



Landgericht Mannheim

7 O 18/17

Urteil vom 02.03.2018

(...)

Tatbestand

Die Klägerin nimmt die Beklagten wegen behaupteter Patentverletzung auf Unterlassung, Rückruf/Entfernung aus den Vertriebswegen, Vernichtung sowie Auskunft/Rechnungslegung in Anspruch und begehrt Feststellung der Schadensersatzpflicht.

(...)

Gründe

(...)

IV.

Die Klage ist als derzeit unbegründet abzuweisen, soweit die Klägerin von den Beklagten Unterlassung, Rückruf und Entfernung aus den Vertriebswegen sowie die Vernichtung patentverletzender Produkte nach Art. 64 Abs. 3 EPÜ iVm. § 139 Abs. 1, § 140a Abs. 1, Abs. 3 PatG begehrt. Einer gerichtlichen Durchsetzung dieser Ansprüche stehen kartellrechtliche Gründe - in Anwendung der Entscheidung des Unionsgerichtshofs in der Rechtssache Huawei. /ZTE (EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015 - C-170/ 13, GRUR 2015, 764 = ECLI : EU:C:20 15:477 idF des Berichtigungsbeschlusses vom 15. Dezember 2015, ECLI:EU: C: 2015:81 7) - als dilatorische Einwendung entgegen (vgl. auch OLG Düsseldorf, Urteil vom 30. März 2017 - 1-15 U 66/15, Rn. 221).



1.

Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand kann der Klägerin grundsätzlich entgegengehalten werden. Denn die Klägerin verfügt als Inhaberin des Klagepatents über eine marktbeherrschende Stellung und ist hiernach Normadressatin nach Art. 102 AEUV.

Die hierfür grundsätzlich darlegungs- und beweisbelasteten Beklagten haben insoweit im Rahmen ihrer Klageerwiderung zum Klagepatent vorgetragen, dass jedenfalls die standardgemäße Leistungssteuerung alternativlos für die Nutzung des UMTS-Netzes sei und nicht-UMTS-fähige Mobiltelefone am Markt - mit Ausnahme von Nischenmärkten - nicht absetzbar seien. Damit haben die Beklagten schlüssig behauptet, dass die Nutzung des Klagepatents geradezu eine Marktzutrittsvoraussetzung begründet, womit der Klägerin eine marktbeherrschende Stellung zukommen kann. Die Klägerin hat sich - obgleich sie angesichts der von ihr gegenüber der Standardisierungsorganisation deklarierten Standardessentialität des Klagepatents und der hiernach abgegebenen ETSI-FRAND-Erklärung zumindest einer gesteigerten Erklärungslast unterliegt - hierzu nicht verhalten. Danach kann das Beklagtenvorbringen als unstreitig angenommen werden (§ 138 Abs. 3 ZPO).

Es bedarf hiernach im Streitfall weder einer Entscheidung, ob Feststellungen zur Marktmacht entbehrlich sind, weil das Bestehen einer FRAND-Erklärung eine Vermutung für die Standardessentialität und die Marktbeherrschung begründet, oder ob sich aus der FRAND-Erklärung der Klägerin gegenüber der Standardisierungsorganisation selbst als Vertrag zugunsten Dritter nach französischem Recht ein Lizenzierungsanspruch zu FRAND-Bedingungen ergibt (vgl. hierzu McGuire, GRUR 2018, 128, 135 mwN).

2.

Auf Grundlage der Entscheidung des Unionsgerichtshofs in der Rechtssache Huawei./ZTE kommt die Kammer zum Schluss, dass die derzeitige Durchsetzung der auf das Klagepatent gestützten Ansprüche auf Unterlassung, Rückruf/Entfernung und Vernichtung als ungerechtfertigter Marktmachtmissbrauch nach Art. 102 AEUV zu bewerten ist, weil die Klägerin den sie treffenden FRAND-Verfahrensobliegenheiten bislang nicht hinreichend nachkommen ist.



a)

Das vom Unionsgerichtshof entwickelte Konzept stellt in erster Linie Anforderungen auf für ein faires Verfahren zwischen den Parteien, aufgrund dessen Lizenzverhandlungen auf Augenhöhe gewährleistet werden, an deren Ende eine Einigung über die Gesamtheit der Lizenzbedingungen im Sinne „FRAND“ erzielt werden kann (vgl. auch Haedicke, GRUR Int. 2017, 661, 662). Maßgeblich werden dem SEP-Patentinhaber dabei Informationsobliegenheiten auferlegt, die sicherstellen sollen, dass beide Parteien den gleichen Zugang zu Informationen haben, wodurch einer Ungleichgewichtslage der Parteien entgegengewirkt wird. Die Einhaltung oder Nichteinhaltung der FRAND-Verfahrensanforderungen ermöglicht es dem Verletzungsgericht letztlich, das Verhalten des Inhabers eines SEP auf der einen Seite sowie eines (angeblichen) Verletzers auf der anderen Seite daraufhin zu bewerten, ob sich die Durchsetzung der auf das SEP gestützten Unterlassungs- und Rückrufanträge als ungerechtfertigter Marktmachtmissbrauch und Aufbau eines zu unterbindenden Drucks in der Verhandlungssituation oder als gerechtfertigte Reaktion auf eine vom Verletzer verfolgte Verzögerungstaktik darstellt.

aa)

Für ein faires Verfahren hält es der Gerichtshof zunächst für erforderlich, dass der Patentinhaber in einem ersten Schritt vor der Erhebung einer auf Rückruf und Unterlassung gerichteten Klage, die für den (angeblichen) Verletzer einen erheblichen Verhandlungsdruck aufbaut, jenen auf die ihm vorgeworfene Patentverletzung hinweist und dabei das SEP bezeichnet sowie angibt, auf welche Weise es verletzt sein soll. Durch den Hinweis muss der Verletzer in die Situation versetzt werden, die Schutzrechtslage selbständig prüfen zu können, ggf. unter Hinzuziehung externen oder internen technischen Sachverständs. Als grundsätzlich ausreichend zur Erfüllung der Hinweispflicht erachtet die Kammer weiterhin die auch im Rahmen von Lizenzvertragsverhandlungen nach den geschäftlichen Gepflogenheiten sonst üblichen Claim-Charts, die den geltend gemachten oder einen ihm verwandten Anspruch des Klagepatents, der gleichfalls die entscheidenden Merkmale aufweist, gegliedert nach Anspruchsmerkmalen den entsprechenden Stellen im Standard gegenüberstellt, ohne dass hierbei die Anforderungen der Schlüssigkeitsprüfung einer Verletzungsklage erfüllt werden müssten. Seiner Hinweispflicht kommt der SEP-Inhaber regelmäßig schon dann hinreichend nach, wenn die Hinweise gegenüber der Konzernmuttergesellschaft des (angeblichen) Verletzers erfolgen (vgl. im Einzelnen hierzu: OLG Düsseldorf aaO Rn. 146).



bb)

Hat der (angebliche) Verletzer oder dessen Muttergesellschaft auf den Verletzungshinweis im Grundsatz den Willen zum Ausdruck gebracht, überhaupt Lizenz nehmen zu wollen (zur Lizenzwilligkeit vgl. die umfangreiche Darstellung bei OLG Düsseldorf aaO Rn. 1 51 ff.), trifft den SEP-Patentinhaber die weitere Obliegenheit, dem (angeblichen) Patentverletzer ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen zu unterbreiten. Formal erfordert dies zum einen, dass die vertragswesentlichen Bedingungen enthalten sind, das Vertragsangebot also annahmefähig ist. Zum anderen ist der Angebotsempfänger in die Lage zu versetzen, anhand objektiver Kriterien nachzuvollziehen, warum das unterbreitete Angebot - bei objektiver Betrachtung aus der Perspektive des Patentinhabers - FRAND-Kriterien entspricht. Hierfür sind insbesondere die Lizenzgebühr anzugeben und die Art und Weise ihrer Berechnung transparent zu machen, etwa durch Vortrag zu einem in der Vertragspraxis gelebten und von Dritten akzeptierten Standardlizenzprogramm oder unter Heranziehung anderer Bezugsgrößen, aus denen die geforderte Lizenzgebühr abgeleitet wird, bspw. aus einer Poollizenzgebühr, die in der Praxis für einen Patentpool von Dritten gezahlt wird, der auch für den fraglichen Standard relevante Patente umfasst. Der Umfang der gebotenen Darlegungen im Einzelfall wird dabei von der konkreten Lizenzierungssituation abhängen. Die bloße Mitteilung von Multiplikatoren, die der Berechnung der Lizenzgebühr zugrunde liegen, ist nach alledem nicht ausreichend, wenn es dem Angebotsempfänger anhand dieser Parameter noch nicht möglich ist zu beurteilen, ob das Angebot - innerhalb des zuzugestehenden Entscheidungsspielraums bei objektiver Betrachtung - FRAND ist, und hierauf gegebenenfalls ein FRAND-Gegenangebot zu machen, weil es dem Lizenzsucher, wie der Gerichtshof ausführt, regelmäßig gerade an den hierzu benötigten Informationen über den Lizenzmarkt fehlt, über welche der SEP-Patentinhaber aber verfügt.

cc)

Die gebotene Darstellung zu Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühr erfordert insbesondere auch, dass der SEP-Patentinhaber zumindest im Einzelfall bei objektiv bestehen den, zu Zweifeln berechtigenden Anhaltspunkten transparent macht, dass die in seinem Angebot geforderte Lizenzgebührenhöhe auch FRAND unter dem Gesichtspunkt „non discriminatory“ ist. Solche Anhaltspunkte liegen namentlich vor, wenn einem dritten Unternehmen, das mit dem lizenzsuchenden Unternehmen auf derselben Wirtschaftsstufe steht oder sonst gleichartig ist, Konditionen gewährt werden, die den Verdacht begründen, erheblich günstiger zu sein und einer sachlichen Rechtfertigung entbehren. Die im Rahmen eines fairen Verfahrens dem SEP-



Patentinhaber obliegende transparente Erläuterung der Lizenzvertragsbedingungen zum Zwecke ihrer intersubjektiven Nachvollziehbarkeit als FRAND-gemäß erfordert bei einer solchen Sachlage jedenfalls weitergehende belastbare Angaben zu den konkreten anderweitig gewährten Lizenzbedingungen und den Sachgründen einer etwaigen Ungleichbehandlung der Lizenznehmer / Lizenzsucher.

Wenngleich der Unionsgerichtshof dies in seiner Entscheidung nicht ausdrücklich gefordert hat, kann die Kammer der EuGH-Entscheidung keine abschließende Festlegung der konkreten Einzelpflichten des SEP-Patentinhabers und des Lizenzsuchers entnehmen. Vielmehr entspricht die hier vom SEP-Inhaber verfahrensmäßig geforderte Transparenz einem im Unionsrecht bereits angelegten - bspw. im Vergabeverfahren anerkannten und praktizierten - Transparenzprinzip (vgl. hierzu Kurtz/Straub, GRUR 2018, 136, 137) und ermöglicht eine solche Transparenz gerade die vom Unionsgerichtshof intendierten Lizenzverhandlungen der Parteien auf Augenhöhe zur Umsetzung des Anspruchs auf (diskriminierungsfreie) Lizenzierung aus Art. 102 AEUV / § 19 GWB sowie ggf. aus der FRAND-Erklärung selbst.

Dem SEP-Inhaber ist solches grundsätzlich schon deshalb zumutbar und abzuverlangen, weil ihn in einem Prozess im Hinblick auf das kartellrechtliche Diskriminierungsverbot nach Art. 102 Abs. 1, Abs. 2 lit. c AEUV ohnehin eine sekundäre Darlegungslast hinsichtlich einer Gleichbehandlung der Lizenzsucher und die (primäre) Darlegungs- und Beweislast für einen hinreichenden sachlichen Grund einer Ungleichbehandlung treffen (vgl. im Einzelnen zur Darlegungs- und Beweislast: OLG Düsseldorf aaO Rn. 178). Auf Geheimhaltungsinteressen wird sich der SEP-Inhaber hierbei im Grundsatz nicht berufen können. Ein rechtlich schützenswertes Interesse an der Geheimhaltung der Lizenzkonditionen, die der SEP-Inhaber am Markt tatsächlich nimmt, wird regelmäßig nicht anzuerkennen sein, soweit der SEP-Inhaber nicht konkret tatsächliche Umstände vorzutragen vermag, die eine anderweitige Bewertung zulassen. Denn sowohl aus der mit der FRAND-Erklärung verfolgten Zielsetzung der Lizenzierung aller interessierten Nutzer zu FRAND-Bedingungen als auch aus dem kartellrechtlichen Diskriminierungsverbot und letztlich aus dem Verbot, vom Lizenzsucher mehr als den wettbewerbsanalogen Preis zu nehmen (vgl. § 19 Abs. 2 Nr. 2 GWB), folgt, dass die Lizenzen auf dem nachgelagerten Markt gerade keine Wettbewerbsfaktoren darstellen sollen (vgl. Kurtz/Straub aaO.). Entsprechend ist der schlichte Verweis eines SEP-Inhabers auf Geheimhaltungsvereinbarungen in den abgeschlossenen Lizenzverträgen unerheblich, weil dies namentlich seinen kartellrechtlichen Pflichten zuwiderläuft und eine entsprechende Vereinbarung danach gemäß § 134 BGB insoweit nichtig ist (vgl. Kurtz/Straub aaO.; im Ergebnis zur Vorlageverpflichtung im Prozess: Kühnen, Hdb. d. Patentverletzung, 10. Aufl., Teil E Rn. 434).



dd)

Die vorstehend angesprochenen Obliegenheiten des SEP-Patentinhabers, gerade auch das Gebot der transparenten Darlegung der Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühr, bestehen (im Grundsatz) jeweils vor Klageerhebung. Denn das vom Unionsgerichtshof entwickelte Konzept ist nach dem Verständnis der Kammer von der Intention getragen, dass sich der (angebliche) Verletzer, ohne dem Druck einer bereits erhobenen Unterlassungsklage ausgesetzt zu sein, im Verhandlungswege entscheiden kann, ob er gewillt ist, die vorgeschlagenen und transparent gemachten Vertragsbedingungen als FRAND entsprechend anzuerkennen und zu diesen Bedingungen Lizenz zu nehmen oder mit einem FRAND-Gegenangebot eine Einigung zwischen den Parteien anzustreben.

Die Kammer hat in ihrer bisherigen Rechtsprechung eine Nachholung der an sich vorprozessual zu erfüllenden Obliegenheiten des SEP-Patentinhabers vor diesem Hintergrund nicht zugelassen. Ob an dieser Spruchpraxis festzuhalten ist, bedarf auch im konkreten Rechtsstreit keiner Entscheidung. Angesichts des im Prozessrecht grundsätzlich allein maßgeblichen Zeitpunkts des Schlusses der letzten mündlichen Verhandlung für das Vorliegen der Sachurteilsvoraussetzungen und der die Begründetheit eines Leistungsklageantrags tragenden Tatsachen sowie angesichts des auch das Unionsrecht tragenden Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit (vgl. Art. 6 EUV iVm. Art. 52 Abs. 1 S. 2 GRCh) wird die Kammer aber zukünftig zu prüfen haben, ob der bislang eingenommene Standpunkt zur Wahrung der Vorgaben des Unionsgerichtshofs erforderlich ist und ob jedenfalls eine Nachholung verbunden mit einem Parteiantrag auf Ruhendstellung des Verfahrens zu ermöglichen ist (vgl. zur Tendenz der Kammer ausführlicher: Urt. v. 10. November 2017 - 7 O 28/16, zur Veröffentlichung vorgesehen).

b)

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

aa)

Die Klägerin hat ihrer Obliegenheit gegenüber den Beklagten transparent zu machen, aufgrund welcher Tatsachen sie den von ihr im Lizenzvertragsangebot geforderten Lizenzsatz - im Rahmen eines zuzugestehenden Entscheidungsspielraums - für FRAND hält, weder vorprozessual noch im Prozess genügt. Denn selbst nach den weiteren im Prozess gemachten Erläuterungen und trotz Vorlage des „Expert Report“ des (...) fehlen



schon intersubjektiv nachvollziehbare, belastbare Angaben zu den Bedingungen und Hintergründen des Lizenzvertrags mit (...), aus denen sich erschließt, dass die den Beklagten und anderen Lizenzsuchern angebotene laufende Stücklizenz gegenüber der Apple gewährten - von der Klägerin nicht in Abrede gestellten - pauschalen Abgeltung vergangener und zukünftiger Nutzungshandlungen durch Einmalzahlung keine sachlich nicht zu rechtfertigende Ungleichbehandlung der Lizenzsucher darstellt.

Anders als die Klägerin andeutet, besteht zunächst objektiv ein Verdacht, dass die Beklagten gegenüber (...) diskriminiert werden, so dass es nach Auffassung der Kammer an der Klägerin ist, die Beklagten transparent zu informieren. Bei den Beklagten und (...) handelt es sich hinsichtlich der Herstellung und des Vertriebs von Mobilfunkgeräten an dem der Lizenzierung nachgelagerten Markt um gleichartige Unternehmen. Soweit die Klägerin aus der unterschiedlichen Marktgröße dieser Unternehmen ableiten möchte, dass diese Unternehmen nicht gleichartig sind, kann sie hiermit nicht durchdringen. Denn die unterschiedliche Marktgröße kann gerade kein relevanter Gesichtspunkt bei der Prüfung einer Diskriminierung sein. Die Klägerin hat (...) eine Pauschalabgeltung gewährt, während sie von den Beklagten eine fortlaufende Stücklizenz fordert. Bei einer (...) gewährten Pauschalabgeltung für Vergangenheit und Zukunft kann - ohne weitere Tatsachenkenntnis, namentlich zur konkreten Höhe - nicht ausgeschlossen werden, dass die Einmalzahlung zur Pauschalabgeltung erheblich günstiger ist als die von den Beklagten geforderte laufende Stücklizenz und dass die Beklagten in Ansehung der kumulierten Lizenzkostenbelastung somit gegenüber (...) ungleich behandelt werden. Ob die Klägerin auch bereit wäre mit den Beklagten einen Lizenzvertrag gegen Einmalzahlung abzuschließen, ist vorliegend derzeit irrelevant, da die Klägerin ein solches schriftliches Angebot unstreitig nicht gemacht hat. Bei der gegebenen Sachlage sind ohne nähere Darlegung auch keine objektiven Umstände ersichtlich, die eine Rechtfertigung für ungleiche Lizenzgebührenforderungen bieten. Der Hinweis der Klägerin auf die massive Belastung großer Unternehmen wie (...) mit Berichtspflichten aufgrund hoher Verkaufszahlen und der entsprechend hohe Kontrollaufwand der Klägerin im Rahmen eines laufenden Stücklizenzsystems mit Berichtspflichten, gibt keinen Anhalt, dass die vorliegend im Raume stehende Einmalzahlung von (...) der Sache wie der Höhe nach gegenüber einer laufenden Stücklizenzforderung bei „kleineren“ Lizenzsuchern von sachlich beachtlichen Gründen getragen ist. Schon die Annahme einer „massiveren Belastung“ größerer, marktführender Unternehmen ist intersubjektiv nicht ohne weiteres nachvollziehbar, sonst würde es überhaupt keine laufenden (umsatzabhängigen) Lizenzzahlungspflichten in Lizenzverträgen mit solchen Unternehmen geben. Die von der Klägerin dann insoweit befürchteten Durchsetzungsdefizite eines Lizenzvertragsmodells mögen allenfalls dazu führen, dass die Klägerin von vornherein ein anderes Modell präferieren kann, können für sich aber



nicht die Durchsetzung ungünstigerer Konditionen von kleineren - weniger marktmächtigen - Marktteilnehmern rechtfertigen.

Trotz des objektiv bestehenden Diskriminierungsverdachts hat sich die Klägerin weitergehenden belastbaren Angaben zu den konkreten gewährten anderweitigen Lizenzbedingungen und den Sachgründen einer etwaigen Ungleichbehandlung der Lizenznehmer / Lizenzsucher verweigert, obgleich ihr dies - trotz Geheimhaltungsvereinbarungen wie vorstehend ausgeführt - zumutbar war.

Da die Klägerin auch zwischen dem Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung und dem Zeitpunkt der Urteilsverkündung nicht den Versuch unternommen hat, ihre Obliegenheiten nachzuholen, besteht entgegen der Ansicht der Klägerin keine Veranlassung, die mündliche Verhandlung nach § 156 ZPO wiederzueröffnen. Die Erfüllung ihrer Obliegenheiten ist der Klägerin - anders als sie wohl mit ihrem Wiedereröffnungsbegehren meint - nicht durch die Kammer abgeschnitten worden. Denn der Schriftsatznachlass gemäß § 283 Satz ZPO konnte sich seiner Natur nach hierauf schon nicht beziehen, so dass die im Gerichtsbeschluss aufgenommene Beschränkung auf bereits vor dem Verhandlungstermin entstandene Tatsachen lediglich klarstellende Wirkung hatte. Der Klägerin - wie jedem klagenden SEP-Inhaber - bleibt es vielmehr unbenommen, jederzeit, auch nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung, den Obliegenheiten nachzukommen, was das Gericht dann bei entsprechender Mitteilung zur Prüfung einer ins Ermessen gestellten Wiedereröffnung der Verhandlung nach § 156 Abs. 1 ZPO veranlassen würde.

bb)

Die Klägerin ist vorliegend auch nicht von dieser Obliegenheit entbunden, weil sich die Beklagten lizenzunwillig gezeigt hätten.

Die Beklagten haben jedenfalls mit dem Schreiben der Beklagten 2) vom 16. Oktober 2015 erklärt, relevante IP-Rechte Dritter vollumfänglich zu respektieren und stets bereit zu sein, nach Treu und Glauben Bedingungen einer Lizenz für werthaltige Patente zu verhandeln. Darin wird hinreichend die Bereitschaft zum Abschluss eines Lizenzvertrags zu FRAND-Bedingungen zum Ausdruck gebracht.

Es kann dahinstehen, ob diese Lizenzbereitschaftserklärung auf das als Verletzungshinweis in jedem Fall genügende Schreiben der Klägerin einschließlich Lizenzvertragsangebot vom 28. Juli 2015 innerhalb angemessener Frist erfolgte. Denn eine nicht fristgerechte Erklärung zieht keine sog. materielle Präklusion nach sich (vgl. OLG Düsseldorf aaO Rn. 158 ff.), zumindest soweit die Erklärung noch vor Klageerhebung



erfolgt. Die Klägerin hat die auf das Klagepatent gestützte Klage vorliegend erst mit Klageerweiterungsschriftsatz vom 29. November 2016 erhoben, so dass die Lizenzbereitschaftserklärung vor der für die hier geltend gemachten Ansprüche maßgeblichen Klageerhebung liegt.

Soweit in Anbetracht der möglicherweise zeitlichen Verzögerung die Lizenzbereitschaftserklärung hinsichtlich der Lizenzwilligkeit der Beklagten zu hinterfragen wäre, ist aus Sicht der Kammer als Indiz für eine grundsätzliche Lizenzwilligkeit zu berücksichtigen, dass die Beklagten noch vor Erhebung der hiesigen Klage mit Schreiben vom 25. August 2016 ein Gegenangebot unterbreitet, Auskunft zu den Umsatzzahlen erteilt und einen dem entsprechenden namhaften Betrag zugunsten der Klägerin hinterlegt haben. Das Gesamtverhalten der Beklagten lässt sonach nicht den Schluss zu, es handele sich um einen von vornherein lizenzunwilligen Verhandlungspartner, dem gegenüber keine Verpflichtung besteht darzulegen, aus welchen tatsächlichen Gründen die Angebote des SEP-Patentinhabers FRAND-Grundsätzen entsprechen.

(...)

Kather Augenstein Rechtsanwälte

Bahnstraße 16

40212 Düsseldorf

P: +49 211 5135360

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