



Landgericht München I

7 O 8818/19

Urteil vom 10. September 2020

[...]

Entscheidungsgründe

C)

Der von der Beklagten erhobene kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand greift mangels Lizenzwilligkeit nicht durch. Die Beklagte kann sich ebenfalls nicht erfolgreich auf einen von ihren Zulieferern (den Nebenintervenientinnen) abgeleiteten kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand berufen.

I.

Ein Patentinhaber, welcher sich gegenüber einer Standardisierungsorganisation verpflichtet hat, Lizenzen an einem standardessentiellen Patent (SEP) zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, kann seine durch das SEP vermittelte marktbeherrschende Stellung durch die Erhebung einer Verletzungsklage missbrauchen, wenn und soweit diese geeignet ist zu verhindern, dass dem Standard entsprechende Produkte auf den Markt gelangen oder auf dem Markt erhältlich bleiben (vgl. EuGH GRUR 2015, 764 - Huawei Technologies/ZTE; BGH GRUR 2020, 961 Rn. 68 – FRAND-Einwand). Als missbräuchlich können insoweit grundsätzlich Klageanträge in Betracht kommen, die auf Unterlassung, Rückruf und Entfernung von Produkten oder auf Vernichtung gerichtet sind (vgl. BGH GRUR 2020, 961 Rn. 68 – FRAND-Einwand m. w. N.).

Der Gerichtshof der Europäischen Union hat zur FRAND-Lizenz weiter entschieden, dass der Inhaber eines von einer Standardisierungsorganisation normierten SEP, der sich gegenüber dieser Organisation unwiderruflich verpflichtet hat, jedem Dritten eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, seine marktbeherrschende Stellung nicht dadurch missbraucht, dass er eine Patentverletzungsklage auf Unterlassung der Beeinträchtigung seines Patents oder auf Rückruf der Produkte, für deren Herstellung dieses Patent benutzt wurde, erhebt, wenn er zum einen den angeblichen Verletzer vor Erhebung der Klage auf die Patentverletzung, die ihm vorgeworfen wird, hingewiesen hat



und dabei das betreffende Patent bezeichnet und angegeben hat, auf welche Weise es verletzt worden sein soll, und zum anderen, nachdem der angebliche Patentverletzer seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schließen, er dem Patentverletzer ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu diesen Bedingungen unterbreitet und insbesondere die Lizenzgebühr sowie die Art und Weise ihrer Berechnung angegeben hat und dieser Patentverletzer, während er das betreffende Patent weiter benutzt, auf dieses Angebot nicht mit Sorgfalt, gemäß den in dem betreffenden Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten und nach Treu und Glauben, reagiert, was auf der Grundlage objektiver Gesichtspunkte zu bestimmen ist und unter anderem impliziert, dass keine Verzögerungstaktik verfolgt wird (vgl. EuGH aaO). Weiter hat der Gerichtshof der Europäischen Union entschieden, dass es dem Inhaber eines SEP mit FRAND-Erklärung grundsätzlich nicht verboten ist, gegen den Verletzer seines Patents eine Verletzungsklage auf Rechnungslegung bezüglich der vergangenen Benutzungshandlungen in Bezug auf das Patent oder auf Schadensersatz wegen dieser Handlungen zu erheben (EuGH aaO).

Die klageweise Geltendmachung der Ansprüche auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung durch den Patentinhaber kann sich als missbräuchlich darstellen, wenn sich der Verletzer zwar (noch) nicht rechtsverbindlich zum Abschluss eines Lizenzvertrages zu bestimmten angemessenen Bedingungen bereiterklärt hat, dem Patentinhaber aber anzulasten ist, dass er sich seinerseits nicht hinreichend bemüht hat, der mit der marktbeherrschenden Stellung verbundenen besonderen Verantwortung gerecht zu werden und einem grundsätzlich lizenzwilligen Verletzer den Abschluss eines Lizenzvertrags zu ermöglichen (BGH aaO).

Allerdings muss derjenige, der das Patent benutzen will oder bereits benutzt und patentgemäße Produkte auf den Markt gebracht hat, obwohl er über keine Lizenz verfügt, bereit sein, eine Lizenz an diesem Patent zu angemessenen und nicht-diskriminierenden Bedingungen zu nehmen (BGH aaO Rn. 70). Denn auch der marktmächtige Patentinhaber kann die Lizenznahme niemandem aufdrängen; zwar kann der potenzielle Lizenznehmer von ihm den Abschluss eines Lizenzvertrags verlangen, der Patentinhaber ist aber darauf angewiesen, Ansprüche wegen Patentverletzung gegen denjenigen durchzusetzen, der die patentgemäße Lehre benutzen, einen Lizenzvertrag hierüber aber nicht abschließen will (vgl. BGH aaO Rn. 82). Der Verletzer muss sich daher klar und eindeutig bereiterklären, mit dem Patentinhaber einen Lizenzvertrag zu angemessenen und nicht-diskriminierenden Bedingungen abzuschließen, und muss auch in der Folge zielgerichtet an den



Lizenzvertragsverhandlungen mitwirken, weil „a willing licensee must be one willing to take a FRAND licence on whatever terms are in fact FRAND“ (BGH aaO Rn. 83).

Der Patentverletzer darf die Verhandlungen nicht verzögern (EuGH aaO Rn. 66, 71). Denn anders als bei Vertragsverhandlungen, die ein lizenzwilliges Unternehmen vor Benutzungsaufnahme anstrebt, kann das Interesse des Verletzers auch – allein oder jedenfalls in erster Linie – darauf gerichtet sein, den Patentinhaber möglichst bis zum Ablauf der Schutzdauer des Klagepatents hinzuhalten, weil ihm dann keine Verurteilung zur Unterlassung mehr droht (vgl. BGH aaO Rn. 82).

Fehlt es an der Lizenzwilligkeit des Patentverletzers, kann nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs entgegen bisheriger Auffassung (so aber z. B. noch Werner in: Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 9. Aufl. 2020, § 139 Rn. 232 – zur Veröffentlichung vorgesehen) offengelassen werden, ob das Angebot des Patentinhabers (inhaltlich) FRAND-Bedingungen entspricht (BGH aaO Rn. 82, 101).

II.

Nach diesen Grundsätzen hat die Klägerin ihre, zugunsten der Beklagten von der Kammer unterstellte, marktbeherrschende Stellung nicht missbraucht.

Zwar ist die erste Voraussetzung dafür, dass das Gericht den Zwangslizenzeinwand der Beklagten und damit das Angebot der Klägerin einer materiellrechtlichen Prüfung unterzieht erfüllt, denn die Beklagte hat ein Gegenangebot abgegeben, das nicht schlechterdings untragbar ist und hat darüber hinaus abgerechnet und Sicherheit geleistet (vgl. EuGH aaO Rn. 66, 67; Ziffer IV.1.c der Hinweise zur Handhabung des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes nach Huawei v. ZTE innerhalb des Münchner Verfahrens in Patentstreitsachen, Stand: Februar 2020).

Nach Überzeugung der Kammer fehlte es bei der Beklagten aber sowohl im Zeitraum vor Erhebung und Erweiterung dieser Klage um Ansprüche auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung als auch im Zeitraum danach an der zweiten Voraussetzung, nämlich an der erforderlichen qualifizierten Lizenzwilligkeit.

Die Kammer vermag nicht feststellen, dass die Beklagte nach außen erkennbar gewillt war und ist, einen Lizenzvertrag mit der Klägerin zu „whatever terms are in fact FRAND“ abzuschließen. Eine hierzu erforderliche inhaltlich eindeutige Lizenzbereitschaftserklärung gab die Beklagte jedenfalls nicht rechtzeitig ab. Vielmehr stand die Beklagte nach Auffassung der Kammer zu Unrecht auf dem Standpunkt, nicht sie, sondern ihre



Zulieferer seien direkt zu lizenzieren. Diese Annahme und das hieraus abgeleitete Verhalten erscheinen im Einzelfall nicht gerechtfertigt (dazu unten Ziffer 1). Nach Klageerweiterung um die hier relevanten Ansprüche auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung gab die Beklagte zwar ein eigenes Gegenangebot ab und es ist damit davon auszugehen, dass sie willig war, zu den darin formulierten (für sie wesentlich günstigeren) Konditionen einen Lizenzvertrag mit der Klägerin zu schließen. Dieses Verhalten führt aber nicht dazu, dass damit die zunächst gegebene (eigene) Lizenzunwilligkeit der Beklagten vollständig „geheilt“ wäre. Denn erstens war diese Erklärung nicht rechtzeitig und zweitens mangelt es weiterhin an der erforderlichen Bereitschaft der Beklagten, einen Lizenzvertrag mit der Klägerin zu „whatever terms are in fact FRAND“ zu schließen. Eine solche Bereitschaft kann die Kammer weder aus dem Gegenangebot der Beklagten noch aus den übrigen Umständen schöpfen (dazu unten Ziffer 2).

1.

Die Erklärungen und das Verhalten der Beklagten vor Abgabe ihres Gegenangebots rechtfertigen die Annahme einer hinreichenden Lizenzbereitschaft nicht. Es fehlt an einer inhaltlich eindeutigen Lizenzbereitschaftserklärung der Beklagten.

a)

Es kann zugunsten der Beklagten unterstellt werden, dass die Klägerin erst mit ihrem Schreiben vom 20. Mai 2019 (Anlage K14) und den darin übermittelten „claim charts“, die unter anderem das Klagepatent betreffen, der Beklagten einen (eigenen) hinreichend konkreten Verletzungsvorwurf gemacht hat. Denn auch in der Folgezeit (bis zum Gegenangebot der Beklagten vom 17. Dezember 2019) hat sich die Beklagte nicht lizenzwillig gezeigt.

aa)

Eine hinreichende Lizenzierungsbereitschaftserklärung enthält das Schreiben der Beklagten vom 7. Juni 2019 (Anlage K16) nicht. Inhalt und Charakter des Schreibens sind insofern unverbindlich.

Mit diesem Schreiben teilte die Beklagte lediglich auf das Schreiben der Klägerin vom 20. Mai 2019 mit, dass sie, die Beklagte, im Allgemeinen bereit sei, Lizenzen an benutzten Patenten zu nehmen, sie habe aber insbesondere noch Fragen dazu, ob eine direkte Lizenz der Klägerin angeboten werde oder A. die einzige Möglichkeit sei (Anlage K16). Sei



ersteres der Fall, nehme die Beklagte an, sei eine Lizenz für die Zulieferer möglich. Außerdem werde sie die „claim charts“ prüfen.

bb)

Das Schreiben vom 23. Juli 2019 (Anlage K19) enthält gleichfalls keine Lizenzbereitschaftserklärung der Beklagten. Der Verweis der Beklagten, dass ihre Zulieferer zu lizenzieren seien, genügt für eine solche nicht. Überdies hat die Beklagte ihre Zulieferer nicht benannt.

In diesem Schreiben nehmen die Anwälte der Beklagten rechtlich Stellung und fordern die Klägerin auf, ein FRAND-Angebot zu unterbreiten, zu erläutern und mitzuteilen, ob und welche Lizenzen die Klägerin für ihr Portfolio abgeschlossen habe, insbesondere betreffend Konnektivitäts-Zulieferer der Beklagten. Das Schreiben schließt damit, dass die Klägerin gegen FRAND-Pflichten verstoße, wenn sie nicht die Zulieferer der Beklagten lizenziere.

cc)

Schließlich erklärt die Beklagte mit ihrem Schreiben vom 18. September 2019 (Anlage K21) keine Lizenzbereitschaft.

Dieses Schreiben steht im Zusammenhang mit dem Schreiben der Klägerin vom 8. August 2019, in dem die Klägerin auf das Schreiben der Beklagten vom 23. Juli 2019 (siehe oben) binnen 16 Tagen antwortet und erklärt, der Beklagten ein individuelles Angebot zu unterbreiten, wofür die Klägerin aber noch konkrete, im Schreiben genannte Informationen der Beklagten benötige (Anlage K20). In diesem Schreiben teilt die Beklagte nun – ca. sechs Wochen später – mit, dass sie die von der Klägerin genannten Informationen nicht erteilen werde, weil sie hierzu nicht verpflichtet sei. Außerdem äußert sie ihre Auffassung zur Rechtslage und ihrer Diskriminierung, bevor sie auf ihre Zulieferer als die besseren Ansprechpartner für die Lizenz verweist.

Damit verhält sich die Beklagte nach Überzeugung der Kammer nicht wie ein Lizenzwilliger, sondern verweigert (von der Klägerin erbetene und für den Abschluss eines Lizenzvertrags) benötigte Angaben. Es mag sein, dass die Beklagte rechtlich nicht verpflichtet ist, Informationen über ihre Zulieferer zu erteilen. Entsprechend der Parallelwertung bei Nicht-Zwangslizenzen entspricht dieses Verhalten der Beklagten aber nicht dem einer lizenzwilligen Partei. Denn Parteien, die einen Lizenzvertrag aushandeln, würden nach Erfahrung der Kammer entsprechende Informationen erteilen. Überdies zeigt die Beklagte damit keine ernsthafte und zielgerichtete



Mitwirkung an den Lizenzverhandlungen. Sie verzögert sie und hält die Klägerin hin, ohne alles Erforderliche dafür zu tun, zum Abschluss des (doch angeblich gewollten) Lizenzvertrags zu gelangen. Das Schreiben der Klägerin erst nach knapp sechs Wochen zu beantworten, bedeutet ein zögerliches Verhalten. Eine Antwort dieses Inhalts hätte – nach Auffassung der Kammer – die Beklagte durchaus binnen deutlich kürzerer Zeit geben können. Warum es so lange gedauert hat, dazu ist jedenfalls nichts Konkretes vorgetragen oder ersichtlich.

b)

Der Eindruck der bereits festgestellten Lizenzunwilligkeit wird noch verstärkt, wenn die Kammer das gesamte Verhalten und Erklären der Beklagten, seitdem A. an sie herangetreten ist, in Betracht zieht.

aa)

Es kommt maßgeblich auf eine Beurteilung des gesamten Beklagtenverhaltens hinsichtlich der angestrebten Lizenzierung an.

(A)

Bei der Beurteilung der Lizenzbereitschaft eines Patentverletzers, der den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand erhebt, dürfen nicht nur solche Umstände berücksichtigt werden, die zeitlich nach dem konkreten Verletzerhinweis eingetreten sind, sondern das gesamte Verhalten hinsichtlich der angestrebten Lizenzierung ist in den Blick zu nehmen. Denn ein potenzieller Lizenzgeber, der zur Vergabe von Lizenzen außerhalb des Zwangslizenzbereichs bereit wäre, würde ebenfalls einen größeren Zeitraum in den Blick nehmen, um zu beurteilen, ob derjenige, mit dem er über den Abschluss einer Lizenz verhandelt, hinreichend lizenzwillig ist. Die Parallelwertung im privatautonomen Bereich ist relevant, weil es für die Beurteilung der Lizenzwilligkeit eines Lizenzsuchers grundsätzlich nicht darauf ankommen kann, ob er aus eigenem Antrieb z. B. eine Verwertungslizenz anstrebt oder auf diese angewiesen ist, weil ein standardessenzielles Patent betroffen ist.

Außerdem kann es bei größeren Portfolios oder weltweiten Auseinandersetzungen bloß vom Zufall abhängen, ob zuerst der Patentinhaber den Verletzungsvorwurf für das Klagepatent macht oder der Patentbenutzer die Lizenzbereitschaftserklärung abgibt. Insofern sind die vom Europäischen Gerichtshof vorgegebenen Schritte zwar in der Regel in der geschilderten Reihenfolge einzuhalten. Hiervon können aber im Einzelfall



Ausnahmen zu machen sein, wenn das Verhalten der Parteien hierzu Anlass gibt und eine rein formalistische Betrachtung der einzelnen Schritte nicht sachgerecht erscheint.

bb)

Einen solchen Anlass bietet das Verhalten der Parteien hier.

Die Klägerin ist jedenfalls seit der zweiten Jahreshälfte 2017 Mitglied von A. . Seitdem versucht sie zunächst mittels A. und später auch seit Mai 2019 direkt, mit der Beklagten einen Lizenzvertrag über ihre sich im Patentpool von A. befindlichen Rechte zu schließen. Aber auch auf sämtliche Versuche von A. hat die Beklagte nicht so reagiert, dass die Kammer dem eine rechtzeitige und inhaltlich eindeutige Lizenzbereitschaftserklärung der Beklagten entnehmen kann.

Nachdem es bereits im Jahr 2016 zu einer ersten Kontaktaufnahme von A. mit der Beklagten kam und eine persönliche Besprechung zwischen der Beklagten und A. am 8. September 2016 stattfand, wobei A. die an der Plattform teilnehmenden Lizenzgeber sowie das Lizenzmodell erläuterte, übermittelte A. nach Abschluss einer entsprechenden Geheimhaltungsvereinbarung der Beklagten im Anschluss an diese Besprechung den damaligen Standard-Lizenzvertrag.

Danach kam es zu weiteren Telefonaten, Austausch von E-Mails und Anfang April 2017 zu einem weiteren Treffen, bei dem auch über einen geplanten gemeinsamen Workshop zum Ausräumen von Bedenken der Beklagten gesprochen worden ist. Nach der Besprechung bat A. am 10. April 2017 in einer E-Mail um Bestätigung eines solchen Workshops sowie Nennung mehrerer Terminvorschläge hierfür. Die Beklagte antwortete am 13. April 2017, man werde dies intern abstimmen und dann mit einem (Termin-)Vorschlag auf A. zukommen (Anlage K8). Nachdem die Beklagte nichts von sich hören ließ, fragte A. am 26. April 2017 nach. Daraufhin antwortete die Beklagte am 27. April 2017 und teilte mit, an einem solchen Workshop bestehe kein Interesse (Anlage K9). Sinngemäß erklärte sie, es bestehe zwar grundsätzlich der Wille eine Lizenz zu nehmen, wo benötigt, jedoch wolle man nicht die Bemühungen der Zulieferer um eigene Lizenzen torpedieren, für diese Position bitte man um Verständnis. Im Dezember 2017 teilte A. der Beklagten dann mit, dass BMW eine Lizenz genommen habe (Anlage K10). Am 8. Januar 2018 unterbreitete A. der Beklagten das aktuelle Lizenzvertragsangebot und erläuterte es (Anlage K11). Mit E-Mail vom 1. März 2018 verwies die Beklagte darauf, dass A. verpflichtet sei, die Zulieferer direkt zu lizenzieren. Eine Erklärung zur Lizenzbereitschaft wird nicht gegeben. Auf Frage von A. vom selben Tag, um welche Zulieferer es sich handle, antwortete die Beklagte nicht. Auch mehrere Nachfragen seitens A. blieben erfolglos



(mehrere E-Mails, Anlage K12). Mit E-Mail vom 11. Februar 2019 informierte A. die Beklagte über Neuigkeiten und erläuterte im Einzelnen, warum ihr Angebot FRAND sei (Anlage K13); übermittelte eine Liste der Patente, die von den A. -Mitgliedern als standardessenziell deklariert wurden und erläuterte diese; informierte über das vergangenheitsbezogene Release-Payment und erläuterte die von der Benutzung abhängigen Stücklizenzen und wieso deren Höhe FRAND sei. Zudem offerierte A. der Beklagten auch eine optionale Meistbegünstigungsklausel. Schließlich bot A. der Beklagten an, nach Abschluss eines NDA den Lizenzvertrag mit BMW einzusehen. Auf all das reagierte die Beklagte (zunächst) nicht.

Am 31. Mai 2019 wandte sich A. an die Beklagte und wies in einer weiteren E-Mail vom 3. Juni 2019 darauf hin, dass sich vier weitere Patentinhaber dem A. -Pool angeschlossen haben (Anlage K15). Mit E-Mail vom selben Tag bot A. ein gemeinsames Treffen an. Am 3. Juni 2019 teilte die Beklagte A. mit, keine Lizenz zu nehmen, sondern ihre Zulieferer müssten eine Lizenz erhalten. Nach Abschluss einer Geheimhaltungsvereinbarung erhielt die Beklagte die Lizenzverträge von BMW und Audi zur Einsicht. Eine Lizenzbereitschaft wurde jedoch nicht erklärt.

2.

Das auf das Lizenzangebot der Klägerin vom 22. Oktober 2019 (Anlage B-KAR4) von der Beklagten vorgelegte Gegenangebot vom 17. Dezember 2019 (Anlage B-KAR19) heilt die festgestellte Lizenzunwilligkeit der Beklagten nicht.

a)

Das Gegenangebot wurde nach den konkreten Umständen des Einzelfalls unter Berücksichtigung aller betroffenen Interessen nicht rechtzeitig unterbreitet, wobei offenbleiben kann, ob das acht Wochen spätere Gegenangebot der Beklagten noch eine rechtzeitige Antwort auf das Angebot der Klägerin vom 22. Oktober 2019 sein kann.

Einerseits ist es zwar grundsätzlich möglich und entspricht dem allgemeinen zivilprozessualen Verständnis, dass Parteien auch nach Klageerhebung Pflichten und Obliegenheiten nachholen können (OLG Karlsruhe GRUR 2020, 166 Rn. 111). Maßgeblicher Beurteilungszeitpunkt für das Vorliegen der Sachentscheidungsvoraussetzungen und für die Zulässigkeit und die Begründetheit einer Klage sowie für das Durchgreifen von Einwendungen ist der Schluss der letzten mündlichen Verhandlung. Daher können nach Ziffer III. der Hinweise zur Handhabung des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes nach Huawei v. ZTE innerhalb des Münchner Verfahrens in Patentstreitsachen, Stand:



Februar 2020, einzelne Defizite im laufenden Verfahren, insbesondere zwischen den beiden Terminen, unter Einhaltung von gesetzlichen oder richterlichen Fristen behoben werden. Andererseits darf die grundsätzliche Nachholbarkeit von Handlungen die redliche gerichtliche Durchsetzung eines Anspruchs aber nicht verhindern, weil ansonsten dem Patentverletzer die Möglichkeit eröffnet würde, das Verletzungsverfahren zu behindern oder zumindest zu verzögern (OLG Karlsruhe aaO Rn. 116; vgl. Werner in: Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 9. Aufl. 2020, § 139 Rn. 233 – zur Veröffentlichung vorgesehen). Entscheidet sich ein zuvor lizenzunwilliger Patentverletzer um und ist später nun doch willig, eine Lizenz zu nehmen, sind mit zunehmendem Verstreichen der Zeit inhaltlich immer höhere Anforderungen an seine Lizenzbereitschaftserklärungen zu stellen.

Im konkreten Einzelfall hat die Beklagte nach Überzeugung der Kammer genau diese Verzögerung mit ihrem Gegenangebot bezweckt. Denn sie hat es mit der Aufforderung an die Klägerin unterbreitet, die laufenden Verletzungsverfahren zum Ruhen zu bringen (Anlage B-KAR19). Die Beklagte begründet dies zwar mit dem grundsätzlich berechtigten Einwand, dass die Verhandlungen ohne den Druck der laufenden Verletzungsverfahren und möglicher Unterlassungsurteile geführt werden sollten. Im konkreten Einzelfall ist dieser Einwand aber aufgrund der zuvor gegebenen massiven Lizenzunwilligkeit der Beklagten nicht berechtigt. Denn gerade aus dem Verhalten der Beklagten ergibt sich, dass erst das laufende Verletzungsverfahren und das damit verbundene Risiko eines Unterlassungsurteils dazu geführt haben, dass die Beklagte überhaupt eine (eigene) Lizenznahme in Betracht zog.

b)

Unabhängig davon enthält das Gegenangebot nicht die Bereitschaft der Beklagten, einen Lizenzvertrag mit der Klägerin zu „whatever terms are in fact FRAND“ zu schließen.

Einen solchen Inhalt kann die Kammer dem Gegenangebot und der Begleit-E-Mail nicht entnehmen (Anlage B-KAR19). Denn insbesondere die von der Beklagten angebotene Stücklizenzgebühr entspricht wegen der Wahl einer abweichenden Bezugsgröße nur einem Bruchteil des Angebots der Klägerin bzw. des Betrags, den die Klägerin über A. von den Wettbewerbern der Beklagten erhält, und betrifft damit einen so deutlich niedrigeren Betrag gegenüber dem von der Klägerin geforderten, dass die Ablehnung dieses Gegenangebots durch die Klägerin denknotwendig sein musste.

Darüber hinaus ergibt sich aus dem sonstigen Verhalten der Beklagten nicht ihre Absicht, einen Lizenzvertrag mit der Klägerin zu „whatever terms are in fact FRAND“ zu



schließen. Insbesondere bemühte sich die Beklagte nach der Ablehnung des Gegenangebots durch die Klägerin am 31. Dezember 2019 (Anlage B-KAR20) nicht weiter, mit der Klägerin den Abschluss eines Lizenzvertrags zu erzielen.

c)

Alles in allem ist die Kammer nicht davon überzeugt, dass die Beklagte materiell lizenzwillig ist, auch wenn ihr Lizenzierungswunsch formell aus dem Gegenangebot entnommen werden kann.

III.

Zur Begründung ihrer – von den Zulieferern abgeleiteten – Lizenzwilligkeit kann sich die Beklagte nicht auf das Verhalten ihrer Nebenintervenientinnen berufen. In diesem Zusammenhang kann offenbleiben, ob die Nebenintervenientinnen qualifiziert lizenzwillig sind. Denn selbst wenn dies unterstellt werden würde, kann die Beklagte aus Rechtsgründen diesen Umstand nicht erfolgreich für sich geltend machen.

Entgegen der Auffassung der Beklagtenseite ist die Lizenzwilligkeit für sie nicht einheitlich zu bewerten (also die Beklagte gemeinsam mit ihren Zulieferern in den Blick zu nehmen), sondern es kommt im Prozessrechtsverhältnis zur Klägerin allein auf das Verhalten der Beklagten an (siehe unten Ziffer 1.). Außerdem ist es nicht missbräuchlich oder diskriminierend, wenn die Klägerin zunächst versuchte, allein mit der Beklagten eine Einigung über eine Lizenz zu erzielen (siehe unten Ziffer 2.).

1.

Die Beklagte hat mit ihrem Gegenangebot nach dem Verständnis der Kammer zugestanden, die richtige Vertragspartei und der zutreffende Adressat des Angebots der Klägerin zu sein, um einen Lizenzvertrag über die angegriffenen Produkte zu schließen.

2.

Unabhängig davon handelt die Klägerin nicht rechtsmissbräuchlich oder diskriminierend, wenn sie zunächst nur mit der Beklagten als Herstellerin des Endprodukts einen Lizenzvertrag anstrebte.

a)

Die Klägerin ist grundsätzlich bereit, auch mit den Zulieferern der Beklagten einen entsprechenden Lizenzvertrag zu schließen und hat auch einen solchen im Lauf dieses



Gerichtsverfahrens geschlossen, weswegen sie einen Teil der ursprünglichen Klage zurückgenommen hat.

b)

Überdies braucht sich die Klägerin aus normativen Gesichtspunkten nicht auf den Einwand der Beklagten einzulassen, die Zulieferer zu lizenzieren.

Eine solche Lizenzierungspraxis mag durchaus den bisherigen Gewohnheiten und Gepflogenheiten in der (deutschen) Automobilbranche und dem klassischen Geschäftsmodell der Beklagten entsprochen haben. Die Klägerin ist jedoch nicht verpflichtet, diese Umstände zu respektieren und sich auf diese Praxis einzulassen. Denn in dem Umfang, in dem sich die Produkte der Beklagten vom Bereich des klassischen Automobilbaus immer mehr in den Bereich des Mobilfunks begeben, in dem Umfang muss die Beklagte die Praxis und die Gepflogenheiten in der Mobilfunkbranche und in diesem Markt respektieren. Wenn es hier üblich ist, dass (auch) die Endproduktehersteller lizenziert werden, so muss die Beklagte dies grundsätzlich gegen sich gelten lassen.

c)

Unabhängig davon ist die Klägerin nicht verpflichtet, den Zulieferern eine Lizenz zu erteilen. Sie muss ihnen lediglich Zugang zu den durch ihre SEPs betroffenen Standards gewähren.

aa)

Insoweit gilt folgender Rechtsrahmen:

(A)

Ein Patentnutzer kann im Patentverletzungsprozess einen abgeleiteten Zwangslizenzeinwand geltend machen, wenn der SEP-Inhaber verpflichtet gewesen wäre, die Zulieferer des Patentnutzers zu lizenzieren. Dieser Einwand entfällt, wenn der Patentnutzer selbst die Möglichkeit gehabt hätte, einen Lizenzvertrag abzuschließen, der Erschöpfungstatbestände und Lizenzierungen in der Wertschöpfungskette hinreichend adressiert. Er entfällt insbesondere dann, wenn der Patentnutzer ein Gegenangebot über das gesamte Portfolio abgegeben und damit konzidiert hat, der richtige Adressat des Angebots gewesen zu sein (vgl. Ziffer IV.4.b der Hinweise zur Handhabung des



kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes nach Huawei v. ZTE innerhalb des Münchner Verfahrens in Patentstreitsachen, Stand: Februar 2020).

(B)

Ein Inhaber eines SEPs verpflichtet sich mit der Abgabe einer ETSI-Erklärung zwar, Dritte zu FRAND-Bedingungen zu lizenzieren.

Er ist indes nicht verpflichtet, Interessenten grundsätzlich auf allen Ebenen zu lizenzieren (Borghetti/Nikolic/Petit, FRAND Licensing Levels under EU Law, abrufbar unter https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3532469, letzter Abruf am 1.9.2020; Martinez, GRURInt 2019, 633; a. A. Kühnen, GRUR 2019, 665; BeckOKPatR-Wilhelmi, PatG, § 24 Rn. 111). Eine solche Verpflichtung ergibt sich weder aus EU-Kartellrecht, noch folgt sie aus dem Patentrecht oder dem Vertragsrecht in Verbindung mit der ETSI-Erklärung.

(AA)

Das EU-Kartellrecht zwingt den SEP-Inhaber nicht zu einer Lizenzierung auf allen Ebenen.

Der Patentinhaber darf sich grundsätzlich die Lizenzierungsebene aussuchen. Soweit der Gerichtshof der Europäischen Union unterstreicht, der Inhaber eines SEPs könne den Marktzugang von Produkten verhindern (vgl. EuGH aaO Rn. 52) und die FRAND-Erklärung könne eine berechtigte Erwartung Dritter wecken, ihnen werde eine FRAND-Lizenz erteilt (vgl. EuGH aaO Rn. 53), folgt hieraus nichts anderes. Der Zugang eines Produkts zum Markt setzt nicht zwingend eine Lizenz zu Gunsten des Zulieferers voraus, sondern nur eine legale Nutzungsmöglichkeit, wie eine Lizenz in der Wertschöpfungskette, die den Zulieferern (respektive Abnehmern) eine Verwendungserlaubnis (have-made rights) vermittelt.

Der Gerichtshof der Europäischen Union setzt sich auch nicht damit auseinander, auf welcher Ebene der Wertschöpfungskette eine berechtigte Erwartung einer FRAND-Lizenz entsteht (zur Frage der berechtigten Erwartung im Hinblick auf die Lizenzierung in der Zulieferkette Borghetti/Nikolic/Petit, aaO S. 8/11). Der EuGH hatte nach dem Verständnis der Kammer die Fragen, die im Zusammenhang mit einer Lizenzierung in der Wertschöpfungskette auftreten, bei seiner Entscheidung (schlicht und einfach) nicht im Blick.



(BB)

Auch das Patentrecht gibt nicht vor, auf welcher Ebene in der Wertschöpfungskette eine Lizenz erteilt werden muss.

Insoweit ist bei Patentportfolien zu beachten, dass Komponentenhersteller nicht zwingend stets alle Patente nutzen, mithin auf ihrer Ebene bei einer Portfolio-Lizenzierung nicht bezüglich aller Patente Erschöpfung eintritt. Das spricht – neben Überlegungen der effizienteren Handhabung der Lizenzrate insbesondere mit Blick auf Erschöpfungstatbestände – für eine Lizenzierung auf der Ebene der Endgerätehersteller (Borghetti/Nikolic/Petit aaO S. 14/19).

(CC)

Auch das Vertragsrecht in Verbindung mit der ETSI-Erklärung verpflichtet nicht zu einer Lizenzerteilung an jeden willigen Lizenznehmer.

Sie bestimmt:

“6.1 When an ESSENTIAL IPR relating to a particular STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION is brought to the attention of ETSI, the Director-General of ETSI shall immediately request the owner to give within three months an irrevocable undertaking in writing that it is prepared to grant irrevocable licenses on fair, reasonable and non-discriminatory (“FRAND”) terms and conditions under such IPR to at least the following extent:

- MANUFACTURE, including the right to make or have made customized components and sub-systems to the licensee's own design for use in MANUFACTURE;
- sell, lease, or otherwise dispose of EQUIPMENT so MANUFACTURED;
- repair, use, or operate EQUIPMENT; and
- use METHODS.

The above undertaking may be made subject to the condition that those who seek licences agree to reciprocate.”

Nach dem anwendbaren französischen Recht (McGuire in: Busse/Keukenschrijver, 9. Aufl. 2020, § 24 Rn. 110 – zur Veröffentlichung vorgesehen) ist sie dahingehend



auszulegen, dass sie nur den SEP-Inhaber verpflichtet, mit Lizenzsuchern mit dem Ziel des Abschlusses einer FRAND-Lizenz „in good faith“ zu verhandeln (Borghetti/Nikolic/Petit aaO S. 26).

Ihre Klauseln sind nach dem französischen Recht zunächst nach dem gemeinsamen Willen der Parteien, hilfsweise nach dem Verständnis einer vernünftigen Person in der gleichen Situation („*personne raisonnable placée dans la même situation*“) zu verstehen, Art. 1188 Code Civil:

Die ETSI-Erklärung bezieht sich in Klausel 6.1 auf „equipment“, d. h. (Klausel 14.5) auf Systeme oder Geräte, die vollständig konform mit dem Standard sind. Insoweit ist fraglich, ob sich „equipment“ auf Endgeräte oder auch Komponenten bezieht. Über das Verständnis des Begriffs „equipment“ und der Praxis der Lizenzierung besteht eine Kontroverse, so dass das Gericht keinen sicheren gemeinsamen Willen ersehen kann. Für ein engeres Verständnis des „equipment“ nur bezogen auf Endgeräte spricht, dass ETSI die Erklärung – anders als andere standardsetzende Organisationen, etwa IEEE – nicht speziell an den License to All-Ansatz angepasst hat (Borghetti/Nikolic/Petit aaO S. 29). Jedenfalls macht aber die Auslegung nach dem Verständnis einer vernünftigen Vertragspartei deutlich, dass die Erklärung nur eine Verpflichtung zur Erteilung einer Lizenz an alle Endgerätehersteller aufstellen will. Denn nicht alle Komponenten verwirklichen stets vollständig den Standard und an anderen Stellen in der ETSI-Erklärung sind die Komponenten explizit adressiert. Die ETSI-Erklärung hat daher nicht Zulieferer im Blick, sondern Endgerätehersteller (vgl. Borghetti/Nikolic/Petit aaO S. 31).

(DD)

Etwas anderes ergibt sich nicht aus der Entscheidung der EU-Kommission AT.39985 Rn. 63.

Die EU-Kommission legt hier lediglich die ETSI-Erklärung aus. Wie die EU-Kommission die ETSI-Erklärung versteht, ist aber nicht letztverbindlich. Dass die in Bezug genommene Passage mit einem Problembewusstsein hinsichtlich der Wertschöpfungskette geschrieben worden ist, kann jedenfalls die Kammer nicht erkennen.

In der Mitteilung der Europäischen Kommission, Leitlinien zur Anwendbarkeit von Artikel 101 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit (2011/C 11/01), Rn. 285 adressiert die Kommission die Situation der Wertschöpfungskette ersichtlich nicht. In der deutschen



Fassung („Dritten“) wird das insoweit fehlende Bewusstsein gegenüber der englischen Fassung („all third parties“) noch deutlicher, wobei die Hervorhebungen von der Kammer stammen,

„Zur Gewährleistung eines tatsächlichen Zugangs zu der Norm müsste das Konzept für Rechte des geistigen Eigentums auch vorsehen, dass die Beteiligten (wenn ihre Rechte des geistigen Eigentums Bestandteil der Norm werden sollen) eine unwiderrufliche schriftliche Verpflichtung abgeben müssen, Dritten zu fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien Bedingungen Lizenzen für diese Rechte zu erteilen („FRAND-Selbstverpflichtung“) (...).“

demgegenüber die englische Fassung

„In order to ensure effective access to the standard, the IPR policy would need to require participants wishing to have their IPR included in the standard to provide an irrevocable commitment in writing to offer to license their essential IPR to all third parties on fair, reasonable and non-discriminatory terms (‘FRAND commitment’);

(ergänzend zu Rn. 285 der Horizontalleitlinien vgl. Borghetti/Nikolic/Petit aaO S. 39).

Die Mitteilung der Kommission vom 19. April 2016, Schwerpunkte der IKT-Normung für den digitalen Binnenmarkt, COM(2016) 176 final S. 13 unten, identifiziert Lizenzen in der Wertschöpfungskette gerade nicht als maßgebliches Problemfeld. Es ist für die Kammer auch nicht ersichtlich, dass sich die Kommission in ihrer Mitteilung über den Umgang der Europäischen Union mit standardessenziellen Patenten vom 29. November 2017 COM(2017) 712, S. 1, zu dieser Situation verhält.

(EE)

All dies führt nach dem Verständnis der Kammer nun aber auch nicht dazu, dass die Nebenintervenientinnen völlig rechtlos gestellt wären.

Als Zulieferer der Beklagten haben sie zwar keinen (eigenen) Lizenzanspruch, sie besitzen aber einen Anspruch auf rechtssicheren Zugang zu der standardisierten Technik. Dieser Anspruch wirkt sich aber im Rahmen des erhobenen kartellrechtlichen Zwangslizenzinwands nicht zugunsten der Beklagten aus.

Zudem ist es der Beklagten ohne weiteres möglich, künftig LTE-standardkonforme Zulieferteile im Weg sogenannter verlängerter Werkbank-Konstellationen von ihren



Zulieferern herstellen zu lassen und diesen so rechtssicheren Zugang zu der (von der Beklagten lizenzierten) Technologie zu gewähren. Dabei ist nach der Überzeugung der Kammer auch kein Grund für die Besorgnis unzumutbarer Rechtsunsicherheit erkennbar. Im Gegenteil steht mit der nach wie vor Gültigkeit beanspruchenden Bekanntmachung der Europäischen Kommission vom 18. Dezember 1978 über die Beurteilung von Zulieferverträgen nach Artikel 85 Absatz 1 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (Amts.-Bl. Nr. C 1/2 vom 3. Januar 1979), eine kartellrechtliche Regelung bereit, auf deren Grundlage die Beklagte mit der nötigen Rechtssicherheit die Belieferung mit standardkonformen Produkten durch ihre Zulieferer auf der Grundlage eines (künftig) von ihr abgeschlossenen Lizenzvertrags sicherstellen könnte. Insbesondere aus Ziffer 2 dieser Bekanntmachung ergibt sich, dass die Lizenzierung des Endgeräteherstellers verbunden mit Vertragsgestaltungen zur Bereitstellung einer verlängerten Werkbank durch die Zulieferer im Licht des Art. 101 AEUV (ehemals Art. 85 EGV) selbst dann nicht zu beanstanden ist, wenn es um singulärproprietäre Befugnisse eines Endgeräteherstellers geht. Die grundsätzliche Zulässigkeit einer Produktion patentbenutzender Zulieferteile ohne direkte Lizenzierung auf der Zulieferebene wird insoweit als eine dem Grunde nach selbstverständlich mögliche vertragliche Gestaltung vorausgesetzt.

Ob im Hinblick auf Produkte der Nebenintervenientinnen, die nicht zum Einbau in Kraftfahrzeuge der Beklagten vorgesehen sind, etwas anderes gilt, kann dahinstehen. Denn ein Verstoß gegen eine etwaig insoweit bestehende Pflicht zur Lizenzierung kann sich nicht zum Nachteil der Beklagten auswirken.

[...]

E.

Die Kammer setzt den Rechtsstreit gleichfalls nicht entsprechend § 148 ZPO aus, um das vom Bundeskartellamt im Schreiben vom 24. Juni 2020 an die Kammer i. V. mit Schreiben des Bundeskartellamts im Verfahren vor dem Landgericht Mannheim zwischen Nokia Solutions and Networks Oy und Daimler AG (Az. 2 O 34/19) angeregte sowie das von den Nebenintervenientinnen C.1 und C.2 beantragte Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 Abs. 2 AEUV durchzuführen.



Dieser Ermessensentscheidung der Kammer liegen folgende Erwägungen zugrunde:

I.

Die Kammer ist als erstinstanzliches Gericht nicht letzte Instanz und bereits aus diesen Gründen grundsätzlich zur Vorlage von Auslegungsfragen an den Gerichtshof der Europäischen Union berechtigt, aber nicht verpflichtet.

II.

Bei der gebotenen Interessenabwägung hat zum einen grundsätzlich das Interesse des Patentinhabers an der Durchsetzung des ihm erteilten Patents Vorrang. Denn ansonsten würde für die Dauer der Aussetzung der Schutz des Klagepatents vor rechtswidrigen Patentverletzungen praktisch aufgehoben werden.

Zum anderen ist die Klägerin grundsätzlich bereit, Zulieferer der Beklagten zu lizenzieren. Sie hat bereits erfolgreich einen Lizenzvertrag mit einem lizenzwilligen Zulieferer geschlossen, weswegen sie die Klage zum Teil zurückgenommen hat.

III.

Außerdem gesteht die Beklagte nach dem Verständnis der Kammer durch die Unterbreitung ihres Gegenangebots zu, dass sie die richtige Vertragspartei für den Abschluss eines Lizenzvertrags mit der Klägerin ist, so dass es auf die Einwände der Nebenintervenientinnen und damit auf die angeregten Vorlagefragen nicht entscheidend ankommt.

[...]