststellen, ob das Angebot tatsächlich diskriminierungsfrei (non-discriminatory) ist. Denn der Verletzer hat ansonsten üblicherweise keine Möglichkeit, Kenntnis von anderen Unternehmen gezahlten Lizenzgebühren zu erlangen. Zum anderen kann über bereits abgeschlossene Lizenzverträge oftmals die Akzeptanz der verlangten Lizenzgebühren auf dem Markt belegt werden und damit, dass diese fair und angemessen (Fair / Reasonable) sind (vgl. Kammer, Urteil vom 31.03.2016 – 4a O 126/14 – Rn. 219 bei Juris m.w.N.). Ob die Vorlage von anderen Lizenzverträgen alleine ausreicht, um die Angemessenheit der Lizenzgebühren zu belegen, hängt vom Einzelfall und insbesondere von der Zahl der abgeschlossenen Lizenzverträge ab. Bei einer ausreichenden Anzahl von Lizenzverträgen und einer so nachgewiesenen Akzeptanz am Markt (beispielsweise über den Marktanteil der zu einer bestimmten Gebührenhöhe lizenzierten Produkte), werden im Regelfall keine weitere Angaben zur Angemessenheit der Lizenzgebührenhöhe mehr erforderlich sein.

Die Darlegung der Art und Weise der FRAND-gemäßen Lizenzgebühren über bereits geschlossene Lizenzverträge ist vorrangig. Über das Ergebnis verschiedener, schon erfolgter, tatsächlicher Lizenzverträge lässt sich die FRAND-Gemäßheit einfacher belegen und sicherer feststellen, als über den Vortrag der einzelnen Faktoren, die in Lizenzvertragsverhandlungen jeweils eine näher zu bestimmende, mehr oder weniger gewichtige Rolle spielen könnten oder sollten, und welche der Verletzer und das Gericht jeweils erst zu einer Lizenzgebührenhöhe „zusammensetzen“ müssten.

Um die Höhe der Lizenzgebühren rechtfertigen zu können, muss der SEP-Inhaber grundsätzlich zu allen wesentlichen Lizenzverträgen vortragen – andernfalls besteht stets die Gefahr, dass selektiv nur solche Verträge vorgelegt werden, die die geforderte



Lizenzgebührenhöhe stützen. Auch eine Diskriminierungsfreiheit lässt sich nur nachprüfen, wenn zu allen Lizenzverträgen Angaben gemacht werden.

(bb)

Neben den bereits geschlossenen Lizenzverträgen muss der SEP-Inhaber zum Nachweis der Art und Weise der Berechnung der geforderten Lizenzgebühren zudem etwaige Gerichtsentscheidungen vorlegen, die sich mit den abgeschlossenen Lizenzverträgen befassen. Denn gerichtliche Entscheidungen oder Hinweise zur Angemessenheit der vorgeschlagenen Lizenzbedingungen sind jedenfalls als neutrale und sachverständige Stellungnahmen zu berücksichtigen. Der Verletzer hat ein legitimes Interesse an solchen Entscheidungen, während es dem SEP-Inhaber obliegt, solche relevanten Aspekte transparent zu machen.

Zumindest wenn keine oder eine nicht ausreichende Anzahl von Lizenzverträgen abgeschlossen worden ist, muss der SEP-Inhaber auch sonstige Entscheidungen zur Verletzung und zum Rechtsbestand des oder der zu lizenzierenden Schutzrechte vorlegen.

Ob neben den vorzutragenden, bereits abgeschlossenen Lizenzverträgen und ggf. Gerichtsentscheidungen zusätzlich noch weitere Angaben zwingend erforderlich sind, hängt davon ab, ob mit den vorgelegten Verträgen die FRAND-Gemäßheit schon nachgewiesen werden kann, was vorrangig von der Anzahl und ggf. Reichweite der abgeschlossenen Lizenzverträge abhängt.

Ist dies nicht der Fall, muss der SEP-Inhaber zum Nachweis der angemessenen Lizenzgebührenhöhe etwa zu ihm bekannten vergleichbaren Lizenzverträgen (möglichst im selben oder einem vergleichbaren technischen Gebiet) vortragen. Auch sind nähere Erläuterungen des Portfolios und dessen Auswirkungen auf die Gebührenhöhe erforderlich, wenn das Klagepatent nicht einzeln lizenziert wird. Was konkret vorzutragen ist, ist eine Frage des Einzelfalls – letztlich muss der SEP-Inhaber darlegen, wie er die Lizenzgebühren festgelegt hat und warum die festgelegte Höhe angemessen ist.

(dd)

Über die Vorlage der aller bereits abgeschlossenen Lizenzverträge lässt sich, wie bereits erwähnt, auch die Diskriminierungsfreiheit der angebotenen Lizenzvertragsbedingungen aufzeigen. Zum Nachweis eines nicht-diskriminierenden Lizenzvertragsangebots ist konkreter Sachvortrag zu den bestehenden Vereinbarungen mit Dritten erforderlich (OLG



Düsseldorf, Beschluss vom 17.11.2016 – I-15 U 66/15 = BeckRS 2016, 21067 Rn. 22).

Sind bislang noch keine Lizenzverträge über das Klageschutzrecht abgeschlossen worden, so reicht für den Beleg der Diskriminierungsfreiheit aus, dass der SEP-Inhaber ankündigt, vergleichbare Lizenzbedingungen auch bei zukünftigen Lizenzierungen von anderen Unternehmen zu verlangen.

(c)

Die oben erläuterten zeitlichen Vorgaben für die Abgabe des Angebots gelten auch für die Darlegung der Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühren (so ausdrücklich: LG Mannheim, Urteil vom 01.07.2016 – 7 O 209/15 – Rn. 119 bei Juris = BeckRS 2016, 18389). Erst wenn der Verletzer diese Angaben erhalten hat, liegt ein Angebot vor, dessen FRAND-Gemäßheit er hinreichend überprüfen und auf das er nach den Vorgaben des EuGH reagieren muss.

(d)

Es kann dem Verletzer obliegen, ein Geheimhaltungsabkommen abzuschließen, um dem SEP-Inhaber den Vortrag zu anderen Lizenzverträgen etc. zu ermöglichen. Verweigert der Verletzer den berechtigten Wunsch des SEP-Inhabers, ein angemessenes Geheimhaltungsabkommen abzuschließen, entbindet dies den SEP-Inhaber aber grundsätzlich nicht von der Verpflichtung, die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühren und abgeschlossene Lizenzverträge darzulegen (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 17.11.2016 – I-15 U 66/15 – Rn. 24 bei Juris). Im Einzelnen:

(aa)

Grundsätzlich kann dem Verletzer eines SEPs abverlangt werden, die von dem SEP-Inhaber zugänglich gemachten, vertraulichen Informationen nur für die Überprüfung der FRAND-Gemäßheit und für Prozesszwecke zu verwenden, aber nicht außerhalb dieser Bereiche. Ferner kann grundsätzlich verlangt werden, dass der Verletzer solche Informationen gegenüber Dritten geheim hält. Denn der Verletzer eines SEP ist gehalten, die FRAND-Vertragsverhandlungen zu fördern, was ihn auch dazu verpflichtet, auf berechnete Geheimhaltungsbelange des SEP-Inhabers einzugehen (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 17.01.2017 – I-2 U 31/16 – Rn. 8 bei Juris). Der Abschluss eines Geheimhaltungsabkommens ist in „freien“ Lizenzverhandlungen üblich und steht regelmäßig am Anfang der Diskussion – wie es auch hier erfolgt ist.



(bb)

Weigert sich der Verletzer vollständig, ein angemessenes Geheimhaltungsabkommen abzuschließen, führt dies regelmäßig nicht dazu, diesen als lizenzunwillig anzusehen, sondern ist vielmehr bei der Bewertung der FRAND-Gemäßheit des Angebots zu berücksichtigen.

Im Regelfall wird eine fehlende Mitwirkung am Abschluss eines Geheimhaltungsabkommens bei einem ansonsten lizenzwilligen Verletzer dazu führen, dass der SEP-Inhaber die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühren etwas weniger konkret darlegen muss und tatsächlich geheimhaltungsbedürftige Informationen anonymisieren oder weglassen darf. Der Verletzer, der den Abschluss eines angemessenen Geheimhaltungsabkommens verweigert oder bewusst verzögert, riskiert damit, dass der SEP-Inhaber auch ohne vollständige Angaben zu anderen Lizenzverträgen seiner Darlegungslast ausreichend nachkommt.

Die FRAND-widrige, mangelnde Mitwirkung des Verletzers entbindet den SEP-Inhaber jedoch nicht davon, soweit wie ohne Geheimhaltungsabkommen zumutbar, die Art und Weise der Berechnung der FRAND-Lizenzgebühren darzulegen und nachzuweisen. Dabei ist zu beachten, dass die Geheimhaltungsbedürftigkeit bei der Frage der Vortragspflichten des SEP-Inhabers strenger zu verstehen sind als im Rahmen eines Geheimhaltungsabkommens, welches der SEP-Inhaber berechtigterweise fordern kann.

Anders ausgedrückt: Nicht jede Information, die von einem marktüblichen Geheimhaltungsabkommen umfasst werden würde, kann im Gerichtsverfahren weggelassen werden, ohne dass dies die Vollständigkeit der Darlegung der Art und Weise der Lizenzgebührenberechnung erfolgreich in Frage stellen könnte. Denn auch ohne Mitwirkung beim Abschluss eines Geheimhaltungsabkommens liegt die Darlegungslast, dass das unterbreitete Angebot FRAND-Grundsätzen entspricht, weiterhin beim SEP-Inhaber. Dieser kann sich im Prozess grundsätzlich nicht mit Erfolg pauschal darauf berufen, einem konkreten Sachvortrag zum Inhalt anderer Lizenzvereinbarungen stünden Geheimhaltungsinteressen Dritter entgegen und/oder er habe sich gegenüber Lizenznehmern zur Geheimhaltung verpflichtet (so OLG Düsseldorf, Beschluss vom 17.11.2016 – I-15 U 66/15 – Rn. 24 bei Juris). Der SEP-Inhaber darf vielmehr nur das zur Geheimhaltung absolut Notwendige unter Darlegung der Gründe hierfür weglassen, aber nicht pauschal jeden Vortrag zu anderen Lizenzverträgen verweigern. Ein FRAND-gemäßes Verhalten gebietet ein großes Maß an Transparenz. Den bestehenden und potentiellen Lizenznehmern des SEP muss es möglich sein, die Diskriminierungsfreiheit des Lizenzvertrages festzustellen. So können abgeschlossene Lizenzverträge beispielsweise anonymisiert vorgelegt werden.



(cc)

Soweit der SEP-Inhaber den Abschluss eines Geheimhaltungsabkommens vom Verletzer fordern kann, hat er dies frühzeitig in die Wege zu leiten. Regelmäßig wird der SEP-Inhaber mit dem Verletzungshinweis den Abschluss eines Geheimhaltungsabkommens initiieren müssen.

Es obliegt dem SEP-Inhaber zeitgleich mit dem Angebot die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühren darzulegen. Wenn er sich berechtigterweise hierzu nur in der Lage sieht, falls der Verletzer zuvor ein Geheimhaltungsabkommen mit ihm abschließt, so muss er sich hierum kümmern und dafür Sorge tragen, dass er im Zeitpunkt des Angebots bereits vertrauliche Informationen an den Verletzer übermitteln kann. Dies entspricht im Übrigen der im Geschäftsverkehr üblichen Praxis, ein Geheimhaltungsabkommen an den Beginn der Lizenzvertragsverhandlung zu stellen.

Verzögert der Verletzer den Abschluss eines Geheimhaltungsabkommens – etwa durch unnötig langsame Reaktionen oder immer neue Forderungen –, so gilt grundsätzlich Entsprechendes wie bei der vollständigen Verweigerung eines berechtigten Geheimhaltungsabkommens: Der SEP-Inhaber wird von der Darlegungslast nicht entbunden, er darf aber geheimhaltungsbedürftige Informationen zunächst zurückhalten und nachliefern, sobald ein solches Abkommen geschlossen ist, wobei ihn dies – wie gesehen – nicht von der Obliegenheit eines ansonsten möglichst umfassenden Vortrags befreit und nur punktuelle Schwärzungen oder Auslassungen möglich sind.

(dd)

Bei den Informationen, die der SEP-Inhaber zunächst zurückgehalten hat, kann sich der Verletzer nicht auf eine Verspätung oder mangelnde Zeit zur Prüfung berufen, sofern die Verzögerung auf seinem eigenen Verhalten beruht. Wird ein Geheimhaltungsabkommen zu spät abgeschlossen, weil einerseits der SEP-Inhaber ein solches zu spät initiiert hat und andererseits der Verletzer den Vertragsschluss unangemessen lang verzögert hat, geht dies grundsätzlich zunächst zu Lasten des SEP-Inhabers: Dieser kann nur dann damit gehört werden, er habe geheimhaltungsbedürftige Informationen nicht rechtzeitig vortragen können, wenn er darlegen kann, dass auch bei frühzeitiger Initiierung der Geheimhaltungsabrede das entsprechende Abkommen zu spät abgeschlossen worden wäre.

bb)

Unter Zugrundelegung der dargelegten Anforderungen lässt sich nicht feststellen, dass





die Klägerin ein FRAND-gemäßes Lizenzvertragsangebot gegenüber der Beklagten abgegeben hat.

(1)

Hinsichtlich der vorprozessualen Lizenzvertragsangebote der Klägerin kann nicht festgestellt werden, dass eines der Angebote inhaltlich FRAND-Bedingungen entsprach. Für diese Angebote ist eine ausreichende Darlegung zur Art und Weise der Berechnung der geforderten Lizenzgebühren nicht ersichtlich. Es fehlt hinreichender Vortrag zu den geforderten Lizenzgebühren und deren Angemessenheit. Zudem ist fraglich, ob diese Angebote angesichts der späteren Angebote überhaupt noch gültig sind und von der Beklagten angenommen werden könnten.

(2)

Mit dem Angebot vom 13.01.2017 kann die Klägerin ihre FRAND-Obliegenheiten ebenfalls nicht erfüllen.

(a)

Das Angebot der Klägerin vom 13.01.2017 erfolgte mit der Replik und erst nach der gerichtlichen Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs. Eine wirksame Nachholung während des hiesigen Verletzungsverfahrens scheidet jedenfalls daran, dass die Klägerin weder rechtzeitig noch ausreichend die Art und Weise der Berechnung der geforderten Lizenzgebühren dargelegt hat. Dies gilt selbst dann, wenn man zugunsten der Klägerin annimmt, dass die Beklagte den Abschluss eines Geheimhaltungsabkommen im Prozess FRAND-widrig verzögert hat.

(aa)

Der Vortrag der Klägerin in der Replik in der am 13.01.2017 eingereichten, teilweise geschwärzten Fassung reicht nicht aus, die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühren zu begründen.

Der Vortrag, die angebotenen Lizenzsätze entsprächen der Standard Rate bzw. der Compliant Rate, alleine genügt nicht für die Feststellung der FRAND-Gemäßheit. Die Beklagte hat auf dieser Grundlage keine Möglichkeit, die Richtigkeit der Aussage zu prüfen. In der Replik findet sich kein (ungeschwärzter) Vortrag zu den anderen Lizenzverträgen, welche die Klägerin bereits abgeschlossen hat.

Aufgrund des unvollständigen Vortrags zur FRAND-Gemäßheit der Lizenzgebührenhöhe



konnte die Beklagte auch nicht im Rahmen der Duplik hierzu Stellung nehmen. Ohne feststellbar FRAND-gemäßes Angebot der Klägerin war die Beklagte weder dazu verpflichtet, noch ausreichend dazu in der Lage, ein FRAND-Gegenangebot abzugeben, geschweige denn es innerhalb der gesetzten Schriftsatzfristen in das hiesige Verfahren einzuführen.

(bb)

Die Klägerin kann sich auch nicht mit Erfolg darauf berufen, ihr sei ein ausreichender Vortrag nicht rechtzeitig möglich gewesen, weil die Beklagte die ihr obliegende Mitwirkung am Zustandekommen einer Geheimhaltungsvereinbarung verweigert habe. Es kann dahingestellt bleiben, ob die Beklagte durch unangemessene Forderungen den Abschluss eines Geheimhaltungsabkommens verzögert hat. Selbst wenn man eine Verzögerung durch die Beklagte annimmt, führt dies vorliegend nicht dazu, dass man die FRAND- Gemäßheit des Angebots der Klägerin unterstellen kann bzw. der Beklagten die Berufung auf den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand insgesamt verwehrt wäre.

(aaa)

Die Klägerin kann den unzureichenden Vortrag zur Lizenzgebührenberechnung zumindest deshalb nicht erfolgreich mit einer Verzögerungstaktik der Beklagten entschuldigen, weil ihr selbst ohne Geheimhaltungsabkommen näherer Vortrag zur FRAND-Gemäßheit der geforderten Lizenzgebühren möglich gewesen wäre. Gegenüber Dritten kann das Gericht Geheimnisschutzanordnungen erlassen. Die Klägerin hätte anonymisiert zu den abgeschlossenen Lizenzverträgen vortragen können. Dagegen hat die Klägerin den Vortrag zu diesem Punkt größtenteils geschwärzt. Unabhängig von der Reichweite eines marktüblichen Geheimhaltungsabkommens kann die Klägerin im gerichtlichen Verfahren nicht Vortrag mit der pauschalen Begründung weglassen, ihre Geheimhaltungsinteressen seien betroffen.

Die vorgenommenen Schwärzungen waren zu einem großen Teil nicht durch Geheimhaltungsinteressen gerechtfertigt, wie sich nach Freigabe der geschwärzten Passagen der Replik zeigt. Es ist unter FRAND-Gesichtspunkten bedenklich, wenn die Klägerin ohne Rechtfertigung Vortrag als geheimhaltungsbedürftig zurückhält, der keine vertraulichen Informationen enthält, so dass die Beklagte hierauf erst kurz vor der mündlichen Verhandlung reagieren kann.

So ist etwa nicht nachvollziehbar, warum die Klägerin ihre generellen „Erwägungen bei der Bestimmung der Lizenzgebühr“ (S. 13 ff. der Replik) geschwärzt hat. Diese enthalten keine geheimhaltungsbedürftigen Informationen, sondern nur die klägerische



Auffassung, wie man Lizenzgebühren errechnen muss. Worin das Geheimhaltungsinteresse der Klägerin an den öffentlich zugänglichen Preisen von Tablets liegen soll, ist ebenfalls nicht ersichtlich. Gleiches gilt für einen zwischen den Parteien geschlossenen Vertrag, der der Beklagten ohnehin bekannt ist.

Auch die zunächst geschwärzte Darstellung der durch das Portfolio erfassten Standards und deren Kurzbeschreibung sind offensichtlich nicht geheim; die abgedeckten Standards werden von der Klägerin auch auf deren Homepage veröffentlicht. Da der Standard öffentlich ist und auch die Schutzrechte veröffentlicht werden, erscheint weiterhin ein Geheimhaltungsbedürfnis an Claim Charts fraglich – welche ja nur die Patentansprüche mit bestimmten Standardstellen verbinden. Zur Durchsetzung der Schutzrechte müsste die Klägerin ohnehin diese Informationen vorlegen. Auf ihrer Homepage teilt die Klägerin zudem mit, welche Patente zu ihrem Portfolio gehören und welche Standards sie abdecken, wobei sie auch die konkreten Standardspezifikationen nennt.

(bbb)

Die Klägerin kann sich weiterhin nicht auf eine mangelnde Mitwirkung der Beklagten beim Abschluss des Geheimhaltungsabkommens berufen, da sie dieses zu spät initiiert hat. Es ist davon auszugehen, dass bei rechtzeitiger Initiierung ein Geheimhaltungsabkommen abgeschlossen worden wäre, dass der Klägerin ausreichenden Vortrag ermöglicht hätte. Es kann dahingestellt bleiben, ob die Beklagte unangemessene Forderung gestellt hat und den Abschluss des letztlich vereinbarten Geheimhaltungsabkommens verzögert hat.

Letztlich ist ein Geheimhaltungsabkommen geschlossen worden, dass es der Klägerin ermöglicht hat, auch den zunächst geschwärzten Vortrag in der Replik zur Begründung des Angebots vom 13.01.2017 freizugeben. Es ist davon auszugehen, dass der Klägerin dies schon zum Zeitpunkt des Ablaufs der Replikfrist möglich gewesen wäre, wenn sie den Abschluss des Geheimhaltungsabkommens rechtzeitig initiiert hätte. Denn letztlich ist in weniger als fünf Monaten ein entsprechendes Abkommen abgeschlossen worden.

Demgegenüber hat die Klägerin nach Kündigung des vorprozessualen Geheimhaltungsabkommens erst mit Schreiben vom 05.01.2017 den Abschluss eines neuen Vertrags angeboten. Vorprozessual hat die Klägerin hingegen unmittelbar nach der ersten Kontaktaufnahme mit der Beklagten im Schreiben vom 04.12.2012 den Abschluss eines Geheimhaltungsabkommens initiiert. Ihr war also schon weit vor Klageerhebung bekannt, dass aus ihrer Sicht ein Geheimhaltungsabkommen für einen vollständigen FRAND-Vortrag erforderlich ist.



(ccc)

Dass zum Ablauf der Replikfrist am 13.01.2017 kein Geheimhaltungsabkommen vorlag, liegt schließlich im Verantwortungsbereich der Klägerin. Der Beklagten kann nicht zur Last gelegt werden, dass sie auf den mit Schreiben vom 05.01.2017 überreichten Entwurf eines Geheimhaltungsabkommens nicht innerhalb der von der Klägerin bis zum 12.03.2017 gesetzten Frist reagiert hat. Die Reaktion der Beklagten mit Schreiben vom 26.01.2017, d.h. drei Wochen später, ist in zeitlicher Hinsicht nicht als Verzögerungstaktik zu beanstanden. Die gesetzte Frist von einer Woche war deutlich zu kurz. Der Entwurf des klägerischen Geheimhaltungsabkommens ging an den deutschen Prozessbevollmächtigten der Beklagten. Dieser musste die Beklagte als seine Mandantin informieren, die wiederum wie der Prozessbevollmächtigte selbst – den Entwurf prüfen und intern abstimmen musste. Selbst bei schnellstmöglicher Reaktion sind hierfür mindestens zwei bis drei Wochen akzeptabel. Hinzu kommt, dass die Replikfrist ursprünglich auf den 09.12.2016 festgesetzt worden war, weshalb die Klägerin Anlass gehabt hätte, den Abschluss eines Geheimhaltungsabkommens noch früher in die Wege zu leiten.

(cc)

Schließlich kann sich die Klägerin auch deshalb nicht auf eine mangelnde Mitwirkung der Beklagten beim Abschluss eines Geheimhaltungsabkommens berufen, da ihr Vortrag auch dann, wenn man annimmt, die Replik sei schon am 13.01.2017 ungeschwärzt eingereicht worden, nicht ausreicht, um die Art und Weise der Berechnung der geforderten Lizenzgebühren zu begründen. Selbst beim Abschluss des am 05.01.2017 geforderten Geheimhaltungsabkommens innerhalb der von der Klägerin gesetzten Frist wäre ihr Vortrag in der Replik nicht ausreichend (unabhängig von der Frage, ob er zu diesem Zeitpunkt nicht ohnehin schon zu spät war).

Die Klägerin selbst trägt vor, sie habe eine Reihe von Lizenzverträgen zu dem hier gegenständlichen Portfolio abgeschlossen, von denen sie allerdings nur eine Auswahl präsentiert. Eine FRAND-widersprechende Diskriminierung kann bereits dann vorliegen, wenn einem Marktteilnehmer ohne sachlichen Grund deutlich günstigere Konditionen eingeräumt werden. Insofern bedarf es zur Feststellung der Diskriminierungsfreiheit grundsätzlich Vortrags zu allen bereits abgeschlossenen Lizenzverträgen, die dasselbe SEP und/oder das gleiche Portfolio betreffen. Die Klägerin erläutert demgegenüber in der Replik nur X bereits geschlossene Lizenzverträge (X – X). Dagegen wurden im Parallelverfahren vor dem OLG Düsseldorf X Lizenzverträge diskutiert. Jedenfalls die Diskriminierungsfreiheit lässt sich aufgrund des Vortrages der Klägerin auf der Basis der Replik nicht feststellen, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der dort fehlende



Lizenzvertrag (X) zu diskriminierenden Bedingungen führt.

Im Übrigen geht die Klägerin selbst davon aus, dass sie in der Replik nicht vollständig die Art und Weise der Lizenzgebührenberechnung dargelegt hat. Denn sie trägt im Schriftsatz vom 19.05.2017 erneut umfangreich zur FRAND-Gemäßheit vor, wobei sie auch den Lizenzvertrag X erwähnt. Damit gibt sie zu erkennen, dass ihr bisheriger Vortrag nicht vollständig ist. Auch insofern kann sie sich nicht auf das Fehlen eines Geheimhaltungsabkommens berufen: Sie hätte ohne weiteres schon in der Replik zu Lizenzvertrag X (ggf. zunächst geschwärzt) vortragen können.

(b)

Ungeachtet der Diskussion über die Geheimhaltung und der Frage des unvollständigen Vortrags zur Lizenzgebührenberechnung kann die FRAND-Gemäßheit auf Grundlage des bisherigen Vortrags nicht festgestellt werden. Die Klägerin diskutiert die von der Beklagten vorgebrachte Kritik an verschiedenen Aspekten des Angebots vom 13.01.2017 auch nur noch im Zusammenhang mit dem Angebot vom 19.05.2017.

Der Umstand, dass die Klägerin sich veranlasst gesehen hat, die geforderten Lizenzgebühren im Angebot vom 19.05.2017 deutlich zu senken, spricht dafür, dass die ursprünglichen Bedingungen selbst aus der Sicht der Klägerin FRAND-Vorgaben nicht genügen. Da das Angebot laut der Klägerin „den neuen Entwicklungen im Hinblick auf das Q der Klägerin Rechnung tragen“ soll (S. 2 des Schriftsatzes vom 19.05.2017), ist davon auszugehen, dass die Klägerin selbst Zweifel an der FRAND-Gemäßheit des Angebots vom 13.01.2017 hat.

(3)

Das aktuelle Lizenzvertragsangebot vom 19.05.2017 kann die FRAND-Obliegenheiten der Klägerin ebenfalls nicht erfüllen. Aufgrund der Unterbreitung dieses Angebots kurz vor der mündlichen Verhandlung am 30.05.2017 ist das Angebot verspätet und kann nicht mehr berücksichtigt werden. Der Zeitpunkt des Angebots stellt sich vielmehr als Ausdruck einer FRAND-widrigen Lizenzierungspraxis dar. Weiterhin hat die Klägerin (bislang) die Art und Weise der Berechnung der geforderten Lizenzgebühren nicht ausreichend dargelegt.

(a)

Das Angebot vom 19.05.2017 erfolgte deutlich mehr als ein Jahr nach der gerichtlichen Geltendmachung des Klagepatents und damit außerhalb der zeitlichen Vorgaben des EuGH. Mit diesem Angebot konnte die Klägerin ihre Verpflichtung, ein FRAND-Angebot



zu machen, nicht mehr nachholen.

(aa)

Die Beklagte hat keine Möglichkeit, das Angebot der Klägerin vom 19.05.2017 gemäß den geschäftlichen Gepflogenheiten zu prüfen und hierauf vor oder während der am 30.05.2017 terminierten mündlichen Verhandlung zu reagieren. Das neue Angebot ist mit umfangreichem neuen Vortrag verbunden, der zudem teilweise geschwärzt ist. Auch wurden weitere Claim Charts überreicht. Unabhängig davon, ob die Klägerin hierzu verpflichtet war, um die FRAND-Gemäßheit des Angebots nachzuweisen, muss der Beklagten die Möglichkeit gegeben werden, den gesamten Vortrag der Klägerin zu prüfen. Ferner muss die Beklagte nach den EuGH-Vorgaben ein FRAND-gemäßes Angebot nicht annehmen, sondern darf hierauf ein Gegenangebot formulieren. Hierfür ist ein Zeitraum von 11 Tagen (einschließlich zweier Wochenenden und einem Feiertag) erkennbar nicht ausreichend.

Die Prüfung wird auch dadurch erschwert, dass die Klägerin offenbar zwei Versionen des Angebots eingereicht hat. Sie stellt auch nicht dar, wie sich das jetzige Angebot vom vorherigen Angebot unterscheidet. Die Klägerin hat erst mit Schriftsatz vom 18.05.2017 versucht, in einer ungeschwärzten Fassung der Replik die FRAND-Gemäßheit ihres Angebots vom 13.01.2017 zu begründen. Nur einen Tag später legte sie ein neues Angebot vor. Die Taktik der Klägerin, kurz vor der mündlichen Verhandlung neuen Vortrag und ein neues Angebot einzureichen, vereitelt eine ausreichende Prüfung ihrer Angebote durch die Beklagte. Aufgrund der kurz darauf folgenden mündlichen Verhandlung wird die Beklagte unter ungebührlichen Druck gesetzt, das neueste Angebot zu prüfen und hierauf zu reagieren.

(bb)

Es ist auch nicht ersichtlich, warum die Klägerin das Angebot vom 19.05.2017 nicht früher hätte machen können.

Die Urteile des OLG Düsseldorf in den Parallelverfahren rechtfertigen die verzögerte Unterbreitung des Angebots nicht. Wenn die Klägerin dort zunächst ein nicht FRAND-gemäßes Angebot abgegeben hat, was vom OLG Düsseldorf festgestellt wurde und der Klägerin Anlass bot, ein neues Angebot im hiesigen Verfahren einzureichen, würde dies auf dem Versäumnis der Klägerin beruhen, von vornherein ein FRAND-gemäßes Angebot abzugeben. Jedenfalls kann eine solche Fallkonstellation nicht dazu führen, die Zeit, die der Beklagten zur Prüfung des Angebots und zur Reaktion hierauf zusteht, zu verkürzen. Im Übrigen erfolgte das neue Angebot erst 1,5 Monate nach der Verkündung der Urteile in



den Parallelverfahren vor dem OLG Düsseldorf.

(cc)

Entgegen der Ansicht der Klägerin im Schriftsatz vom 24.05.2017 (dort S. 8), wäre es auch beim sofortigen Abschluss eines Geheimhaltungsabkommens durch die Beklagte nicht möglich gewesen, „das hiesige Verfahren innerhalb der gesetzten Fristen ohne Probleme“ durchzuführen. Das Angebot der Klägerin vom 19.05.2017 erfolgte außerhalb des von der Kammer gesetzten Fristenregimes, nämlich mehr als vier Monate nach der Replikfrist der Klägerin und mehr als fünf Wochen nach der Duplikfrist. Die Parteien sind bereits in der Prozessleitenden Verfügung darauf hingewiesen worden, dass die Duplik der Vorbereitung der Kammer dient und damit grundsätzlich nicht verlängerbar ist.

(b)

Daneben ist das Angebot vom 19.05.2017 – ungeachtet dessen, dass es schon aus zeitlichen Gründen nicht mehr berücksichtigungsfähig ist – nicht FRAND, da auch im Schriftsatz vom 19.05.2017 die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühren nicht ausreichend dargestellt wird. Insofern kann nur von der eingereichten, teilweise geschwärzten Fassung des Schriftsatzes ausgegangen werden. Der dortige Vortrag reicht für die Darlegung der Art und Weise der Lizenzgebührenberechnung nicht aus.

(aa)

Die Klägerin versäumt es weiterhin, das OLG-Urteil in der Parallelsache (R ./ S) vorzulegen. Insofern ist der schlichte Hinweis unzureichend, das jetzige Angebot unterscheide sich von dem Angebot, welches vom OLG Düsseldorf als missbräuchlich angesehen wurde. Der Klägerin hätte es obliegen, detailliert darzustellen, weswegen das OLG Düsseldorf das dortige Angebot der Klägerin als nicht FRAND angesehen hat und worin sich konkret das vorliegende Angebot vom 19.05.2017 unterscheidet und wie diese Unterschiede die Kritik des OLG Düsseldorf überwinden. Dies hat sie jedoch unterlassen. Es ist auch nicht ersichtlich, warum bezüglich solcher allgemeiner Informationen Geheimhaltungsverpflichtungen der Klägerin dem Vortrag entgegenstehen. Die Klägerin hat in der mündlichen Verhandlung zudem zwar ausgeführt, das Urteil sei noch nicht veröffentlicht – sie hat jedoch nicht dargelegt, dass sie sich in dem betreffenden Verfahren, in dem sie selbst Klägerin ist, ausreichend um eine zeitnahe (ggf. teilweise geschwärzt) Offenlegung bemüht hat.

(bb)

Zu dem Lizenzvertrag X wird im Schriftsatz vom 19.05.2017 erstmals vorgetragen.



Allerdings kann aus dem (bisherigen, geschwärzten) Vortrag eine Diskriminierungsfreiheit nicht festgestellt werden.

Vielmehr gibt der ungeschwärzte Vortrag Anlass zum Verdacht, dass aus dem Lizenzvertrag F diskriminierende Bedingungen abgeleitet werden können. Der Vortrag der Klägerin, ein bloßer Ausreißer könne nicht zu einer sachwidrigen Ungleichbehandlung führen, lässt vermuten, dass einer der abgeschlossenen Lizenzverträge (Lizenzvertrag X?) deutlich abweichende Lizenzbedingungen enthält. Entgegen der Auffassung der Klägerin kann bereits durch einen einzelnen, ungerechtfertigt günstigeren Lizenzvertragsschluss die gesamte Lizenzierungspraxis als missbräuchlich anzusehen sein. Werden einem Mobiltelefonhersteller ungerechtfertigt günstigere Lizenzgebühren angeboten, so hat dieser Hersteller einen dauerhaften Vorteil gegenüber den anderen Marktteilnehmern, die insoweit höhere Herstellungskosten haben.

Auch die Argumentation der Klägerin, ein SEP vermittele keine echte marktbeherrschende Stellung, so dass man gezwungen sei, Rabatte einzuräumen, lässt zumindest den Verdacht aufkommen, dass die Klägerin hier versucht, eine diskriminierende Lizenzierungspraxis zu rechtfertigen. Jedenfalls mit dem aus dem (geschwärzten) Schriftsatz ersichtlichen Vortrag, gelingt ihr das nicht. Dass in den USA und China der Unterlassungsanspruch nicht zwangsläufige Folge einer Patentverletzung ist, vermag diskriminierend günstige Lizenzgebühren nicht zu rechtfertigen. Dass es leichter ist, Lizenzverträge mit günstigen Lizenzgebühren und Rabatten abzuschließen, erlaubt es ersichtlich nicht, solche guten Konditionen nur selektiv anzubieten. Aus dem Vortrag der Klägerin ist nicht ersichtlich, warum sie einem Lizenznehmer (möglicherweise) sehr günstige Konditionen angeboten hat, weiteren aber nicht.

Schließlich erscheint die Argumentation der Klägerin unter FRAND-Gesichtspunkten bedenklich, dass eine höhere Lizenzgebühr gerechtfertigt sei, weil es gerade ihr Unternehmenszweck sei, eine weitreichende Lizenzierung des Markts zu erreichen. Ohne weiteren (ggf. vorhandenen, aber geschwärzten) Vortrag erscheint es problematisch, die FRAND-Gemäßheit von Lizenzgebühren festzustellen, die auf einer solchen Argumentation beruhen.

(cc)

Der Schriftsatz vom 19.05.2017 ist schon deshalb nicht ausreichend, um die Art und Weise der Berechnung der geforderten Lizenzgebühren darzulegen, da er zu einem großen Teil geschwärzt ist. Damit gibt die Klägerin zu erkennen, dass weiterer Vortrag zur Begründung der FRAND-Gemäßheit erforderlich (und vorbereitet) ist, dieser aber derzeit





nicht übermittelt wird. Damit ist auch aus Sicht der Beklagten klar, dass eine endgültige Prüfung des Angebots nicht möglich ist und auch ein Gegenangebot nicht vorbereitet werden kann. Solange die Klägerin Teile ihres Vortrages schwärzt, läuft das Prozedere damit schlicht nicht weiter.

(dd)

Den fehlenden bzw. geschwärzten Vortrag kann die Klägerin auch nicht mit dem Fehlen eines Geheimhaltungsabkommens rechtfertigen. Auch bezüglich des Angebots vom 19.05.2017 kann sich die Klägerin nicht auf eine mangelnde Mitwirkung der Beklagten beim Abschluss eines Geheimhaltungsabkommens berufen. Selbst wenn die Beklagte das am 05.01.2017 von der Klägerin vorgeschlagene Geheimhaltungsabkommen unmittelbar abgeschlossen hätte, wäre der Vortrag im Schriftsatz vom 19.05.2017 offensichtlich zu spät, um die FRAND-Gemäßheit des Angebots vor der mündlichen Verhandlung zu prüfen und ein Gegenangebot abzugeben.

Im Übrigen hat die Klägerin ein Geheimhaltungsabkommen zu spät initiiert, wie oben dargelegt wurde. Die Klägerin hat auch erst am Tag der Angebotsunterbreitung (dem 19.05.2017) eine Erweiterung der abgeschlossenen Geheimhaltungsvereinbarung in die Wege geleitet. Warum die entsprechenden Informationen nicht schon vorher Gegenstand der Verhandlungen über das Geheimhaltungsabkommen waren und in die Listen der abgeschlossenen Fassung aufgenommen worden sind, ist nicht ersichtlich.

d)

Selbst wenn man – wie nicht – davon ausgehen sollte, dass das Angebot vom 19.05.2017 feststellbar FRAND-Vorgaben entspricht, und die Klägerin die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühren ausreichend dargelegt hätte, würde der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand durchgreifen. Durch die Abgabe eines FRAND-Angebots wird nur die Pflicht des Patentbenutzers ausgelöst, ein FRAND-gemäßes Gegenangebot zu machen, wenn das Angebot nicht angenommen wird. Auch wenn diese Reaktion ohne Verzögerungstaktik erfolgen muss, ist dem Verletzer gleichwohl ein angemessener Zeitraum für die Prüfung und Formulierung des Gegenangebots einzuräumen. Bis zur mündlichen Verhandlung am 30.05.2017 hatte die Beklagte ausgehend vom Angebot am 19.05.2017 hierfür schlicht nicht ausreichend Zeit. Auf die Zeit nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung kann dagegen bei der Entscheidung nicht abgestellt werden.

e)

Der erfolgreich erhobene Zwangslizenzeinwand führt zur (vorläufigen) Abweisung der auf



Unterlassung, Rückruf und Vernichtung gerichteten Anträge (dazu im Folgenden). Der Anspruch auf Schadensersatz sowie derjenige auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung erfahren aufgrund des erfolgreichen kartellrechtlichen Einwandes zwar eine inhaltliche Beschränkung, bestehen aber dem Grunde nach (vgl. dazu unter Ziff. VII).

aa)

Der Anspruch der Klägerin auf Unterlassung aus Art. 64 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 1 PatG ist als derzeit unbegründet abzuweisen. Wie oben dargelegt, hat die Beklagte erfolgreich den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand erhoben. Die Klägerin hat die aus dem EuGH-Urteil folgenden Vorgaben nicht – jedenfalls nicht rechtzeitig – erfüllt. Solange dies nicht der Fall ist, ist der Anspruch auf Unterlassung nicht durchsetzbar (Rn. 52 und 73 des EuGH-Urteils). Erfüllt die Klägerin aber – rechtzeitig – ihre Obliegenheiten, während die Beklagte sich nicht FRAND-gemäß verhält, sind diese Ansprüche wieder durchsetzbar (OLG Karlsruhe, Mitt. 2016, 321 – Informationsaufzeichnungsmedium; Kühnen, a.a.O., Rn. E.300).

bb)

Auch der aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. § 140a Abs. 3 PatG folgende Rückrufanspruch ist als derzeit nicht durchsetzbar abzuweisen. Die für den Unterlassungsanspruch geltenden, kartellrechtlichen Beschränkungen sind auch auf den Rückrufanspruch anwendbar (vgl. Rn. 73 EuGH-Urteil)

cc)

Schließlich war auch der Anspruch auf Vernichtung aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. § 140a Abs. 1 PatG aufgrund des erfolgreich von der Beklagten erhobenen kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwands als derzeit unbegründet abzuweisen.

Die vom EuGH für den Unterlassungs- und Rückanspruch explizit vorgesehenen, kartellrechtlichen Einschränkungen gelten nach allgemeiner Auffassung ebenfalls für den Vernichtungsanspruch (vgl. Kammer, Urteil vom 31.03.2016 – 4a O 126/14 – Rn. 181 bei Juris m.w.N.). Der Anspruch auf Vernichtung patentverletzender Gegenstände wirkt auf den Marktzugang entsprechender Produkte ähnlich wie ein Unterlassungs- oder Rückrufanspruch. Denn auch die Geltendmachung des Vernichtungsanspruchs ist geeignet, zu verhindern, dass von Wettbewerbern hergestellte Produkte, die dem betreffenden Standard entsprechen, auf den Markt gelangen oder auf dem Markt bleiben.



## VI.

Die Durchsetzbarkeit des Schadensersatzanspruchs sowie des Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruchs, die der FRAND-Einwand dem Grunde nach nicht ausschließt, ist auch nicht aufgrund des Einwandes eines Patenthinterhalts gehindert. Die Beklagten haben unter dem Gesichtspunkt des sog. Patenthinterhalts weder einen Anspruch auf die Erteilung einer Freilizenz noch stellt die Geltendmachung der streitgegenständlichen Ansprüche einen Fall der unzulässigen Rechtsausübung nach § 242 BGB unter diesem Aspekt dar.

### 1.

Die Beklagten berufen sich insoweit auf ein (behauptetes) Verhalten der ursprünglichen Patentinhaberin. Diese habe während der Standardisierung die Anmeldung zum Klagepatent vorsätzlich der Standardisierungsorganisation verschwiegen, um so nach Festlegung des Standards überhöhte Lizenzgebühren fordern zu können, und so einen sog. Patenthinterhalt begangen.

### 2.

Es kann dahingestellt bleiben, ob A tatsächlich das Vorhandensein des Klagepatents verschwiegen hat und ob sich die Klägerin ferner dieses Verhalten zurechnen lassen muss. Selbst wenn man diese beiden Punkte bejaht, würde letztlich weder ein Anspruch auf Erteilung einer Freilizenz bestehen noch der Einwand aus § 242 BGB durchgreifen.

#### a)

Ein Patenthinterhalt führt grundsätzlich nicht dazu, dass der Patentinhaber den patentrechtlichen Unterlassungsanspruch aus dem verschwiegenen Patent überhaupt nicht mehr durchsetzen kann. Rechtsfolge ist vielmehr nur eine Lizenzierungspflicht zu FRAND-Bedingungen an diesem Patent (Kammer, Urteil vom 31.03.2016 – 4a O 126/14 – Rn. 314; Kammer, Urteil vom 03.11.2015 – 4a O 144/14 – Rn. 171 bei Juris; LG Düsseldorf – Urteil vom 24.04.2012 - 4b O 274/10 – Rn. 252 bei Juris – FRAND-Erklärung; zustimmend: LG Mannheim, Urteil vom 27.11.2015 – 2 O 106/14 – Rn. 198 bei Juris). Durch die FRAND-Lizenzierungspflicht werden Dritte nämlich zutreffend so gestellt, als ob sich der SEP-Inhaber bei der Standardisierung ordnungsgemäß verhalten hätte. Weitergehende Einschränkungen des Patentinhabers würden über den Ausgleich des Fehlverhaltens hinausgehend eine nicht gerechtfertigte Bestrafung bedeuten.

Eine Verpflichtung der Klägerin zur Lizenzierung zu FRAND-Bedingungen besteht aber ohnehin. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob dies ohne eine entsprechende FRAND-



Erklärung bereits ohne weiteres aus Art. 102 AEUV folgt, so dass letztlich ein Patenthinterhalt stets folgenlos bleibt. Denn die Verpflichtung, Lizenzen zu FRAND-Bedingungen zu vergeben, folgt hier zumindest aus der FRAND-Erklärung der Klägerin, die sie gegenüber ETSI abgegeben hat und die auch das Klagepatent umfasst (vgl. Kammer, Urteil vom 31.03.2016 – 4a O 126/14 – Rn. 315). Mit der späteren Abgabe der FRAND- Erklärung ist ein eventueller Verstoß (Patenthinterhalt) grundsätzlich geheilt.

b)

Eine Freilizenz kann allenfalls dann als Folge eines Patenthinterhalts in Betracht kommen, wenn zumindest eine überwiegende Wahrscheinlichkeit dafür festgestellt werden kann, dass bei rechtzeitiger Offenlegung des Schutzrechts eine alternative Technik standardisiert worden wäre. Hierfür trägt die Beklagte die Darlegungs- und Beweislast (Kammer, Urteil vom 31.03.2016 – 4a O 126/14 – Rn. 316 bei Juris; weitergehend Korp, Der Patenthinterhalt, Diss., 2014, S. 77, wonach eine Freilizenz bereits dann in Betracht kommt, wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass eine andere Lösung standardisiert worden wäre).

Dieser Darlegungslast ist die Beklagte nicht im Ansatz nachgekommen. Sie macht keine Angaben dazu, wie die Standardisierung tatsächlich abgelaufen ist und warum eine andere Technik standardisiert worden wäre, wenn die frühere Patentinhaberin das Klagepatent rechtzeitig offenbart hätte. Vielmehr trägt die Beklagte nur pauschal vor, dass jedenfalls „nicht ausgeschlossen werden“ könne, dass die „Standardisierungsgremien bei Kenntnis der Lehre des Klagepatents das Standardisierungsverfahren anders betrieben“ hätten.

Dies reicht erkennbar nicht aus, um ein anderes Standardisierungsergebnis feststellen zu können.

VII.

Die festgestellte Patentverletzung rechtfertigt unter Berücksichtigung des erfolgreich erhobenen kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes die zuerkannten Rechtsfolgen wie folgt:

1.

Der Klägerin steht gegen die Beklagte dem Grunde nach ein Schadensersatzanspruch gemäß Art. 64 Abs. 1 EPÜ i. V. m. § 139 Abs. 2 PatG zu.



a)

Als Fachunternehmen hätte es der Beklagten obliegen, zu prüfen, ob die angebotenen und gelieferten Produkte klagepatentverletzend sind. Indem sie eine entsprechende Überprüfung unterließ, hat die Beklagte die im Verkehr erforderliche Sorgfalt missachtet, § 276 Abs. 2 BGB.

aa)

Das Verschulden wird auch nicht dadurch in Frage gestellt, dass es sich hier um ein standardessentielles Patent handelt. Soweit der EuGH in Rn. 62 ausgeführt hat, dass „in Anbetracht der großen Zahl von SEP, aus denen ein Standard wie der im Ausgangsverfahren in Rede stehende besteht, nicht sicher [ist], dass der Verletzer eines SEP zwangsläufig weiß, dass er die Lehre eines rechtsbeständigen und standardessenziellen Patents benutzt“, berührt dies den Haftungsmaßstab des Art. 64 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 2 PatG nicht. Ob ein Patentverletzer ein bestimmtes Patent nicht (zwangsläufig) kennt, ist davon zu trennen, ob er das entsprechende Schutzrecht kennen musste. Hierfür gelten die gleichen Haftungsmaßstäbe. Das Verschulden übersteigt hier auch die leichte Fahrlässigkeit nach § 139 Abs. 2 S. 2 PatG in der bis zum 31.08.2008 gültigen Fassung des Gesetzes, welche für Handlungen bis zu diesem Zeitpunkt weiter ausschlaggebend ist. Da aber keine leichte Fahrlässigkeit vorliegt, haftet die Beklagte für diese gesamte Zeit auf Schadensersatz.

bb)

Verhält sich der SEP-Inhaber nicht FRAND-konform – wie hier – so steht ihm zwar ein Anspruch auf Schadensersatzfeststellung dem Grunde nach zu. Jedenfalls in diesem Falle ist der Schadensersatzanspruch aber nach wohl herrschender Meinung auf eine FRAND- gemäße Lizenzgebühr beschränkt, die sich nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie berechnet (Kühnen, a.a.O., Rn. E. 369; Voß/Fehre, FS 80 Jahre Patentgerichtsbarkeit Düsseldorf, 2016, S. 559, 570; dafür dass kartellrechtliche Einwendungen insofern keine Rolle spielen: LG Mannheim, Urteil vom 04.03.2016 – 7 O 23/14; letztlich offengelassen: OLG Karlsruhe, Beschluss vom 29.08.2016 – 6 U 57/16 – Rn. 32 bei Juris, das die Ansicht des LG Mannheim aber für vertretbar hält). Hat der SEP-Inhaber eine FRAND-Erklärung abgegeben, so verpflichtet ihn dies, jedermann die Nutzung der geschützten Lehre gegen eine ausbeutungsfreie Lizenz zu gestatten (Kühnen, a.a.O., Rn. E.369), so dass es jedenfalls in einem Fall wie dem vorliegendem, in welchem die FRAND-Konformität ohnehin Prüfungsgegenstand ist, gerechtfertigt ist, ihn an seiner FRAND-Erklärung festzuhalten.



cc)

Wie hoch ein solcher auf FRAND-Lizenzgebühren beschränkter Schadensersatzanspruch ist, bleibt dem Höheverfahren vorbehalten. Insofern kann die Schadensersatzfeststellung hier wie üblich tenoriert werden, da die Schadensersatzpflicht nur dem Grunde nach festzustellen ist.

b)

Die Klägerin hat an der begehrten Feststellung auch das erforderliche rechtliche Interesse im Sinne von § 256 Abs. 1 ZPO. Die Entstehung eines Schadens auf Seiten der Klägerin ist hinreichend wahrscheinlich. Eine Bezifferung dieses Schadens ist ihr nicht möglich, weil sie ohne Verschulden über die Informationen, die sie mit den Klageanträgen Ziff. I. 2. und Ziff. I. 3. begehrt, in Unkenntnis ist.

2.

Der Klägerin steht der mit dem Antrag Ziff. I. 2. geltend gemachte Auskunftsanspruch gemäß Art. 64 Abs. 1 EPÜ i. V. m. § 140b Abs. 1, 3 PatG in vollem Umfang zu. Umstände, aufgrund derer eine Verpflichtung zur Auskunftserteilung sich als unverhältnismäßig gemäß § 140b Abs. 4 PatG darstellen würde, sind weder vorgetragen noch erkennbar.

3.

Soweit die Klägerin des Weiteren mit ihrem Antrag Ziff. I. 3. Rechnungslegung begehrt, steht ihr dieser Anspruch in dem aus dem Tenor erkennbaren Umfang gem. Art. 64 Abs. 1 EPÜ i. V. m. §§ 242, 259 BGB zu, damit sie in die Lage versetzt wird, den ihr zustehenden Schadensersatzanspruch zu beziffern. Die Klägerin ist auf die tenorierten Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt. Die Beklagten werden durch die von ihr verlangte Auskunft auch nicht erkennbar unzumutbar belastet.

Der Auskunftsanspruch aus §§ 242, 259 BGB umfasst aber vorliegend aufgrund des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwands nicht Angaben zu Kosten und Gewinn der Beklagten im Zusammenhang mit der Patentverletzung. Wenn der SEP-Inhaber für die Nutzung der patentgemäßen Lehre lediglich eine angemessene, FRAND-Bedingungen entsprechende Lizenzgebühr verlangen kann, gebietet es der Grundsatz von Treu und Glauben, auch die Verpflichtung zur Auskunft und Rechnungslegung auf die zur Berechnung dieser FRAND-Lizenzgebühr erforderlichen Angaben zu beschränken.

Insbesondere ist in diesem Fall kein schutzwürdiges Interesse des Patentinhabers an



KATHER · AUGENSTEIN  
RECHTSANWÄLTE

Angaben zum Verletzergewinn (Kosten- und Gewinnangaben) ersichtlich, dass die berechtigten Geheimhaltungsinteressen des Patentverletzers überwiegen könnte (LG Düsseldorf, Urteil vom 19.01.2016 – 4b O 123/14 – Rn. 348 bei Juris).

(...)

Kather Augenstein Rechtsanwälte

Bahnstraße 16

40212 Düsseldorf

P: +49 211 5135360

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