



Landgericht Düsseldorf

4c O 81/17

Urteil vom 11.07.2018

Tenor

1. Die Klage wird als derzeit unbegründet abgewiesen.
2. Die Kosten des Rechtsstreits einschließlich der Kosten der Streithelferin trägt die Klägerin.
3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.
4. Der Streitwert wird auf EUR 4.000.000,00 festgesetzt.

Tatbestand

Die Klägerin macht Ansprüche auf Unterlassung aus dem Europäischen Patent EP A (Anlage K 1, in nicht-amtlicher deutscher Übersetzung als Anlage K 2 vorgelegt; im Folgenden: Klagepatent) geltend, das unter Inanspruchnahme dreier US-amerikanischer Prioritäten vom 12. März 1999 (US B), 22. Oktober 1999 (US C) und 19. Januar 2000 (US D) am 10. März 2000 angemeldet und dessen Anmeldung am 23. August 2006 veröffentlicht wurde. Der Hinweis auf die Erteilung des Klagepatents wurde am 28. Mai 2008 bekanntgemacht. Das Klagepatent steht in Kraft. Von der Klage ausgenommen sind Komponenten der Unternehmen E und F, G, H, I, J, K, L, M oder N.

Das Klagepatent betrifft ein Mehrträger-Modulationssystem und ein entsprechendes Verfahren. Mit Schriftsatz vom 26. Juli 2016 (Anlagenkonvolut HL 7) hat die Beklagte zusammen mit ihrer Streithelferin O und der von der Klägerin in einem Parallelverfahren ebenfalls in Anspruch genommenen P das Klagepatent angegriffen durch Erhebung einer Nichtigkeitsklage (5 Ni 51/16 (EP)), über die noch nicht entschieden ist. Auch über eine weitere gegen das Klagepatent gerichtete Nichtigkeitsklage der Q(5 Ni 50/16 (EP)) ist noch nicht entschieden.



Die Ansprüche 1, 7, 13 und 19 des Klagepatents lauten:

„1. Verfahren zum Ändern von Übertragungsparametern in einem Mehrträger-Sender, der dafür ausgelegt ist, datentragende DMT-Symbole und nicht datentragende DMT-Symbole zu senden, wobei ein nicht datentragendes DMT-Symbol nach jeden N datentragenden DMT-Symbolen gesendet wird, gekennzeichnet durch Signalisieren einer Änderung von Übertragungsparametern mit einer Änderung der Phase des nicht datentragenden DMT-Symbols.

7. Verfahren zum Ändern von Empfangsparametern in einem Mehrträger-Empfänger, der dafür ausgelegt ist, datentragende DMT-Symbole und nichtdatentragende DMT-Symbole zu empfangen, wobei nach jeden N datentragenden DMT-Symbolen ein nicht datentragendes DMT-Symbol empfangen wird, gekennzeichnet durch Detektieren einer Änderung der Phase des nicht datentragenden DMT-Symbols.

13. Mehrträger-Sender, der dafür ausgelegt ist, datentragende DMT-Symbole und nicht datentragende DMT-Symbole zu senden, wobei nach jeden N datentragenden DMT-Symbolen ein nicht datentragendes DMT-Symbol gesendet wird, mit Mitteln zum Ändern von Übertragungsparametern, gekennzeichnet durch Signalisieren einer Änderung von Übertragungsparametern mit einer Änderung der Phase des nicht datentragenden DMT-Symbols.

19. Mehrträger-Empfänger, der dafür ausgelegt ist, datentragende DMT-Symbole und nicht datentragende DMT-Symbole zu empfangen, wobei nach jeden N datentragenden DMT-Symbolen ein nicht datentragendes DMT-Symbol empfangen wird, mit Mitteln zum Ändern von Empfangsparametern, gekennzeichnet durch Detektieren einer Änderung der Phase des nicht datentragenden DMT-Symbols.“

Die nachstehend verkleinert wiedergegebenen Zeichnungen sind dem Klagepatent entnommen und erläutern dessen technische Lehre anhand schematischer Diagramme zur Funktionsweise von Ausführungsbeispielen:

Die Figuren 4 und 5 betreffen eine Übertragungsbitratenänderung des normalen, nahtlosen und ratenadaptiven Typs (englisch „normal, seamless and rate adaptive“, abgekürzt NSRA), wobei Figur 4 das Flussdiagramm der Übertragungsbitratenänderung durch einen Empfänger und Figur 5 das zugehörige Flussdiagramm der Übertragungsbitratenänderung durch einen Sender ist. Hingegen betreffen die Figuren 6 und 7 eine Übertragungsbitratenänderung des schnellen, nahtlosen und ratenadaptiven Typs (englisch „fast, seamless and rate adaptive“, kurz FSRA) und Figur 6 ist das



Flussdiagramm dieser Übertragungsbitratenänderung durch den Empfänger und Figur 7 das zugehörige Flussdiagramm dieser Übertragungsbitratenänderung durch den Sender.

Die Beklagte bietet in der Bundesrepublik Deutschland unter anderem 12 Kommunikationsdienstleistungen im Bereich des Festnetzes an. Dazu gehört der von der Beklagten unterhaltene Betrieb von DSL-Anschlüssen nach den Standards ADSL2+ und VDSL2 (im Folgenden: angegriffene Verfahren), im Zuge dessen als teilnehmerseitige Transceiver DSL-Modems zum Einsatz kommen, die nach den Standards ADSL2+ und VDSL2 betrieben und von der Beklagten angeboten werden (im Folgenden: angegriffene Ausführungsformen). So bietet die Beklagte auf ihrer Webseite unter anderem die „R“ an, die zur Verwendung mit ADSL2+ und VDSL2-Anschlüssen geeignet ist. Die Streithelferin O beliefert die Beklagte mit DSL-Transceivern und DSL-Boards, solchen Vorrichtungen, die im jeweiligen Netz eingesetzt werden, um einen Dienst nach den vorliegend relevanten Standards ADSL2+ und VDSL im Netz zu unterhalten.

(...)

Gründe

Die Klage ist zulässig, derzeit jedoch unbegründet.

(...)

II.

Das allein auf eine Verurteilung der Beklagten zur Unterlassung gerichtete Klagebegehren hat jedoch keinen Erfolg, weil insoweit derzeit der kartellrechtliche Zwangslizenz einwand der Beklagten durchgreift (Art. 102 AEUV), welcher vorliegend Anwendung findet.

(...)

2.

Die Klägerin ist ihren nach der Rechtsprechung des EuGH aus dem kartellrechtlichen Missbrauchs- und Diskriminierungsverbot folgenden FRAND-Obliegenheiten bislang nicht ausreichend nachgekommen mit der Folge, dass sie ihren dem Grunde nach bestehenden Unterlassungsanspruch derzeit nicht durchsetzen kann.

Der EuGH hat in der Sache O /EE (s. EuGH-Urteil) Vorgaben dazu gemacht, wann die



Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs (und auch des Rückrufanspruchs) aus einem von einer Standardisierungsorganisation normierten standardessentiellen Patent (nachfolgend: "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: "Verletzer") auf die Patentverletzung hinweisen (Leitsätze und Rn. 61 EuGH-Urteil). Soweit der Verletzer zu einer Lizenznahme grundsätzlich 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 geforderten 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 einer kurz zu bemessenden Frist ein Gegenlizenzangebot unterbreiten, welches die FRAND-Vorgaben beachtet (Rn. 66 EuGH-Urteil). Lehnt der SEP-Inhaber dieses Gegenangebot seinerseits 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 jedoch kein Vorwurf des rechtsmissbräuchlichen Verhaltens daraus gemacht werden, dass er während der Lizenzverhandlung den Rechtsbestand oder die Standardessentialität des SEPs 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. LG Düsseldorf, Urt. v. 31. März 2016 - 4a O 126/14, BeckRS 2016, 08040 m.w.N.).

Der EuGH ging beim Aufstellen dieser wechselseitig und stufenweise zu erfüllenden Obliegenheiten ersichtlich von dem Leitbild der lizenzwilligen Parteien und insbesondere eines 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 (LG Düsseldorf, Urt. v. 31. März 2016, Az. 4a O 126/14, BeckRS 2016, 08040; Urt. v. 13. Juli 2017, 4a O 154/15, Rn. 254 zitiert nach juris).



Nach den allgemeinen im deutschen Zivilprozess geltenden Grundsätzen muss der SEP-Inhaber nach Erhebung des Kartellrechtseinwands in dem Verletzungsprozess darlegen und beweisen, dass er die vom EuGH aufgestellten Obliegenheiten erfüllt hat, damit er den Unterlassungsanspruch ohne Missbrauch geltend machen kann. Soweit es sich hingegen um Obliegenheiten handelt, die seitens des Verletzers zu erfüllen sind, liegt die Darlegungs- und Beweislast für die Erfüllung der jeweiligen Obliegenheit auf seiner Seite. Demnach ist der SEP-Inhaber für die Verletzungsanzeige und die Unterbreitung eines FRAND-Angebots darlegungs- und beweisbelastet; der Patentbenutzer für die Lizenzierungsbitte, das ggf. erforderliche FRAND-Gegenangebot sowie die Abrechnung und Sicherheitsleistung (vgl. Kühnen, a.a.O., Kap. E, Rn. 352f.).

Unter Beachtung dieser Grundsätze vermag die Kammer nicht festzustellen, dass die Klägerin ihre Obliegenheiten ausreichend erfüllt hat. Im Einzelnen:

a)

Der nach der EuGH-Rechtsprechung zunächst erforderliche Verletzungshinweis der klagenden SEP-Inhaberin gegenüber der verklagten Patentbenutzerin liegt vor.

aa)

Nach dem EuGH-Urteil und dem darin aufgestellten Verfahrensprocedere obliegt es zunächst dem Patentinhaber vor der gerichtlichen Geltendmachung den vermeintlichen 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 Patentinhaber und spätere Kläger muss insofern die gerichtliche Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs (und ggf. des Rückrufanspruchs) 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 sog. Verletzungsanzeige gegenüber dem Verletzer.

Da bei der Verletzungsanzeige das fragliche SEP zu bezeichnen und anzugeben ist, auf welche Weise es verletzt worden sein soll (vgl. Rn. 61 EuGH-Urteil), ist zumindest die Angabe der Veröffentlichungsnummer des Klagepatents, die angegriffene Ausführungsform und die vorgeworfene(n) Benutzungshandlung(en) (im Sinne von §§ 9f. PatG) gegenüber dem Verletzer erforderlich (OLG Düsseldorf, Urt. v. 30. März 2017, Az. I-15 U 66/15 zitiert nach juris; LG Düsseldorf, Urt. v. 31. März 2016, Az. 4a O 126/14, BeckRS 2016, 08040; Kühnen, a.a.O., Kapitel E., Rn. 328). Die Verletzungsanzeige erfordert hingegen keine detaillierten (technischen und/oder rechtlichen) Erläuterungen zur Verletzung; der andere Teil muss nur in die Lage versetzt werden (ggf. unter Bemühung sachverständiger



Hilfe), den ihm gemachten Verletzungsvorwurf zu prüfen (Kühnen, a.a.O., Kap. E, Rn. 328).

Entgegen der Ansicht des LG Mannheim bedarf die Verletzungsanzeige daher auch (noch) keines Hinweises auf die Standardessentialität des geltend gemachten Patents und/oder der Vorlage von Claim-Charts (LG Mannheim, Urt. v. 29. Januar 2016, Az.7 O 66/15 zitiert nach juris). Denn die (inhaltlichen) Anforderungen an die Verletzungsanzeige dürfen nicht derart überspannt werden, dass der Patentinhaber zu diesem frühen Zeitpunkt der Auseinandersetzung schon verpflichtet wird, detailliert zu begründen, wodurch die einzelnen Merkmale des Patentanspruchs verwirklicht werden, und seine Ansprüche rechtlich herzuleiten. Den Verletzungsvorwurf inhaltlich zu überprüfen, ist zunächst Sache des Verletzers (vgl. Kühnen, a.a.O., Kap. E, Rn. 328).

Es spielt für die Erfüllung der FRAND-Obliegenheiten auf Seiten des SEP-Inhabers keine Rolle, ob Verletzungsanzeige und/oder FRAND-Angebot von dem Patentinhaber selbst oder von einer verbundenen Konzerngesellschaft kommt, insbesondere, wenn es sich hierbei um die Muttergesellschaft handelt. Gerade bei kartellrechtlichen Fragestellungen ist es sinnvoll und anerkannt, Konzerne als eine Einheit anzusehen. Daraus folgt auch, dass der Adressat der Verletzungsanzeige nicht zwingend die später verklagte Gesellschaft sein muss; insofern reicht es im Allgemeinen aus, sich an die Konzernmuttergesellschaft zu wenden (OLG Düsseldorf, Urt. v. 30. März 2017, Az. I-15 U 66/15 zitiert nach juris; LG Düsseldorf, Urt. v. 04. November 2015, Az. 4a O 93/14 zitiert nach juris; Kühnen, a.a.O., Kap. E, Rn. 329).

Der EuGH verlangt einen Verletzungshinweis vor der gerichtlichen Geltendmachung (Rn. 61 EuGH-Urteil). Dabei kann die Verletzungsanzeige auch zeitgleich mit dem FRAND-Angebot des SEP-Inhabers übermittelt werden (Kühnen, a.a.O., Kap. E, Rn. 328). Bei einem solchen Vorgehen wird die eigentlich zwischen Verletzungsanzeige und FRAND-Angebot vorgesehene Lizenzierungsbitte übersprungen. Zwar sieht der EuGH wechselseitig zu erfüllende Obliegenheiten vor, die in einer bestimmten Reihenfolge abgearbeitet werden müssen. Gleichwohl erscheint es zulässig, wenn Verletzungsanzeige und FRAND-Angebot von dem SEP-Inhaber zeitgleich an den Patentbenutzer übermittelt werden. Damit bringt der SEP-Inhaber zum Ausdruck, dass er von einer Lizenzierungsbereitschaft ausgeht, jedenfalls aber deren Erklärung nicht abwarten möchte. Dies ist aber für die Erfüllung seiner kartellrechtlichen Obliegenheiten unschädlich. Ist der Patentbenutzer tatsächlich lizenzwillig, so spart ein solches Vorgehen nur Zeit ein, wobei dem Patentbenutzer eine längere Reaktionsfrist auf das Angebot eingeräumt werden muss, da er Zeit für die Prüfung der Verletzungsanzeige und des (FRAND-)Angebots benötigt. Ist der Patentbenutzer tatsächlich nicht lizenzwillig, so geht es nur zu Lasten des SEP-Inhabers, wenn dieser ein tatsächlich gar nicht



geschuldetes Lizenzvertragsangebot abgibt.

Der Zugang einer den Anforderungen des EuGH genügenden Verletzungsanzeige beim Verletzer muss vom SEP-Inhaber dargelegt und ggf. bewiesen werden (Kühnen, a.a.O., Kap. E, Rn. 334).

bb)

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze hat die Klägerin ihre Obliegenheiten in Bezug auf die Verletzungsanzeige erfüllt. Spätestens mit Erhebung der parallelen Schadensersatzklage 4c O 6/16 und damit lange vor Erhebung der einen anderen Streitgegenstand betreffenden Unterlassungsklage hat sie die Beklagte vollumfänglich über den Verletzungsvorwurf in Kenntnis gesetzt und im Einzelnen dargelegt, warum sie das Klagepatent als verletzt ansieht. Entgegen der Ansicht der Beklagten kommt es hingegen nicht darauf an, dass eine entsprechende Anzeige vor Erhebung jeglicher Klagen erfolgt sein muss, sondern allein darauf, dass sie vor Erhebung der Unterlassungsklage ergeht.

Das vom EuGH aufgestellte Verfahrensprocedere soll die (ersten) Lizenzverhandlungen gerade von dem Druck befreien, der von der gerichtlichen Geltendmachung des in die Zukunft gerichteten Unterlassungsanspruch und einer etwaigen und ggf. mit schwerwiegenden (wirtschaftlichen und unternehmerischen) Folgen behafteten Verurteilung auf der beklagten Seite lastet. In dem Schadensersatzverfahren geht es auf Grund der kürzeren Restlaufzeit des Klagepatents in erster Linie um Ansprüche für die Vergangenheit. Zudem würde – wenn man mit der Beklagten auf den Zeitpunkt der Erhebung der Schadensersatzklage abstellen würde – der im deutschen Prozessrecht geltende Grundsatz der Unabhängigkeit der einzelnen Verfahren und die jeweilige Folge der zeitlich sich unterscheidenden An- und Rechtshängigkeit mehrerer Klagen unterlaufen.

b)

Die auf der nächsten (zweiten) Stufe des Lizenzierungsprocedere erforderliche Lizenzbereitschaftserklärung der Beklagten liegt ebenfalls vor.

aa)

Auf einen Verletzungshinweis des SEP-Inhabers hin muss der andere Teil seinen Willen zum Ausdruck bringen, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen schließen zu wollen (EuGH a.a.O. Rn. 63). Weil es dem Benutzer untersagt ist, den Abschluss eines Lizenzvertrages mittels einer Verzögerungstaktik hinauszuschieben, muss er – dem



Gedanken des willigen und redlichen Lizenznehmers folgend – binnen angemessener Frist auf den Verletzungshinweis reagieren. Die maßgebliche Frist ist nicht starr zu bestimmen (a.A. wohl Cordes/Gelhausen, Mitt. 2015, 426, 432: generelle Frist von einem Monat). Entscheidend sind vielmehr die Umstände des Einzelfalles, wobei die Reaktionsfrist namentlich vom Grad der Detaillierung des Verletzungshinweises abhängen kann: Ein Hinweis, der – überobligatorisch – umfangreiche Ausführungen und Erläuterungen zu den Einzelheiten des mutmaßlichen Verletzungstatbestandes aufweist, kann unter Umständen dem Adressaten bzw. seinen Konzerngesellschaften eine schnellere Reaktion abverlangen, weil der eigene Prüfungsaufwand dann gegebenenfalls geringer ausfallen kann (vgl. LG Düsseldorf, Urt. v. 31. März 2016, Az. 4a O 126/14, BeckRS 2016, 08040). Auch im Falle, dass sich der SEP-Inhaber im Rahmen seines Hinweises auf die Angabe des absolut Notwendigen beschränkt, ist – jedenfalls in aller Regel – ein Zeitablauf von mehr als drei Monaten (vgl. LG Mannheim WuW 2016, 86) oder gar von fünf Monaten (vgl. LG Düsseldorf, Urt. v. 31. März 2016, Az. 4a O 126/14, BeckRS 2016, 08040) nicht mehr angemessen, so dass dem Patentinhaber kein längeres Zuwarten mehr zumutbar ist und er folglich in einer solchen Situation unmittelbar Klage erheben kann, ohne befürchten zu müssen, dass die Klageerhebung als solche als missbräuchlich im Sinne von Art. 102 AEUV bewertet werden wird.

Inhaltlich sind an die Lizenzierungsbitte keine hohen Anforderungen zu stellen (vgl. auch (LG Düsseldorf, Urt. v. 31. März 2016, Az. 4a O 126/14, BeckRS 2016, 08040): Es genügt eine formlose und pauschale Erklärung des Lizenzsuchers, in der seine Lizenzwilligkeit eindeutig zum Ausdruck kommt; selbst schlüssiges Handeln kann je nach Lage des Einzelfalles ausreichen. In diesem Stadium des Lizenzierungsprocedere muss der Lizenzsucher insbesondere (noch) keine Ausführungen zum Inhalt der von ihm gewünschten Lizenz machen, eine einfache Lizenzierungsbitte genügt, da der SEP-Inhaber ein entsprechendes Angebot vorlegen muss.

bb)

Die Anwendung vorstehender Grundsätze auf den Einzelfall ergibt, dass die Beklagte ihre Lizenzwilligkeit hinreichend zum Ausdruck gebracht hat. Jedenfalls im Zeitpunkt der Klageerhebung lag eine (konkludent erklärte) Lizenzbereitschaftserklärung vor.

Nachdem die Beklagte mit Schreiben der Prozessbevollmächtigten der Klägerin vom 6. Oktober 2015 erstmals über insgesamt sieben konkrete Patente – ohne dass das Klagepatent enthalten war – informiert und zugleich aufgefordert wurde, entsprechend dem EuGH-Procedere zu erklären, ob sie zu FRAND-Lizenzverhandlungen bereit sei, erklärte die Beklagte mit Schreiben vom 19. Oktober 2015 ihre Bereitschaft, eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu nehmen. Zugleich forderte sie die Klägerin auf ggf. weitere



Patente zu benennen, hinsichtlich derer sie eine Lizenznahme für erforderlich halte. Mit Klageschrift vom 27. Januar 2016 im Schadensersatzverfahren (4c O 6/16) wurde die Beklagte auf das vorliegend streitgegenständliche Klagepatent hingewiesen. Mit Schreiben der U (U) vom 25. März 2016, das auch an die Z gerichtet war, übermittelte diese der Beklagten das erste Lizenzangebot vom gleichen Tage betreffend das Klagepatent. Für den Fall, dass die Beklagte das Lizenzangebot nicht annehmen sollte, wurde ihr eine Frist zur Unterbreitung eines Gegenangebots bis zum 29. April 2016 gesetzt, die schließlich bis zum 10. Juni 2016 verlängert wurde. Mit Schreiben vom 9. Juni 2016 (vgl. Anlage K 58 /K 58a) unterbreitete die Beklagte der Klägerin schließlich ein Gegenangebot (vgl. Anlage K 57 / K 57a) und leistete Sicherheit.

Danach bestehen keine Zweifel an der Einhaltung der (zeitlichen) Anforderungen an die Lizenzwilligkeit der Beklagten, auch wenn explizit keine Lizenzbereitschaftserklärungen für das Klagepatent abgegeben wurde. Indem die Beklagte bereits ihre generelle Lizenzbereitschaft (im Hinblick auf andere Patente) erklärt hatte und zudem das von der Klägerin geforderte Gegenlizenzangebot abgegeben und Sicherheit geleistet hat, hat sie ausreichend zu erkennen gegeben, dass an dem Abschluss einer Lizenz auch an dem Klagepatent Interesse besteht. Entsprechendes zieht die Klägerin auch nicht in Zweifel.

cc)

Entgegen der Ansicht der Klägerin traten in der Folgezeit auch keine Umstände zutage, die Anlass zu der Annahme gäben, die Lizenzwilligkeit der Beklagten sei zwischenzeitlich wieder weggefallen. Sie hat durchgehend ihren Willen zum Ausdruck gebracht, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schließen.

So hat die Beklagte die Ernsthaftigkeit ihrer Lizenzbereitschaft bereits dadurch bekräftigt, dass sie der Klägerin mit Schriftsatz vom 9. Juni 2016 im Parallelverfahren 4c O 6/16 ein Gegenangebot unterbreitet und Sicherheit geleistet hat. Ob das Gegenangebot der Beklagten ihrerseits FRAND ist, kann dahinstehen, da die Klägerin insoweit vorleistungspflichtig ist. Abweichungen der Beklagten von den FRAND-Grundsätzen wären allenfalls dann beachtlich, wenn sich daraus die ernsthafte und endgültige Weigerung, eine Lizenzvereinbarung zu FRAND-Bedingungen abzuschließen, ableiten ließe (vgl. OLG Düsseldorf, Urt. v. 31. März 2017, Az. I-15 U 66/15; auch Kühnen, a.a.O. Kap. E, Rn. 315), was vorliegend nicht der Fall ist.

Das Infragestellen der Berechtigung der Klägerin zur Geltendmachung von Ansprüchen für die Vergangenheit in dem Parallelverfahren 4c O 6/16 lässt die Lizenzbereitschaft nicht entfallen, da das Bestreiten der Aktivlegitimation ein zulässiges prozessuales und rechtliches Mittel darstellt, wenn sich für die Beklagte die Berechtigung der Klägerin nicht



unweigerlich aus ihren Darlegungen folgern lässt (vgl. auch OLG Düsseldorf, Beschl. v. 18. Juli 2017, I-2 U 23/17).

Gleiches gilt für den Umstand, dass die Beklagte gegen die Klägerin vor dem irischen High Court in Dublin Klage eingereicht hat, mit der sie Feststellung begehrt, dass das Angebot der U vom 25. März 2016 kein FRAND-Angebot war und dass das Gegenangebot der Beklagten vom 9. Juni 2016 den FRAND-Bedingungen entsprach. Unabhängig davon, dass dem irischen Verfahren bereits aus dem Umstand, dass es das aktuelle (dritte) Lizenzangebot nicht zum Verfahrensgegenstand hat, für den hiesigen Rechtsstreit keine Bedeutung zukommt, zeigt die Einleitung des irischen Verfahrens aber gerade, dass die Beklagte Interesse an einer Lizenz zu FRAND-Bedingungen hat.

Es kann daher nicht festgestellt werden, dass die Beklagte in einer Weise gegen ihre Mitwirkungsobliegenheiten verstoßen hat, die es erlaubt, sie als lizenzunwillig anzusehen bzw. ihre Lizenzbereitschaftserklärung als nicht wirksam zu betrachten.

3.

Es lässt sich nicht feststellen, dass das bzw. die Lizenzangebot(e) der Klägerin den Anforderungen, die an ein FRAND-konformes Lizenzangebot zu stellen sind, genügen.

a)

Liegt – wie vorliegend – ein Verletzungshinweis der Patentinhaberin und eine Lizenzierungsbitte (Lizenzbereitschaftserklärung) des Verletzers vor, so steht es sodann nach den vom EuGH aufgestellten Maßstäben im Pflichtenkreis des SEP-Inhabers, "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 neben den inhaltlichen und formellen Anforderungen an ein FRAND-konformes Lizenzangebot vor allem auch den Zeitpunkt fest, an dem der SEP-Inhaber dem Patentverletzer sein Lizenzvertragsangebot unterbreiten muss. Dem SEP-Inhaber obliegt es, dem Patentbenutzer ein FRAND-gemäßes Lizenzvertragsangebot bereits vor Erhebung der Klage zu unterbreiten.

aa)

Der EuGH verlangt von dem SEP-Inhaber "vor Erhebung der Klage" (bzw. "vor der gerichtlichen Geltendmachung des SEP") nicht nur einen Hinweis gegenüber dem Verletzer auf die Verletzung des SEPs, sondern (bei Lizenzwilligkeit des Verletzers) auch die Unterbreitung eines FRAND-konformen 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 "vor 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 insoweit relevante Zeitpunkt der "gerichtlichen Geltendmachung" stellt im deutschen Patentverletzungsprozess die Einreichung der Klage nebst Einzahlung des Kostenvorschusses dar, selbst wenn die Zustellung noch nicht erfolgt ist (vgl. LG Düsseldorf, Urt. v. 31. März 2016, Az. 4a O 126/14, BeckRS 2016, 08040; Urt. v. 13. Juli 2017, Az. 4a O 154/15 zitiert nach juris; Kühnen, a.a.O., Kap. E, Rn. 336). Denn mit der Einzahlung des Kostenvorschusses ist die Klage unweigerlich auf den Weg gebracht und der Kläger hat keinen Einfluss mehr auf den zeitlichen Ablauf.

bb)

In der Rechtsprechung und Literatur ist umstritten, ob und ggf. unter welchen Voraussetzungen der SEP-Inhaber der ihm obliegenden Pflicht zur Unterbreitung eines FRAND-gemäßen Lizenzangebots auch noch während eines laufenden gerichtlichen Verfahrens nachholen kann.

Zu Recht unstreitig ist, dass eine Nachholbarkeit jedenfalls insofern gegeben ist, als 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 (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., Kap. E, Rn. 357). Eine grundsätzliche, außerprozessuale Nachholbarkeit ist also gegeben.

Das LG Mannheim (Urt. v. 1. Juli 2016, Az. 7 O 209/15 zitiert nach juris) lehnt die



grundsätzliche Möglichkeit einer Nachholung bzw. Nachbesserung eines Lizenzangebots im laufenden Prozess mit der Begründung ab, dass entsprechende Nachholungshandlungen des Patentinhabers nicht geeignet seien, die „Intention [des EUGH] zu erfüllen, die Verhandlungen unbelastet von der Erhebung einer auf Unterlassung, Rückruf, Entfernung und Vernichtung gerichteten Klage führen zu können“. Demgegenüber ist in der Düsseldorfer (Instanz-)Rechtsprechung mittlerweile anerkannt, dass eine Nachholung auch mit Wirkung für den bereits laufenden Prozess – jedenfalls im Einzelfall – noch möglich sein soll (LG Düsseldorf, Urt. v. 13. Juli 2017, Az. 4a O 154/15 zitiert nach juris). Das OLG Düsseldorf geht davon aus, dass die vom SEP-Inhaber geforderten Erklärungen deshalb nachgeholt werden dürfen, weil ein entsprechendes Versäumnis grundsätzlich weder zu einer materiellen noch zu einer prozessualen Präklusion führen dürfe (OLG Düsseldorf, Beschl. v. 17. November 2016, Az. I-15 U 66/15; Beschl. v. 9. Mai 2016, Az. I-15 U 35/16; für eine Nachholbarkeit jedenfalls in Übergangsfällen: OLG Karlsruhe, Beschl. v. 31. Mai 2016, Az. 6 U 55/16 jeweils zitiert nach juris). Kühnen lässt eine Nachholung während des Prozesses ebenfalls zu, verweist jedoch darauf, dass aufgrund der prozessualen Verspätungsregeln ein verzögertes Angebot ggf. unberücksichtigt bleiben kann oder sogar muss (Kühnen, a.a.O., Kap. E, Rn. 354ff.).

Anknüpfungspunkt für eine etwaige Nichtberücksichtigung bildet der vom SEP-Inhaber ggf. begangene Verstoß gegen seine Prozessförderungspflicht.

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 zulassen würde. Die EuGH-Vorgabe des Angebots "vor der gerichtlichen Geltendmachung" würde gänzlich untergraben, wenn man eine Nachholung uneingeschränkt zulässt, insbesondere noch bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung vor dem Verletzungsgericht. Denn 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, Urt. v. 1. Juli 2016, Az. - 7 O 209/15 zitiert nach juris). 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 Zwangslizenzeinwand 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 (LG Düsseldorf, Urt. v. 13. Juli 2017, Az. 4a O 154/15 zitiert nach juris).

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, Beschl. v. 9. Mai 2016, Az. I-15 U 35/16 zitiert nach juris), ändert dies nichts daran, dass im Unterlassungsverfahren das Verhalten sanktionslos bliebe, wenn man eine Nachholbarkeit uneingeschränkt zuließe. 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 (LG Düsseldorf, Urt. v. 13. Juli 2017, Az. 4a O 154/15 zitiert nach juris).

Gegen eine uneingeschränkte Nachholbarkeit mag zudem indiziell sprechen, dass der EuGH im Berichtigungsbeschluss vom 15. Dezember 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.

Aus den vorgenannten Gründen folgt indes nach Ansicht der Kammer nicht, dem klagenden Patentinhaber absolut, d.h. ohne Ausnahme, eine Nachbesserungsmöglichkeit zu versagen. Vielmehr ist ihm eine – die Grenzen der prozessualen



Verspätungsvorschriften beachtende – Nachholbarkeit im Einzelfall zuzugestehen, da es dem SEP-Inhaber möglich sein muss, auf – berechnete – Einwände des Verletzers einzugehen und sein Angebot ggf. zu modifizieren. Sofern dies rechtzeitig im Laufe eines Verfahrens geschieht, verbleibt der Gegenseite ausreichend Zeit zu reagieren. Zudem würde eine absolute Versagung der Nachbesserungsmöglichkeit der Prozessökonomie zuwiderlaufen, da der Patentinhaber immer gezwungen wäre, die Klage zurückzunehmen und nach Unterbreitung eines modifizierten Angebots neu zu klagen. Dieses Vorgehen ist jedoch weder im Interesse des Klägers noch des Beklagten.

cc)

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze erscheint es fraglich, ob das dritte Lizenzangebot der Klägerin aus Februar 2018 im Rahmen der FRAND-Prüfung überhaupt zu berücksichtigen ist.

Ihr drittes und – nach ausdrücklicher Klarstellung in der mündlichen Verhandlung vom 8. Mai 2018 – allein gültiges Lizenzangebot hat die Klägerin erst mit der Replik und somit 5 Monate nach Erhebung der Unterlassungsklagen überreicht. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass das zweite, im Rahmen der Schadensersatzklage überreichte Lizenzangebot aus März 2017 datiert und dieses Lizenzangebot seitdem auch zwischen den Parteien umfassend diskutiert wurde. Vor dem Hintergrund, dass die hier zu entscheidende Unterlassungsklage ‚erst‘ im September 2017, mithin 6 Monate nach Unterbreitung des zweiten Lizenzangebots, erhoben wurde, ist kein Grund dafür ersichtlich, wieso die Klägerin der Beklagten nicht vor Erhebung der Unterlassungsklage bereits ein modifiziertes (drittes) Lizenzangebot vorgelegt hat. Die Klägerin hat hierzu auch nichts vorgetragen. Insoweit spricht vieles dafür, dass der Klägerin ein Verstoß gegen die ihr obliegende Pflicht zur Prozessförderung zur Last zu legen ist mit der Folge, dass das dritte Lizenzangebot der FRAND-Prüfung nicht zu Grunde zu legen wäre.

Im Ergebnis kann aber dahinstehen, ob das dritte Lizenzangebot der Klägerin (noch) rechtzeitig erfolgte, da auch dieses Angebot ebenso wie das vorherige zweite Lizenzangebot – wie nachfolgend noch ausgeführt wird – nicht den Anforderungen an ein FRAND-konformes Angebot genügt.

b)

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, nachvollziehbare und diskriminierungsfreie Bedingungen).



aa)

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, Beschl. v. 17. November 2016 – I-15 U 66/15 – Rn. 13 zitiert nach juris; OLG Karlsruhe, Beschl. v. 31. Mai 2016 – 6 U 55/16 – Rn. 30 zitiert nach 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 zitiert nach juris – Dekodiervorrichtung). Denn es gibt beispielsweise nicht eine bestimmte Lizenzgebührenhöhe, die FRAND ist, sondern eine Bandbreite nicht ausbeuterischer Gebühren (OLG Düsseldorf, Beschl. v. 17. November 2016 – I-15 U 66/15 – Rn. 13 zitiert nach juris).

Letztlich kann die erforderliche Prüfungstiefe des Gerichts dahingestellt bleiben, denn hier liegt ein FRAND-Angebot schon deshalb nicht vor, weil es nicht fair und diskriminierungsfrei ist.

bb)

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 aaa)), andererseits zur relativen Höhe der Lizenzgebühren verglichen mit anderen Lizenznehmern, wo ein Diskriminierungsverbot besteht (hierzu unter bbb)). Gleiches gilt neben der Höhe der Lizenzgebühren auch zu den anderen Inhalten des Angebots (hierzu unter ccc)).

aaa)

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.

ccc)

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. LG Düsseldorf, Urt. v. 31. März 2016, Az. 4a O 126/14, BeckRS 2016, 08040, Rn. 220).

cc)

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 (LG Düsseldorf, Urt. v. 31. März 2016, Az. 4a O 126/14, BeckRS 2016, 08040, Rn. 252; OLG Düsseldorf, Beschluss vom 17. November 2016 – I-15 U 66/15 – Rn. 12, zitiert nach juris; Kühnen, a.a.O., Kap. E, Rn. 308 / Fn. 458).

dd)

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, Beschl. v. 17. November 2016 – I 15 U 66/15 = BeckRS 2016, 21067 Rn.19; LG Mannheim, Urt. v. 08. Januar 2016 – 7 O 96/14 – Rn. 76 zitiert nach juris; LG Mannheim, Urt. v. 17. November 2016 – 7 O 19/16 = BeckRS 2016, 108197 Rn. 58; Kühnen, a.a.O., Kap. E, Rn. 309).

aaa)

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.

bbb)

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 (LG Düsseldorf, Urt. v. 31. März 2016, Az. 4a O 126/14, BeckRS 2016, 08040, Rn. 253). 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., Kap. E, Rn. 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 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. LG Düsseldorf, Urt. v. 31. März 2016, Az. 4a O 126/14, BeckRS 2016, 08040, Rn. 219 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.

ccc)

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 einen 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)

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, Urt. v. 01. Juli 2016 – 7 O 209/15 – Rn. 119 zitiert nach 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.

c)

Die Lizenzangebote der Klägerin sind, wobei dahingestellt bleiben kann, ob auf das zweite oder dritte Angebot konkret abzustellen ist, nicht FRAND.

aa)

Die Beklagte wird bereits ohne sachliche Rechtfertigung diskriminiert:

aaa)

Eine tatbestandlich eine Diskriminierung im kartellrechtlichen Sinne begründende Ungleichbehandlung liegt nicht nur vor, wenn die marktbeherrschende Patentinhaberin einzelnen Lizenznehmern vertragliche Sonder- bzw. Vorzugskonditionen einräumt, die sie anderen Lizenznehmern verweigert, sondern gleichermaßen dann, wenn sie ihre Verbotungsrechte aus dem SEP selektiv durchsetzt. Eine solche selektive Durchsetzung ist anzunehmen, wenn die Patentinhaberin gegen einzelne Wettbewerber Verletzungsklage erhebt, um sie in einen Lizenzvertrag zu zwingen, andere Wettbewerber hingegen bei der Benutzung ihres Schutzrechts frei gewähren lässt. In ihrer faktischen Folge bedeutet eine solche Prozessstrategie nichts anderes, als dass einem Teil der Wettbewerber eine Freilizenz gewährt wird, während der andere Teil ein Lizenzentgelt zahlen muss (vgl. Kühnen, a.a.O., Kap. E., Rn 243).

Nicht jede selektive Durchsetzung der Rechte durch Erhebung einer bzw. über einen gewissen Zeitraum objektiv unterlassenen Verletzungsklage begründet jedoch einen kartellrechtswidrigen Missbrauch der Stellung als SEP-Inhaber. Ein solcher Missbrauch setzt vielmehr voraus, dass es sich bei den verschonten Konkurrenten um einen der Schutzrechtsinhaberin bekannten oder lediglich infolge Verletzung der Marktbeobachtungspflicht unbekanntem Verletzer handelt, gegen den vorzugehen der



Patentinhaber nach den gesamten Umständen – zu denen beispielsweise der Umfang der Benutzungshandlungen und die Rechtsschutzmöglichkeiten im Verfolgungsland zählen – zuzumuten ist (vgl. Kühnen, a.a.O., Kap. E, Rn. 243). Im Interesse der kartellrechtlich gebotenen Gleichbehandlung ist die Zumutbarkeitsschwelle freilich nicht allzu hoch anzusetzen (vgl. LG Düsseldorf, Urt. v. 30. November 2006, Az. 4b O 508/05 – zitiert nach juris). Zu berücksichtigen ist allerdings, dass der Patentinhaber gerade in der Anfangsphase einer Etablierung des Standards in seinen finanziellen und personellen Mitteln beschränkt und deswegen auch bei gutem Willen außerstande sein kann, gleichzeitig gegen eine Vielzahl von auf dem Markt auftretenden Verletzern vorzugehen.

Hier kann es durchaus sinnvoll und gerechtfertigt sein, seine Kräfte zu konzentrieren und Verbotrechte zunächst gegen marktstarke Verletzer durchzusetzen, nicht zuletzt auch in der Erwartung, dass nach erfolgter gerichtlicher Klärung kleinere Verletzer außergerichtlich einlenken werden (vgl. Kühnen, a.a.O., Kap. E, Rn. 243).

bbb)

Das Verhalten der Klägerin ist deswegen nicht FRAND-konform, da sie die Beklagte durch ihre (Prozess-)Strategie in Form der selektiven Rechtdurchsetzung gegenüber anderen Unternehmen diskriminiert. Das Verhalten der Klägerin, die Erhebung von Verletzungsklagen gegen die Beklagte und ihre beiden Hauptkonkurrenten sowie die Nichterhebung von Verletzungsklagen gegen die übrigen Wettbewerber bzw. Lieferanten, stellt eine Diskriminierung dar.

Zwar dürfte der Umstand, dass die Klägerin zunächst nur Verletzungsklagen gegen die drei größten nationalen Netzbetreiber erhoben hat, für sich genommen zunächst nicht zu beanstanden sein, da es der Klägerin aus finanziellen und personellen Gründen nicht zuzumuten sein dürfte, gleichzeitig eine Vielzahl von großen (Wirtschafts-)Unternehmen zu verklagen. Insoweit erscheint es nachvollziehbar, zunächst die größten Netzbetreiber zu verklagen. Jedoch entbindet die gewählte Prozessstrategie die Klägerin unter kartellrechtlichen Gesichtspunkten nicht davon, gegen die zunächst verschonten Unternehmen – ggf. nach Abschluss der hiesigen Verfahren – vorzugehen und sie jedenfalls bereits zum jetzigen Zeitpunkt um den Abschluss eines Lizenzvertrages zu ersuchen. Ein solches Vorgehen wäre der Klägerin auch zuzumuten, da weder Umstände ersichtlich, noch solche vorgetragen sind, die ein Vorgehen allein gegen die aktuell verklagten Unternehmen rechtfertigen könnte. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass dem Klagepatent eine nur noch begrenzte Restlaufzeit zukommt und ein Vorgehen nach Abschluss des hiesigen Verfahrens schon wegen des Auslaufs des Patentschutzes evident ausscheidet. Insoweit wäre von der Klägerin zum jetzigen Zeitpunkt zu fordern, das FRAND-Procédere gegenüber den übrigen Wettbewerbern der Beklagten mittels



Übermittlung eines Verletzungshinweises zu starten. Dass die Klägerin die bislang noch nicht in Anspruch genommenen Unternehmen derart über eine Verletzung informiert hat, hat sie nicht vorgetragen.

Soweit sich die Klägerin zur Begründung einer Nichtdiskriminierung auf den Umstand beruft, dass es sich bei den ausgenommenen Unternehmen um Investoren der Klägerin bzw. Mandaten ihrer hiesigen Prozessbevollmächtigten handelt, vermögen diese Konstellationen eine Verschonung der Unternehmen nicht zu rechtfertigen. Denn soweit sich die Klägerin auf die Investoreneigenschaft einiger ausgenommener Unternehmen beruft, hat sie bereits nicht substantiiert vorgetragen, welche Unternehmen mit welchen Beträgen an der Klägerin beteiligt sein sollen und welche Gegenleistung sie für die Nutzung der geschützten Lehre entrichten. Ein solcher Vortrag oblag jedoch der insoweit darlegungs- und beweisbelasteten Klägerin, da die Beklagte die Investoreneigenschaft in zulässiger Weise mit Nichtwissen im Sinne von § 138 Abs. 4 ZPO bestritten hat und insoweit nicht festzustellen ist, ob die ausgenommenen Unternehmen überhaupt eine finanzielle Gegenleistung für die faktische Einräumung einer Freilizenz zahlen.

Von vornherein abwegig ist die Argumentation der Klägerin, eine Inanspruchnahme der ausgenommenen Unternehmen scheitere an dem Umstand, dass es sich bei diesen Unternehmen um Mandanten ihrer Prozessbevollmächtigten handele. Auch hier belässt es die Klägerin bei der bloß pauschalen Behauptung, ohne näher darzulegen, welche Unternehmen denn Mandaten der Prozessvertreter sein sollen. Selbst wenn diese pauschale Behauptung zutreffend wäre, würde die Mandanteneigenschaft ein Vorgehen gegen diese Unternehmen nicht ausschließen. So wäre es der Klägerin ohne weiteres möglich, die entsprechenden Unternehmen unter Beauftragung anderer Prozessbevollmächtigter in Anspruch zu nehmen, so dass die hiesigen Prozessvertreter keine standesrechtlichen Probleme bekommen. Dass dies beabsichtigt ist, wurde auch trotz Hinweis in der mündlichen Verhandlung, nicht behauptet.

ccc)

Schließlich stellt das (prozess-)strategische Verhalten der Klägerin auch insoweit eine Diskriminierung dar, als die Klägerin der Streithelferin O trotz unstreitig erfolgter Lizenzierungsbitte kein Lizenzangebot gemacht hat und stattdessen selektiv Klage gegen die hiesige Beklagte erhoben hat. Die Streithelferin O beliefert die in Deutschland tätigen Festnetz-Provider und demnach auch die Beklagte mit DSL-Transceivern und DSL-Boards, mithin Vorrichtungen, die im jeweiligen Netz eingesetzt werden, um einen Dienst nach den vorliegend relevanten Standards ADSL2+ und VDSL im Netz zu unterhalten. Nicht nachzuvollziehen ist, wieso die Klägerin der Beklagten eine Lizenz gewähren will, ihrer Zulieferin aber nicht. Eine Begründung für diese Verhaltensweise hat die Klägerin



nicht gegeben.

bb)

Die Lizenzangebote der Klägerin sind auch deswegen nicht FRAND, da sie nicht fair und reasonable sind.

aaa)

Der Gesichtspunkt der Erschöpfung wird nicht auf angemessene Weise behandelt.

(1)

Erschöpfung im patentrechtlichen Sinne bedeutet, dass die Ausschließungsrechte der Patentinhaberin verbraucht sind. Das heißt, dass der Gegenstand der patentgemäßen Erfindung von jedem Dritten in Verkehr gebracht, angeboten und benutzt werden kann. Alle diese Tathandlungen unterliegen nicht mehr dem Verbotungsrecht aus dem Patent. Anders als in anderen Rechtsgebieten findet der Erschöpfungseinwand im Patentrecht aus allgemeinen Rechtsgedanken Berücksichtigung, da eine ausdrückliche gesetzliche Regelung fehlt. Der Einwand des Verbrauchs (der Erschöpfung) ist begründet, wenn die Patentinhaberin selbst oder ein mit ihrer Zustimmung handelnder Dritter das patentierte Erzeugnis oder das unmittelbare Erzeugnis eines patentierten Verfahrens in einem der Vertragsstaaten der Europäischen Union in Verkehr gebracht hat (Mes in Kommentar zum PatG, 4. Auflage 2015, § 9, Rn. 78 m.w.N.).

Folge des grundsätzlich anerkannten Erschöpfungsgedankens ist, dass Lizenzangebote einem möglichen Erschöpfungseinwand grundsätzlich Rechnung tragen müssen, um FRAND zu sein. Denn ein solches Angebot ist nur dann „fair und angemessen“, wenn die Patentinhaberin dem potentiellen Lizenznehmer keine Bedingungen unterbreitet, die im Ergebnis auf die Ausnutzung der marktbeherrschenden Stellung hinauslaufen (vgl. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 17. November 2016, Az. 15 U 66/15 – zitiert nach juris). Die Einbeziehung der Erschöpfungs- und damit zugleich Wertschöpfungsproblematik ist insbesondere in den Fällen erforderlich, wo – wie vorliegend – mehrstufiger Vertrieb und Leistungsketten üblich sind.

(2)

Diesen Anforderungen wird die Klausel 5.5(e) nicht gerecht. Sie lautet wie folgt (deutsche Übersetzung, Anlage K(kart)1a):

„Der Lizenznehmer hat das Recht, eine angemessene Verringerung der



Freistellungsgebühr gemäß 5.3 und/oder der laufenden Lizenzgebühr gemäß 5.4 zu verlangen, soweit die in dieser Vereinbarung erteilten Rechte an den lizenzierten Patenten erschöpft oder an den Lizenznehmer lizenziert sind. Falls T und der Lizenznehmer sich nicht auf eine solche Verringerung einigen können, so wird diese Verringerung von zuständigen Gerichten gemäß 8.2 bestimmt. Der Lizenznehmer trägt die Beweislast für seinen Anspruch auf angemessene Vergütung.“

Diese Klausel ist schon deshalb nicht fair, weil sie unbestimmte Rechtsbegriffe ohne Anknüpfungstatsachen beinhaltet sowie dem Lizenznehmer die Darlegungs- und Beweislast für eine angemessene Verringerung der Lizenzgebühr aufbürdet. Dadurch wird der Lizenznehmer im Falle einer – gerichtlichen – Auseinandersetzung von vornherein einem unangemessenen Verlustrisiko ausgesetzt. Der Lizenznehmer muss das Vorliegen der Erschöpfung als solcher darlegen und nötigenfalls beweisen, um eine Reduzierung des Lizenzsatzes zu erreichen. Auf den ersten Blick entspricht diese Regelung zwar der allgemeinen Verteilung der Darlegungs- und Beweislast für den als Einwand ausgestalteten Grundsatz der Erschöpfung. Praktisch wird dem Lizenznehmer dieser Nachweis aber häufig nur schwer gelingen. Denn bei den zur Erschöpfung führenden Tatsachen handelt es sich um interne, auf das Unternehmen der Lizenzgeberin bezogene Daten. Nur sie hat Kenntnis davon, über welche Produkte und mit welchen Unternehmen Lizenzverträge geschlossen worden sind. Für den Lizenznehmer ist es faktisch unmöglich, derart fundierte Kenntnisse zu erlangen, so dass hinreichend substantiierter schriftsätzlicher Vortrag im Rahmen einer gerichtlichen Auseinandersetzung gelingen könnte. An diesem Ergebnis ändert sich auch dann nichts, wenn der Lizenzgeberin eine sekundäre Darlegungslast auferlegt würde. Denn Voraussetzung dafür, dass sie dieser nachkommen muss, ist (zumindest), dass die Lizenznehmerin überhaupt von weiteren abgeschlossenen Lizenzvereinbarungen Kenntnis erlangt, die sie in einem gerichtlichen Verfahren pauschal vortragen könnte. Erst dieser Vortrag würde die sekundäre Darlegungslast der Lizenzgeberin auslösen. Dabei dürfte aber schon diese bloße Kenntniserlangung überwiegend vom Zufall abhängen, wenn nicht gar gänzlich ausgeschlossen sein, da es in dem Bereich standardessenzieller Lizenzen üblich sein dürfte, in solchen Lizenzverträgen eine Geheimhaltungsklausel zu vereinbaren, wodurch den Vertragspartnern die Mitteilung über den Abschluss eines Lizenzvertrages untersagt ist.

Hinsichtlich der Höhe der anzusetzenden Reduzierung besteht für den Lizenznehmer das weitere Risiko, ohne gerichtliche Auseinandersetzung eine solche überhaupt nicht durchsetzen zu können. Bei dem insoweit in der Regelung des Lizenzangebotes verwendeten Begriff „angemessen“ handelt es sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff. Zwar ist grundsätzlich zulässig, dass ein Gericht unter Berücksichtigung



des Einzelfalls diesen unbestimmten Rechtsbegriff ausfüllt, namentlich hier die „Angemessenheit“ beziffert. Allerdings besteht für den Lizenznehmer mit dieser Regelung die Gefahr, dass die Lizenzgeberin eine außergerichtlich vorgeschlagene Reduzierung nicht für angemessen erachtet und den Lizenznehmer somit in ein gerichtliches Verfahren drängen kann, welches zugleich mit einem erheblichen Kostenrisiko einhergeht. Diese Gefahr besteht umso mehr, weil weder die oben zitierte Klausel noch andere Passagen des Lizenzangebotes Anhaltspunkte oder Kriterien vorgeben, an denen sich das Maß der Reduzierung orientieren könnte. Dass gegen eine komplikationslose außergerichtliche Einigung eine gewisse Wahrscheinlichkeit spricht, ergibt sich nicht zuletzt aus dem vorliegenden Rechtsstreit, in welchem nämlich die verschiedenen Ansichten der Parteien bezüglich der „richtigen“ Bemessung dargelegt werden. Die Bestimmung der Angemessenheit dem Gericht zu überlassen, ist für den Lizenznehmer im Übrigen auch deshalb nicht angemessen, weil ihm während der Dauer eines Gerichtsverfahrens praktisch keine andere Wahl bleiben dürfte, als den bisherigen Lizenzsatz, ggf. unter Vorbehalt, weiterhin zu zahlen, weil für eine verringerte Lizenzzahlung keine hinreichende Rechtssicherheit besteht.

Vorstehende Ausführungen bedingen, dass das Problem der Doppellizensierung nur unangemessen berücksichtigt wird. Die Klägerin wäre nämlich aufgrund der oben dargestellten Klausel in der Lage, Lizenzen von den jeweiligen Herstellern für die Netzwerkkomponenten zu verlangen und außerdem noch Lizenzen von den Netzbetreibern für den Verkauf entsprechender Komponenten zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens. Sie würde damit Lizenzgebühren für die Vorrichtungen mehrfach erhalten und zwar unabhängig von der Frage, ob mit der Erschöpfung der Vorrichtung auch eine Erschöpfung des erfindungsgemäßen Verfahrens erfolgt. Genau dies widerspricht jedoch den Grundsätzen der patentrechtlichen Erschöpfungslehre (s.o.).

Dabei ist der Klägerin das nicht nur theoretische Problem der Doppellizensierung aber auch bekannt. Denn die Klägerin weiß um die Tatsache, dass die Beklagte für die Bereitstellung der DSL-Leistungen Komponenten anderer Hersteller benutzt (z.B. M-Chips), die ihrerseits möglicherweise aus dem Lager der Klägerin schon lizenziert worden sind. Dieses Bewusstsein der Klägerin äußert sich in den streitgegenständlichen Klageanträgen. Aus dem Unterlassungsanspruch wurden nämlich gezielt Verfahren bzw. Vorrichtungen, die mit Komponenten von u.a. M durchgeführt werden, ausgenommen, um eine Beweisaufnahme, wie sie im parallelen Schadensersatzfeststellungsverfahren von der Kammer als notwendig erachtet wird, zu umgehen.

Unter Berücksichtigung vorstehender Ausführungen ist das Lizenzangebot der Klägerin vom 13. März 2017 (zweites Lizenzangebot) erst recht nicht FRAND, da dieses keinerlei



Regelungen zur Erschöpfungsproblematik beinhaltet.

bbb)

Das Lizenzangebot der Klägerin genügt auch deswegen nicht den Anforderungen an ein FRAND-konformes Angebot, da es eine Klausel („Release Royalty“) aufweist, die eine abschließende Abgeltung für (Zahlungs-)Ansprüche für die Vergangenheit seit dem 1. März 2008 beinhaltet ohne die Möglichkeit einer Ausnahme und/oder Rückvergütung zu bieten.

Die Klausel 5.3 des Lizenzvertragsangebots (Anlagen K (Kart) 1 / K (Kart) 1a) lautet:

„Lizenzgebühr in Bezug auf die Freistellung von früheren Verpflichtungen. Als aufschiebende Bedingung für die Erlangung der in Absatz 4.1 definierten Freistellung durch die Lizenznehmerparteien hat der Lizenznehmer an T eine einmalige Zahlung zu leisten (die „Freistellungsgebühr“); die Berechnung hierfür erfolgt auf der Grundlage des Lizenzgebührensatzes, der mit dem Gesamterlös aus den Teilnehmergebühren für den Zeitraum ab dem 01. März 2008 bis zum Datum des Inkrafttretens multipliziert wird.“

Eine solche Klausel ist im vorliegenden Fall aus Sicht verständiger Lizenzvertragsparteien nicht fair und daher auch nicht nachvollziehbar. Die Parteien streiten im parallelen Schadensersatzverfahren 4c O 6/16 insbesondere auch über die Frage, ob die Klägerin für solche Ansprüche in der Vergangenheit aktivlegitimiert ist, die vor ihrer Eintragung in das Register entstanden sind. In diesem Zusammenhang ist im Parallelverfahren eine umfangreiche Beweisaufnahme erforderlich, da die Beklagte unter anderem die Übertragung des Klagepatents und die Abtretung der Schadenersatzansprüche auf den jeweiligen Zessionar bestritten hat. Bei Abschluss des vorgelegten Lizenzangebots müsste die Beklagte jedoch unabhängig davon, ob die Klägerin überhaupt zur Geltendmachung der Ansprüche ab März 2008 berechtigt ist, Lizenzgebühren für diesen Zeitraum zahlen.

Dieser Umstand ist bereits deswegen nicht nachvollziehbar, da die Beklagte dem Risiko ausgesetzt ist, dass die Ansprüche nicht wirksam an die Klägerin abgetreten wurden und einer Zahlung dementsprechend dann auch kein schuldbefreiender Charakter zuerkannt werden kann. Dies bedeutet, dass die Beklagte dem tatsächlichen Berechtigten weiterhin Vergütung für die Vergangenheit schulden und zugleich das Risiko tragen würde, die gezahlte Summe von der Klägerin nicht zurückzuerlangen bzw. zunächst einen Rechtsstreit über die Rückerstattung führen zu müssen. Vernünftige Vertragsparteien würden für diesen Fall auf eine entsprechende Klausel verzichten oder jedenfalls einen Mechanismus vorsehen, der einen Vergütungsanspruch der Klägerin für die



Vergangenheit für den Fall entfallen lässt, das die Kammer bzw. die Berufungsinstanz im Parallelverfahren zu dem Ergebnis kommen sollte, dass die Klägerin für diese Ansprüche nicht aktivlegitimiert ist.

Soweit die Klägerin pauschal vorbringt, im Lizenzangebot sei eine Garantieerklärung enthalten, ist schon nicht ersichtlich, welchen Inhalt diese Erklärung haben sollte. Ein Verweis auf eine konkrete Klausel und deren Erläuterung fehlt.

Auch der Abschluss von Vergleichslizenzverträgen vermag die derzeit berechtigte Unsicherheit über die Anspruchsinhaberschaft der Klägerin zur Geltendmachung von Ansprüchen für die Vergangenheit nicht zu beseitigen. Denn wie den von der Klägerin vorgelegten Unterlagen entnommen werden kann, stand die Berechtigung der Klägerin zwischen den Parteien der Vergleichslizenzverträge zu keinem Zeitpunkt in Streit mit der Folge, dass der Abschluss der Verträge keinen Anhaltspunkt für die Berechtigung darstellen kann. Gleiches gilt im Übrigen für die Behauptung, die Unsicherheiten bei der Aktivlegitimation seien bei der Festlegung des Lizenzsatzes berücksichtigt worden. Die Klägerin hat weder konkret dargelegt, wie sie die Unsicherheit betragsmäßig bestimmt hat, noch welche Faktoren sie dabei mit einbezogen hat. Der SEP-Inhaber ist jedoch nach den allgemeinen Regeln darlegungs- und beweisbelastet dafür, dass sein Angebot FRAND-konform ist. Was die Attribute fair & reasonable angeht, hat die Klägerin deswegen entweder darzutun, dass die herangezogenen Vergleichslizenzen missbrauchsfrei sind (und deshalb direkt übertragen werden können) oder aber zwar unter Machtmissbrauch zustande gekommen sind, im Lizenzangebot allerdings hinreichende Abschläge zugunsten des Verletzers berücksichtigt sind, die die angebotene Lizenz ausbeutungsfrei machen (vgl. Kühnen, a.a.O., Kap. E, Rn. 352).

ccc)

Dadurch, dass in dem Lizenzangebot der Klägerin das Großhandelsgeschäft der Beklagten (sogenanntes „Whole-Sale-Geschäft“) von der Lizenzierung ausgenommen wird, wird die Beklagte unangemessen benachteiligt.

In Klausel 2.1(a) des Lizenzangebots heißt es – wie schon ähnlich in den vorherigen Angeboten – zum Umfang der angebotenen Lizenz unter anderem:

„Die gemäß diesem Abschnitt 2.1.a(1) erteilte Lizenz umfasst lediglich die Geschäftstätigkeiten der Lizenznehmerparteien mit gewerblichen und nicht gewerblichen Endkunden, d.h. sie erstreckt sich nicht auf das Großhandelsgeschäft der Lizenznehmerparteien.“



Damit ist derjenige Geschäftsbereich der Beklagten von der Lizenzierung ausgeschlossen, der die Bereitstellung von DSL-Vorleistungen an Großabnehmer betrifft. Die Beklagte ermöglicht es hierbei Großabnehmern, auf die von der Beklagten genutzte DSL-Infrastruktur und die DSL-Netzwerkkomponenten zuzugreifen. Hierdurch wird es den Großabnehmern ermöglicht, ebenfalls DSL-Leistungen gegenüber potentiellen Endkunden anzubieten.

Soweit sich die Klägerin hinsichtlich dieser Gestaltung des Lizenzangebots nur damit verteidigt, dass es ihr unbenommen sei, auf welcher Vertriebsstufe Lizenzverträge in welchem Umfang geschlossen werden, führt dieses Argument nicht dazu, dass das Angebot als FRAND-konform zu bewerten ist.

Zwar ist es einem Patentinhaber zuzugestehen, die Vertriebsstufe frei auswählen zu dürfen, auf der er Lizenzverträge zu schließen beabsichtigt. Denn auch für den Patentinhaber gilt der Grundsatz der vertraglichen Privatautonomie, wonach er seinen Vertragspartner auswählen kann. Hier liegt der Fall allerdings anders. Die Klägerin als Inhaberin eines standardessentiellen Patents, die sich zudem auch zur Erteilung von Lizenzen verpflichtet hat, hat der Beklagten den Marktzutritt zu fairen Bedingungen zu gewähren. Zu diesem Markt gehört für die Beklagte als Netzbetreiberin aber nicht nur der Markt der Endkunden. Vielmehr beruht nach dem Vorbringen der Beklagten ein erheblicher Teil ihres Umsatzes als Netzbetreiberin auf Geschäften mit Drittanbietern von Kommunikationsdienstleistungen, also gerade mit Großabnehmern, welchen sie ihre Netzinfrastruktur zur Verfügung stellt. Dieses Geschäftsfeld als Teil des DSL-Geschäfts muss deshalb in die Betrachtung, ob der Marktzutritt fair ist, einfließen und darf der Beklagten nicht durch Verweigerung eines Lizenzangebots faktisch abgeschnitten werden. Darüber hinaus ist hier erschwerend zu berücksichtigen, dass das Whole-Sale-Geschäft der Beklagten nicht vom Streitgegenstand der Unterlassungsklage ausgenommen worden ist, so dass die Beklagte sich dem Risiko des Verlusts eines Teils ihres Geschäftsfelds ausgesetzt sieht ohne überhaupt die Möglichkeit zu haben, diese Gefahr durch Abschluss eines Lizenzvertrags abzuwenden. Ohne die Einbeziehung des Whole-Sale-Geschäfts in einen Lizenzvertrag mit der Klägerin besteht für die Beklagte zudem die erhebliche Gefahr, gegenüber ihren Großabnehmern schadensersatzpflichtig zu werden. Denn ab Vertragsschluss dürfte die Beklagte ihren Abnehmern keine DSL-Leistungen mehr zur Verfügung stellen, da dies dann rechtswidrig wäre. Gleichzeitig läge darin aber ein Verstoß gegen vertragliche Pflichten im Verhältnis zu den Abnehmern, da diesen gegenüber Erfüllung, also Bereitstellung von DSL-Leistungen, geschuldet ist.

4.

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



Unterlassung gerichteten Klage. Der Anspruch der Klägerin auf Unterlassung aus Art. 64 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 1 PatG ist damit als derzeit unbegründet abzuweisen. Wie dargelegt, hat die Beklagte erfolgreich den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand erhoben. Die Klägerin hat die aus dem EuGH-Urteil folgenden Vorgaben nicht 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 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., Kap. E, Rn. 300).

Da das Lizenzangebot auf Grund der zuvor dargelegten Punkte als nicht FRAND-konform anzusehen ist und insoweit ein kartellrechtlich missbräuchliches Verhalten festgestellt werden kann, ist nicht mehr abschließend zu klären, ob die Klägerin in ihrem Lizenzangebot eine FRAND-gemäße Bezugsgröße (Umsatz- oder Stücklizenz) gewählt hat und die Berechnungsgrundlage für die geforderte Lizenzgebühr ausreichend dargelegt hat. Aus dem gleichen Grund muss keine Entscheidung über die über diese genannten Diskussionspunkte hinausgehenden von den Parteien aufgeworfenen Fragen erfolgen.

Ebenso bedarf es daher auch keiner Entscheidung mehr darüber, ob das Gegenangebot der Beklagten FRAND-konform ist und ob sich die Beklagte durch Rechnungslegung und Hinterlegung von Lizenzgebühren ihrerseits wie ein williger Lizenznehmer verhalten hat (vgl. OLG Düsseldorf, Urt. v. 30. März 2017, Az. I-15 U 66/15 – zitiert nach juris).

(...)

Kather Augenstein Rechtsanwälte

Bahnstraße 16

40212 Düsseldorf

P: +49 211 5135360

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