



Oberlandesgericht Karlsruhe

6 U 103/19

Urteil vom 09.12.2020

[...]

Entscheidungsgründe

E.

Entgegen der Auffassung der Berufung steht der Durchsetzbarkeit der Ansprüche auf Unterlassung, Vernichtung und Rückruf/Entfernung aus den Vertriebswegen für Verletzungshandlungen bis zum Schutzrechtsablauf der kartellrechtliche Zwangslizenz-/FRAND-Einwand nicht entgegen.

1. Das Landgericht ist zu Recht von einer marktbeherrschenden Stellung der Klägerin aufgrund der Inhaberschaft am standardessentiellen Klagepatent ausgegangen. Ihre Berufungserwiderung erinnert hiergegen nichts.

Dass die marktbeherrschende Stellung mit dem Schutzrechtsablauf weggefallen ist, ändert nichts daran, dass die zugesprochenen Ansprüche auf Unterlassung, Vernichtung und Rückruf/Entfernung aus den Vertriebswegen (fortan auch: kartellrechtlich gebundene Ansprüche) für davorliegende Verletzungshandlungen anhand der sich aus der damals noch bestehenden marktbeherrschenden Stellung ergebenden kartellrechtlichen Vorgaben zu beurteilen sind.

2. Die Klägerin hat die Beklagten ausreichend über die Patentverletzung informiert, wobei eine Information der Beklagten zu 2 genügte (vgl. BGH, GRUR 2020, 961 Rn. 89 - FRAND-Einwand).



a) Nach dem Zweck des Hinweises, den Verletzer auf den Verletzungstatbestand und die Möglichkeit und Notwendigkeit einer Lizenznahme aufmerksam zu machen, genügt hierfür, dass das Patent bezeichnet und angegeben wird, in welcher konkreten Handlung die Verletzung bestehen soll. Letzteres erfordert die Bezeichnung der Art der Verletzungshandlung sowie der angegriffenen Ausführungsformen. Detaillierter technischer oder rechtlicher Erläuterungen des Verletzungsvorwurfs bedarf es nicht; der Verletzer muss nur in die Lage versetzt werden, sich - gegebenenfalls mit sachverständiger Hilfe oder durch Einholung von Rechtsrat - ein Bild von der Berechtigung des Patentverletzungsvorwurfs zu machen. Die in der Praxis verbreitete Darlegung des Verletzungsvorwurfs anhand von „Claim Charts“ ist regelmäßig ausreichend, aber nicht zwingend geboten (vgl. BGH, GRUR 2020, 961 Rn. 85 - FRAND-Einwand).

Bietet der Patentinhaber einer Portfolio-Lizenz an, gelten für die Darlegung der Benutzung der Portfoliopatente durch die angegriffenen Ausführungsformen entsprechende Informationsobliegenheiten (vgl. BGH, GRUR 2020, 961 Rn. 98 - FRAND-Einwand).

Wie der Senat bereits entschieden hat, können beide Parteien ihre Obliegenheiten grundsätzlich noch im anhängigen Rechtsstreit nachholen (GRUR 2020, 166 Rn. 116 ff. - Datenpaketverarbeitung).

b) Demnach hat die Klägerin die Beklagten ausreichend auf die Verletzung des Klagepatents hingewiesen und auch das angebotene Portfolio hinreichend erläutert.

aa) Auf die Verletzung des Klagepatents hat die Klägerin unstreitig hingewiesen. Die von den Beklagten insoweit vermisste vorgerichtliche Vorlage eines Claim Charts zum Klagepatent war hierzu nicht erforderlich. Ungeachtet dessen liegt jedenfalls in der



zunächst nur auf Feststellung der Verpflichtung zur Leistung von Schadensersatz und auf Auskunft/Rechnungslegung gerichteten Klage ein Verletzungshinweis.

bb) Zwar rügen sie im Zusammenhang mit ihren Ausführungen zur Zusammensetzung des [...]-Patentpools, in der Broschüre zum [...]Pool (Anlage K 10c) seien in einer Spalte lediglich Patentnummern vermeintlich relevanter Patente angegeben und in einer weiteren Spalte Nummern einzelner Abschnitte verschiedener Standarddokumente, nicht hingegen seien wie bei einem Claim Chart Anspruchsmerkmale konkret im Standard vorgegebenen Merkmalen gegenübergestellt, so dass es nicht möglich sei, eine behauptete Standardessentialität mit vertretbarem Aufwand zu prüfen. Die geforderte tiefgehende Erläuterung ist nach dem Vorstehenden jedoch nicht erforderlich.

3. Wie das Landgericht zutreffend festgestellt hat, ist das gesamte vorgerichtliche und gerichtliche Verhalten der Beklagten auf eine Verzögerung der Verhandlungen angelegt gewesen. Zweifel an der Richtigkeit dieser Feststellung bestehen nicht (§ 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO). Bei Würdigung ihres gesamten Verhaltens gelangt der Senat zu der Überzeugung, dass die Beklagten zu 1 und 2 (fortan auch kurz „die Beklagten“) nicht ernsthaft lizenzwillig sind, sondern seit Jahren versuchen, den Rechtsstreit bis zum Ablauf des Klagepatents (was ihnen gelungen ist) zu verzögern und darüber hinaus eine Lizenznahme an dem Patentportfolio der Klägerin möglichst lange hinauszuschieben, um weiterhin zumindest Teile des Portfolios zu benutzen, ohne hierfür zugleich eine Lizenzgebühr zu zahlen, um sich hieraus wirtschaftliche Vorteile zu verschaffen.

a) Für die Beurteilung, ob ein Verhalten des Lizenzsuchers eine Lizenzwilligkeit zum Ausdruck bringt oder der Verzögerung des Abschlusses eines Lizenzvertrags zu FRAND-Bedingungen dient, lässt sich der Senat von folgenden Erwägungen leiten.

aa) Für die je nach Verhalten des SEP-Inhabers zu fordernde Lizenzbereitschaftserklärung des Lizenzsuchers genügt die Bekundung einer allgemeinen Lizenzwilligkeit



nicht. Vielmehr muss sich der Lizenzsucher klar und eindeutig bereit erklären, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen abzuschließen, wie auch immer FRAND-Bedingungen tatsächlich aussehen mögen (vgl. BGH, GRUR 2020, 961 Rn. 83, 95 - FRAND-Einwand). Diese Erklärung muss ernsthaft und vorbehaltlos sein. Eine fehlende Ernsthaftigkeit kann sich aus der Gesamtwürdigung der Umstände, insbesondere dem Verhalten des Lizenzsuchers ergeben. Bloße Lippenbekenntnisse genügen nicht.

Bei der vom Verletzer zu fordernden Lizenzwilligkeit handelt es sich nicht um eine statische Haltung, die nach ihrer Verneinung oder Bejahung für einen bestimmten Zeitraum fortan unveränderlich fortbestünde. Vielmehr muss sich der Lizenzsucher stets lizenzwillig erweisen und zielgerichtet an den Lizenzvertragsverhandlungen mitwirken (BGH, GRUR 2020, 166 Rn. 83). Andernfalls wären die hierauf aufbauenden Verhandlungen Makulatur. Da ein Verletzer ein Interesse daran haben kann, den Abschluss eines Lizenzvertrags ggf. bis zum Ablauf des Klagepatents hinauszuzögern, muss ausgeschlossen werden, dass seine Verhandlungsführung der Verzögerung dient, und nicht dem zielgerichteten Abschluss eines Lizenzvertrags. Besondere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang der Frage zu, wie sich ein lizenzwilliger Lizenzsucher verhalten würde.

Einem lizenzwilligen redlichen Lizenzsucher ginge es nicht darum, eine Lizenznahme möglichst weit hinauszuschieben, um den Zeitraum bis zum Ablauf des Klagepatents zu überbrücken oder eine Belastung mit Lizenzgebühren möglichst lange zu vermeiden. Er hätte vielmehr ein Interesse daran, möglichst zügig eine Lizenz zu erhalten, um den Zeitraum abzukürzen, in dem er das Klagepatent oder das Patentportfolio mit dem Klagepatent unberechtigt, jedenfalls aber ohne Zahlung einer Vergütung nutzt. Er würde die den SEP- Inhaber treffenden Verhandlungspflichten nicht in erster Linie als probates Mittel begreifen, um sich gegen eine Patentverletzungsklage zu verteidigen, sondern würde auf deren Erfüllung drängen, soweit er sie benötigt, um einen Lizenzvertrag zu FRAND- Bedingungen zu verhandeln.



Entgegen der Ansicht der Beklagten werden hierdurch die Anforderungen an den Verletzer nicht über das vom EuGH in der Entscheidung Huawei ./ ZTE (GRUR 2015, 764) vorgesehene Maß hinaus überspannt. Vielmehr stellt der EuGH ebenfalls auf den Willen des Verletzers ab, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen abzuschließen (aaO, Rn. 63), und betont, dass der Verletzer keine Verzögerungstaktik verfolgen darf (aaO Rn. 65). Zwar erwähnt der EuGH eine Verzögerungstaktik nur im Zusammenhang damit ausdrücklich, dass die gebotene Reaktion des Verletzers mit Sorgfalt auf das Lizenzangebot des SEP-Inhabers impliziert, dass keine Verzögerungstaktik verfolgt wird. Hierauf ist das Gebot, keine Verzögerungstaktik zu verfolgen, indes nicht beschränkt, sondern gilt für den Verletzer, der bis zum Abschluss eines Lizenzvertrags das Patent unberechtigt, jedenfalls ohne Gegenleistung nutzt, durchgehend. Nur in diesem Fall ist es gerechtfertigt, den Unterlassungsanspruch des Patentinhabers, der keinen Anspruch gegen den Verletzer auf Abschluss eines Lizenzvertrags hat, zu suspendieren. In diesem Sinne trifft den Lizenzsucher auch unterhalb der Schwelle, ggf. zur Abgabe eines Gegenangebots gehalten zu sein, grundsätzlich die Obliegenheit, an Lizenzvertragsverhandlungen zielgerichtet mitzuwirken.

Allerdings kann aus einer zögerlichen Mitwirkung des Lizenzsuchers nicht ausnahmslos auf dessen fehlende ernsthafte Bereitschaft, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen abzuschließen, geschlossen werden. Vielmehr kann ein solches Verhalten im Einzelfall als noch zulässige Reaktion auf ein Verhalten des SEP-Inhabers gerechtfertigt sein, der sich seinerseits einer zielgerichteten Mitwirkung entzieht. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass der Lizenzsucher gegen eine verzögerte Erfüllung der Obliegenheiten durch den Patentinhaber durch die Suspendierung der kartellrechtlich gebundenen Ansprüche für den Zeitraum der Verzögerung und die Zeitspanne, die er für eine angemessene Reaktion benötigt, hinreichend geschützt ist, während dem Patentinhaber, der keinen Anspruch auf Abschluss eines Lizenzvertrag hat, keine andere Möglichkeit bleibt, als einem Lizenzsucher, der den Abschluss der Lizenzverhandlungen



mit Blick auf die begrenzte Laufzeit der Schutzrechte mit einer Verzögerungstaktik hinausschiebt, durch die Geltendmachung der genannten Ansprüche die Benutzung des Klagepatents verbieten zu lassen. Daher muss der Lizenzsucher regelmäßig auch auf eine verspätete Erfüllung der Obliegenheiten durch den SEP-Inhaber zügig reagieren. Ferner muss er dem SEP-Inhaber grundsätzlich frühzeitig etwaige Beanstandungen mitteilen und darf sie nicht für eine spätere Verwendung in einem Rechtsstreit aufsparen.

bb) Für die Beurteilung, ob ein Lizenzvertragsangebot FRAND-Bedingungen entspricht und welche Obliegenheiten eines Lizenzsuchers im Hinblick auf ein Lizenzvertragsangebot des Patentinhabers gelten, sind nach Auffassung des Senats die folgenden Grundsätze maßgeblich. (1) Der Senat folgt der - soweit ersichtlich - deutlich überwiegenden Auffassung, dass FRAND-Konformität grundsätzlich für eine gewisse Bandbreite von Lizenzbedingungen und nicht nur für ein einziges punktuelles Ergebnis besteht, FRAND also einen „Korridor“ (von Lizenzhöhe und Lizenzbedingungen) betrifft, der - insbesondere mit den unbestimmten Konzepten von Fairness und Angemessenheit - Spielräume belässt, die nicht unter einem starren Ansatz zu prüfen sind. Insbesondere wird der FRAND-Inhalt in der Regel unter Berücksichtigung der konkreten Umstände des Einzelfalls im Rahmen von bilateralen Verhandlungen zwischen Patentinhabern und Patentnutzern konkretisiert, die nach dem Grundsatz des guten Willens durchgeführt werden, zumal die in gutem Glauben verhandelnden Parteien einer SEP-Lizenzvereinbarung am ehesten in der Lage sind, die für ihre jeweilige Situation geeignetsten FRAND-Bedingungen zu bestimmen (vgl. Senat, GRUR 2020, 166 Rn. 106 mWN - Datenpaketverarbeitung).

(2) Zur Erfüllung seiner Obliegenheit, dem lizenzwilligen angeblichen Verletzer ein Lizenzangebot zu unterbreiten, das FRAND-Bedingungen entspricht, genügt es in der Regel, dass der SEP-Inhaber ein Angebot unterbreitet, das im Allgemeinen FRAND-Anforderungen genügt, also für den durchschnittlichen Lizenznehmer nicht



unangemessen bzw. ausbeuterisch (Fair & Reasonable) und nicht diskriminierend ist. Seinen hierauf bezogenen Erläuterungsobliegenheiten entspricht der Patentinhaber, wenn er dieses Angebot in einer Art und Weise erläutert, die den konkreten Lizenzsucher dazu in die Lage versetzt, nachzuvollziehen, auf welchen nachvollziehbaren Erwägungen die Höhe der Lizenzgebühr und die weiteren Bedingungen beruhen und weshalb der SEP-Inhaber die Lizenzgebühr und die weiteren Bedingungen als nicht ausbeuterisch und nicht diskriminierend erachtet.

Die Obliegenheit eines SEP-Inhabers, der sich gegenüber der Standardisierungsorganisation zur Erteilung von Lizenzen zu FRAND-Bedingungen verpflichtet hat, ein Lizenzangebot zu unterbreiten, das FRAND-Bedingungen entspricht, und dieses zu erläutern, folgt daraus, dass von ihm ein solches Angebot erwartet werden kann, weil er regelmäßig in der besseren Lage als der Lizenzsucher ist zu beurteilen und darzulegen, was FRAND-Bedingungen entspricht. Diese Obliegenheit des SEP-Inhabers mag zugleich vermeiden, dass der Lizenzsucher, der auf die Nutzung des Schutzrechts (anders als in Bereichen ohne Standardisierung) unausweichlich angewiesen, auf einer unzureichenden Informationsgrundlage ein eigenes Lizenzvertragsangebot abgeben müsste, um die in der FRAND-Zusage ausgelobte und kartellrechtlich gebotene Verpflichtung des SEP-Inhabers, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen abzuschließen, einzufordern. Andernfalls mag zudem die Gefahr bestehen, dass dieses Angebot des Lizenzsuchers aufgrund der unzureichenden Informationsgrundlage und dem Bestreben, den Marktzugang sicherzustellen und insoweit kein Risiko einzugehen, zu Lasten des Lizenzsuchers zu ungünstig ausfallen mag. Ebenso mag es denkbar sein, dass der Lizenzsucher aufgrund einer unzureichenden Informationslage die FRAND-Anforderungen verkennt und zunächst ein zu niedriges, dann aber nach einer Inanspruchnahme auf Unterlassung ein zu hohes Angebot abgibt. Die beschriebenen Gefahren mögen geeignet sein, eine Verzerrung der Preise für Lizenzen an einem SEP zu bewirken.



Ein erstes Angebot des SEP-Inhabers erachtet der EuGH gerade dann für erforderlich, wenn weder ein Standardlizenzvertrag noch mit anderen Wettbewerbern bereits geschlossene Lizenzverträge veröffentlicht sind (vgl. EuGH, GRUR 2015, 764 Rn. 64 - Huawei Technologies / ZTE). Dementsprechend muss es genügen, wenn der Patentinhaber einen solchen Standardlizenzvertrag zwar nicht veröffentlicht, ihn einem Lizenzsucher aber anbietet und ihm gegenüber im oben dargestellten Sinn erläutert. Damit ist dem Anliegen genüge getan, dem Lizenzsucher die Überprüfung zu ermöglichen, ob das Lizenzangebot im Allgemeinen FRAND-Bedingungen genügt und ob in seinem Fall eine andere Gestaltung geboten ist, weil etwaige bei ihm zu beachtende Besonderheiten dazu führen, dass sich ein im Allgemeinen nicht zu beanstandendes Lizenzangebot in seinem Fall als ausbeuterisch oder diskriminierend auswirkt. Hierdurch wird der einzelne Lizenzsucher in die Lage versetzt, auf informierter Grundlage ein eigenes Gegenangebot zu unterbreiten, das auf seiner Seite bestehenden, beachtlichen Besonderheiten Rechnung trägt. Eines weiteren Schutzes des Lizenzsuchers bedarf es nicht. Insbesondere kann der Lizenzsucher aufgrund der FRAND- Verpflichtungserklärung des Patentinhabers nicht erwarten, dass der Patentinhaber sein Lizenzangebot, das die Verhandlungen erst in Gang bringen und den Lizenzsucher zu einer Verhandlung auf hinreichender Informationsgrundlage befähigen soll, individuell an bei jedem Lizenzsucher im Einzelfall bestehende Besonderheiten anpasst, obwohl der Lizenzsucher aufgrund der erhaltenen Informationen unschwer selbst in der Lage ist, erforderliche Änderungen in Form eines Gegenangebots vorzuschlagen, wenn er der Auffassung ist, dass die angebotene Lizenzvereinbarung seiner besonderen Situation nicht angemessen ist.

(3) Die Obliegenheit des Lizenzsuchers, falls er das Angebot des Patentinhabers nicht annimmt, diesem ein Gegenangebot zu unterbreiten, das FRAND-Bedingungen genügt, besteht jedenfalls schon dann, wenn das Lizenzangebot des Patentinhabers nicht klar und eindeutig FRANDwidrig ist und der Patentinhaber den Lizenzsucher durch die Erläuterung seines Angebots und der von ihm behaupteten FRAND-Gemäßheit der



Bedingungen in die Lage versetzt hat, seinerseits ein Gegenangebot zu FRAND-Bedingungen zu unterbreiten.

Der Senat (NZKart 2016, 334 [juris Rn. 36]; Beschluss vom 08.09.2016 - 6 U 58/16, juris Rn. 53, 57) hat diese Frage im Rahmen von Beschlüssen nach §§ 707, 719 ZPO bisher offengelassen. Er ist dabei allerdings davon ausgegangen, dass sich das Verletzungsgericht, sollte es hierauf ankommen, bei der Beurteilung der Frage, ob ein Angebot des Patentinhabers FRAND-Bedingungen entspricht, nicht auf eine summarische Prüfung (im Sinn einer negativen Evidenzkontrolle) beschränken darf (NZKart 2016, 334 [juris Rn. 30 ff]; Beschluss vom 08.09.2016 - 6 U 58/16, juris Rn. 49 ff). Das Oberlandesgericht Düsseldorf, das eine solche Evidenzkontrolle ebenfalls ablehnt, hat darüber hinaus entschieden, dass nur ein FRANDgemäßes Angebot des Patentinhabers die sich an das Angebot anschließenden weiteren Obliegenheiten des Lizenzsuchers auslöst (OLG Düsseldorf, NZKart 2016, 139 [juris Rn. 21 ff] mwN; Beschluss vom 17.11.2016 - I-15 U 66/15, juris Rn. 13 ff.).

Nach Auffassung des Senats sind die vom Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) entwickelten Verhandlungsobliegenheiten der Parteien (vgl. EuGH, GRUR 2015, 764 - Huawei Technologies / ZTE) kein Selbstzweck, sondern sollen die Parteien dazu anhalten, im Verhandlungswege eine Einigung über die Bedingungen der Lizenzierung zu erzielen. Sie mögen überdies den Lizenzsucher wie erwähnt davor schützen, auf einer nicht hinreichenden Informationsgrundlage ein eigenes Angebot unterbreiten zu müssen.

Es liegt in der Natur der Sache, dass die Vorstellungen der Parteien darüber, was FRAND-Bedingungen sind, häufig divergieren. Es würde die Verhandlungen zum Erliegen bringen, wenn der Lizenzsucher nur deshalb nicht auf ein Lizenzangebot des Patentinhabers reagieren müsste, weil es den FRAND-Bedingungen nicht entspricht, obwohl der Patentinhaber den Lizenzsucher durch hinreichende Informationen dazu in



den Stand gesetzt hat, seinerseits ein FRAND-Angebot zu unterbreiten. In diesem Fall ist das Informationsdefizit auf Seiten des Lizenzsuchers ausgeglichen, das es rechtfertigt, dem SEP-Inhaber die Obliegenheit aufzuerlegen, das erste Angebot zu FRAND-Bedingungen zu unterbreiten und zu erläutern. Allenfalls dann, wenn das Angebot des Patentinhabers klar und eindeutig von FRAND-Bedingungen abweicht, kann der Lizenzsucher hieraus schließen, dass ein weiteres Bemühen um eine FRAND-Lizenz nicht erfolgsversprechend ist, sondern der Patentinhaber kraft seiner marktbeherrschenden Stellung entgegen seiner FRAND-Verpflichtungserklärung nicht FRANDgemäße Bedingungen durchzusetzen trachtet.

In diesem Verständnis sieht sich der Senat durch die Ausführungen des EuGH in Rn. 66 seiner Entscheidung Huawei ./ ZTE (GRUR 2015, 764) bestätigt, wonach sich der angebliche Verletzer, wenn er das ihm unterbreitete Angebot nicht annimmt, nur auf den missbräuchlichen Charakter einer Unterlassungs- oder Rückrufklage berufen kann, wenn er dem Inhaber des betreffenden SEP innerhalb einer kurzen Frist schriftlich ein konkretes Gegenangebot macht, das den FRAND-Bedingungen entspricht. Diese Obliegenheit knüpft der Gerichtshof allein an die Ablehnung des Angebots, ohne sie weiter davon abhängig zu machen, dass das Angebot des Patentinhabers FRAND-Bedingungen genügt. Gegen das Hineinlesen einer solchen Bedingung spricht, dass sich der Lizenzsucher nur bei einem Gegenangebot auf den missbräuchlichen Charakter einer Unterlassungs- oder Rückrufklage berufen kann. Dies schließt den Fall ein, dass sich ein missbräuchlicher Charakter aus der fehlenden FRAND-Gemäßheit des Lizenzangebots des Patentinhabers ergibt (vgl. LG Mannheim, Urt. v. 21.08.2020 - 2 O 136/18, juris Rn. 178).

(4) Unabhängig davon, ob ein Lizenzvertragsangebot vonseiten des SEP-Inhabers eine Obliegenheit des Lizenzsuchers auslöst, ein Gegenangebot zu unterbreiten, ist der Lizenzsucher regelmäßig gehalten, sich mit einem Angebot des SEP-Inhabers ohne Verzögerung zumindest auseinanderzusetzen sowie zumindest seine Beanstandungen,



seine Rückfragen und seinen sich aus dem Angebot ggf. ergebenden Informationsbedarf zügig gegenüber dem SEP-Inhaber niederzulegen.

Keinesfalls darf er sich seine Kritikpunkte aufsparen, um sie später im Verletzungsstreit gegen den SEP-Inhaber zu wenden. Dies gilt jedenfalls dann, wenn sich das Lizenzvertragsangebot des SEP-Inhabers nicht in einem Ausmaß als nicht FRAND erweist, das den Schluss zulässt, der SEP-Inhaber verweigere sich grundlegend und endgültig einer Lizenzierung zu FRAND-Bedingungen, so dass ein Bemühen um eine FRAND-Lizenz und jede Auseinandersetzung mit dem Angebot sinnlos sind.

Wie ausgeführt, wäre ein lizenzwilliger redlicher Lizenzsucher an einer möglichst zügigen Lizenzerteilung interessiert und würde sich daher ohne Verzögerung mit einem Lizenzvertragsangebot der beschriebenen Art auseinandersetzen. Er würde die den SEP-Inhaber treffenden Verhandlungspflichten nicht in erster Linie als probates Mittel begreifen, um sich gegen eine Patentverletzungsklage zu verteidigen, sondern als Hilfsmittel, um die ausgelobte Verpflichtung des SEP-Inhabers durchzusetzen, mit ihm einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen abzuschließen.

Wie erwähnt mag die Obliegenheit des SEP-Inhabers, ein Lizenzangebot zu unterbreiten, das FRAND-Bedingungen entspricht, sowie die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühr und die Umstände zu erläutern, aufgrund derer er von einem Angebot zu FRAND-Bedingungen ausgeht, den Lizenzsucher überdies davor schützen, auf einer nicht hinreichenden Informationsgrundlage ein eigenes Angebot unterbreiten zu müssen, um die Zusage einer Lizenzierung zu FRAND-Bedingungen einzufordern. Verletzt der SEP-Inhaber seine Obliegenheiten, ist aber auch unter diesem Gesichtspunkt eine Suspendierung anderer Mitwirkungsobliegenheiten des Lizenzsuchers als der Abgabe eines Gegenangebots regelmäßig weder erforderlich noch angezeigt.



b) Nach diesen Maßgaben sind die Beklagten nicht lizenzwillig, sondern versuchen, durch eine Verzögerung der Lizenzvertragsverhandlungen den Abschluss einer Lizenzvereinbarung möglichst lange hinauszuschieben.

aa) Es fällt bereits auf, dass die Beklagten vornehmlich Ereignisse im Verletzungsstreit zum Anlass genommen haben, nennenswerte Aktivitäten in den Lizenzvertragsverhandlungen zu entfalten. Ein lizenzwilliger Lizenzsucher würde sich demgegenüber unabhängig von der Einleitung gerichtlicher Schritte und unabhängig vom Verlauf des Rechtsstreits um eine Lizenz bemühen. Auch sonst sprechen die Abläufe dafür, dass es den Beklagten zumindest vornehmlich um die Verzögerung der Verhandlung gegangen ist.

(1) So korreliert bereits das Gegenangebot der Beklagten vom 11.11.2016 (Anlage [...] B 7) auffällig mit der mit Schriftsatz vom 04.10.2016 erfolgten Erweiterung der (zunächst nur) gegen die Beklagte zu 1 gerichteten Klage um Ansprüche auf Unterlassung, Vernichtung und Rückruf/Entfernen aus den Vertriebswegen.

(2) Mit Schriftsatz vom 16.02.2017 teilte die Beklagte dann wenige Tage vor der erstinstanzlichen mündlichen Verhandlung am 20.02.2017 mit, dass sie entsprechend ihres Gegenangebots Auskünfte erteilt und durch Hinterlegungsantrag vom 15.02.2017 beim Amtsgericht Mannheim Sicherheit i.H.v. [...] € geleistet habe (Anlage [...] B 14). Weitere Auskünfte gemäß dem Gegenangebot erteilte die Beklagte nach den nicht beanstandeten Feststellungen des Landgerichts vor dem Schluss der erstinstanzlichen mündlichen Verhandlung am 7. Juni 2019 ebenso wenig, wie sie keine weiteren Beträge für ihre fortlaufende Nutzung der patentierten Technologie leistete.

Es kann dahinstehen, ob die Beklagten zum damaligen Zeitpunkt bereits die Obliegenheit zur Unterbreitung eines Gegenangebots, zur Leistung einer Sicherheit und zur Auskunftserteilung getroffen hat. Ein lizenzwilliger Lizenzsucher hätte, wenn er solche Maßnahmen mit ernstern Absichten und nicht nur aus taktischen Gründen



unternimmt, jedenfalls nicht bis kurz vor der mündlichen Verhandlung zugewartet. Ein lizenzwilliger Lizenznehmer, dem es nicht allein um prozesstaktisches Verhalten geht, hätte zudem einmal erteilte Auskünfte laufend fortgeschrieben und die Sicherheit angepasst. Erst nach der letzten erstinstanzlichen mündlichen Verhandlung haben die Beklagten die Auskunft aktualisiert (Anlage [...] B 50) und um eine Auskunft über die gesamten Verkäufe der Beklagten, die bisher in Deutschland bis einschließlich 30.06.2019 überhaupt stattgefunden haben, ergänzt (Anlage [...] B 50a). Offenbar geschah dies unter dem Eindruck der mündlichen Verhandlungen und zur Abwendung einer Verurteilung.

(3) Auf das nachgebesserte Angebot vom 08.11.2017 (Anlage [...] B 28) reagierten die Beklagten zunächst ebenfalls nicht, sondern unstreitig erst auf die Erinnerung der Klägerin vom 09.02.2018 (Anlage K 10) mit der Androhung, die Beklagte zu 2 als lizenzunwillig und die Verhandlungen als gescheitert anzusehen, meldeten sich die Beklagten nach dem unwidersprochenen Vortrag der Klägerin mit E-Mail vom 16.02.2018 mit der Forderung nach weiteren Claim Charts und der Ankündigung, mehr Zeit zu benötigen.

Wiederum kann dahinstehen, ob es den Beklagten oblegen hätte, auf das geänderte Angebot mit einem Gegenangebot zu reagieren. Jedenfalls hätte ein lizenzwilliger Lizenznehmer sich früher und von sich aus gemeldet.

Darüber hinaus deutet die Forderung nach weiteren Claim Charts ebenfalls auf eine Verzögerungstaktik hin.

(4) Auf das [...] -Angebot vom 26.06.2018 (Anlage K 10b) haben die Beklagten ebenfalls unstreitig nicht zeitnah reagiert, sondern erst mit E-Mail vom 15.10.2018 (Anlage K 10f), nachdem die Klägerin insoweit abermals eine Erinnerung, nämlich mit Schreiben vom 14.09.2018 (Anlage K 10e), übersandt hatte, in der sie für den Fall der Ablehnung des



Angebots eine schiedsgerichtliche Klärung der Lizenzrate anbot und ihrer Erwartung einer Antwort bis spätestens 15.10.2019 Ausdruck verlieh. In der E-Mail vom 15.10.2018 verwiesen die Beklagten auf ihr früheres Gegenangebot vom 11.11.2006 und schlugen ein Treffen im November vor. Ein neues Gegenangebot haben sie erst am 05.07.2019 nach der erstinstanzlichen mündlichen Verhandlung vorgelegt. Auch dies geschah wie schon die weitere Auskunftserteilung offenbar unter dem Eindruck der mündlichen Verhandlung, um eine drohende Verurteilung abzuwenden.

Wiederum kann dahinstehen, ob die Beklagten gehalten gewesen wären, auf das [...] Angebot mit einem Gegenangebot zu reagieren. Ein lizenzwilliger Lizenznehmer hätte nicht solange mit einer wie auch immer gearteten Reaktion abgewartet und zumindest die Hinderungsgründe zeitnah mitgeteilt. Hinderungsgründe, nämlich eine angebliche Personalknappheit, haben die Beklagten in anderem Zusammenhang, nämlich für das Follow up zum Treffen im [...] am 15.11.2018, erstmals mit E-Mail vom 10.01.2019 (Anlage K 10l) geäußert. Eine Begründung für die zunächst ausgebliebene Reaktion auf das [...] Angebot haben die Beklagten nach den unbeanstandeten Feststellungen des Landgerichts mit Ausnahme der vorgenannten E-Mail erst im Schriftsatz vom 05.07.2019 vorgebracht.

Zutreffend hat das Landgericht dargelegt, dass die dort angeführten Hinderungsgründe, nämlich die [...]schen Sommerferien und eine angebliche Personalknappheit, die Verzögerung nicht rechtfertigen, zumal nicht ersichtlich ist, weshalb damals noch nicht einmal eine kurze Reaktion mit Hinweis auf angebliche Schwierigkeiten erfolgen konnte. Dass Hinderungsgründe, wie das Landgericht unbeanstandet offensichtlich mit Blick auf die bereits erörterte E-Mail vom 10.01.2019 (Anlage K 10l) festgestellt hat, erst mehr als ein halbes Jahr später vorgebracht wurden, lassen sie zudem als vorgeschoben erscheinen. Jedenfalls hätte ein lizenzwilliger Lizenzsucher, dem es nicht um Zeitgewinn geht, etwaige Hinderungsgründe sofort mitgeteilt.



(5) Auch der Umstand, dass sich die Beklagten nach den unbeanstandeten Feststellungen des Landgerichts erstmals im Schriftsatz vom 05.07.2019 zu dem [...] Angebot schriftsätzlich äußerten und ihre Kritikpunkte niederlegten, entspricht nicht dem Verhalten eines lizenzwilligen Lizenznehmers, dem es nicht auf eine Verzögerung ankommt.

Soweit sich die Beklagten auf den Standpunkt stellen, sie hätten ihre Kritikpunkte nicht schriftsätzlich vorbringen müssen, solange sich die Klägerin nicht prozessual auf das [...] Angebot berufen habe, verkennen sie - unabhängig davon, dass sie prozessual die Darlegungs- und Beweislast für den FRAND-Einwand tragen -, dass es in ernsthaften Lizenzvertragsverhandlungen nicht darum geht, wer gerichtlich zu welchem Zeitpunkt welchen Umstand vorzutragen hat, sondern darum, etwaige Kritikpunkte ohne Verzögerungstaktik in die Verhandlungen einzubringen.

(6) Gleiches gilt für den Umstand, dass die Beklagten nach dem Treffen am 15.11.2018 in [...] den Gesprächsfaden wieder haben abreißen lassen und nach den zutreffenden Feststellungen des Landgerichts auf das von der Klägerin vorgeschlagene NDA trotz mehrfacher Nachfrage der Klägerin in den Monaten November 2018 bis Januar 2019 nicht eingegangen sind, insbesondere auch nicht mitgeteilt haben, weshalb sie das vorgeschlagene NDA nicht unterzeichnen können. Nach den Feststellungen des Landgerichts sind etwaige Hintergründe gegen die Unterzeichnung des NDA erstmals im Zuge der mündlichen Verhandlung vage angedeutet (vgl. Protokoll über die mündliche Verhandlung) und sodann konkret erst im Schriftsatz vom 5. Juli 2019 ausgeführt worden. Dass sie ihre Kritikpunkte hinreichend konkret bereits zuvor außergerichtlich schriftlich oder per E-Mail als Reaktion auf die Nachfragen der Klägerin vorgebracht hätten, behaupten die Beklagten nicht.

Es kann dahinstehen, ob einzelne Kritikpunkte am vorgeschlagenen NDA bereits während des Treffens am 15.11.2018 geäußert worden sind. Von einem lizenzwilligen



Lizenzsucher, dem es nicht um eine Verzögerung der Verhandlungen und ein Taktieren geht, wäre zu erwarten gewesen, dass er etwaige Kritikpunkte an dem vorgeschlagenen NDA zügig, spätestens nach den Nachfragen, schriftlich oder per E-Mail vorbringt und nicht für die mündliche Verhandlung im Verletzungsstreit mehr als ein halbes Jahr später aufspart, um sie gegen die Klägerin zu wenden.

(7) Die fehlende Lizenzwilligkeit äußert sich ferner darin, dass die Beklagten zu 1 und 2 versucht haben, die Vollstreckung des angefochtenen Urteils zu behindern, was ihnen auch teilweise gelungen ist (vgl. Sonderband ZV I+II). Um die Vollstreckung zumindest hinauszuzögern, haben die Beklagten zu 1 und zu 2 am 22. Juli 2019, mithin nach der mündlichen Verhandlung im ersten Rechtszug, eine Prozessvollmacht unterzeichnet, die eine Vertretungsmacht zum Abschluss von Bürgschaftsverträgen und eine Empfangsberechtigung zur Entgegennahme von Bürgschaftsurkunden ausdrücklich ausschließt (vgl. Sonderband ZV I+II, Anlage AG 4). Der Umstand, dass die derart beschränkte Prozessvollmacht nicht sogleich im Verfahren oder sonst gegenüber der Klägerin kundgetan wurde, sondern erst gegenüber dem Gerichtsvollzieher offengelegt wurde, der mit der Zustellung der Vollstreckungseinleitung und der Prozessbürgschaftsurkunde von der Klägerin beauftragt gewesen ist, ließ nur den Schluss zu, dass es dabei nicht darum ging, die Rechtsfrage, ob eine Prozessvollmacht wie geschehen wirksam beschränkt werden kann, zur Diskussion zu stellen, sondern allein darum, einen ersten Zwangsvollstreckungsversuch just im Moment der Zustellung zu vereiteln, so dass die Klägerin insoweit keine Reaktionsmöglichkeit mehr hatte.

(8) Auch der Umstand, dass die Beklagtenseite nach dem unwidersprochenen Vortrag der Klägerin das Angebot eines Gerichts in Den Haag, zu Vergleichsverhandlungen zusammenzukommen, nicht angenommen hat, unterstreicht die fehlende Lizenzbereitschaft. Selbst wenn - was die Klägerin bestreitet - parallel bereits ernsthafte Gespräche zwischen den Parteien gelaufen sein sollten, erklärt das nicht, weshalb gerichtliche Unterstützung nicht angenommen wird, zumal wenn sich die Verhandlungen bereits seit Jahren hinziehen.



bb) Weiter unterstreicht der Umstand, dass die Beklagten die ihnen in einem elektronischen Datenraum ab dem 02.09.2019 zur Verfügung gestellten anonymisierten Drittlizenzverträge nicht eingesehen haben, dass es ihnen nur um eine Verzögerung der Verhandlungen gegangen ist.

Hätten die Beklagten ein ernsthaftes Interesse an den Drittlizenzverträgen gehabt, hätten sie nicht mit dem Abschluss einer NDA-Vereinbarung so lange zugewartet. Wie ausgeführt hätte ein ernsthaft lizenzwilliger Lizenzsucher seine Kritikpunkte an der vorgeschlagenen NDA-Vereinbarung sofort schriftlich oder per E-Mail vorgebracht und sie nicht erst Monate später und allein zur Rechtsverteidigung in der mündlichen Verhandlung angedeutet und in einem insoweit nicht nachgelassenen Schriftsatz ausgeführt. Zudem hätte ein lizenzwilliger Lizenzsucher, dem an einem Fortgang der Lizenzvertragsverhandlungen gelegen ist, sogleich einen Gegenvorschlag für ein NDA unterbreitet, das seinen Bedenken Rechnung trägt. Werden die Kritikpunkte nicht schriftlich oder per E-Mail vorgebracht, sondern erst später im Verletzungsstreit schriftsätzlich vorgetragen, liegt regelmäßig die Vermutung nahe, dass dies rein aus taktischen Gründen geschieht.

Dahinstehen kann, ob sich die Klägerin bereits bei dem Treffen am 15.11.2018 geweigert hat, nicht anonymisierte Drittlizenzverträge offenzulegen. Dies hätte einen am Fortgang der Verhandlungen interessierten Lizenzsucher nicht davon abgehalten, eine NDA-Vereinbarung zu verhandeln, um zumindest weitere Informationen zu den Verträgen zu erhalten.

Ohne dass es in diesem Zusammenhang darauf ankäme, hat das Landgericht zum NDA zu Recht keinen Schriftsatznachlass gewährt, weil die für den kartellrechtlichen FRAND-Einwand darlegungs- und beweisbelastete Beklagtenseite Anlass hatte, hierzu bereits



früher vorzutragen. Es liegt zudem auf der Hand, dass die Klägerin und ggf. ihre Lizenznehmer ein Geheimhaltungsinteresse hinsichtlich der Lizenzverträge haben.

Weiter bestätigt wird die Vermutung, dass die Forderung nach weitergehender Offenlegung von Drittlizenzverträgen nur vorgeschoben war, dadurch, dass die Beklagtenseite unstreitig keinen einzigen Lizenzvertrag aus dem elektronischen Datenraum eingesehen hat, sondern sich darauf beschränkt hat, den ihr angebotenen Account einzurichten. Zwar sind die elektronisch zur Verfügung gestellten Drittlizenzverträge weiterhin anonymisiert. Gleichwohl hätte ein Lizenzsucher, der ein ernsthaftes Interesse an diesen Verträgen hat, sich die Verträge und die beigefügten Erläuterungen angesehen und nicht wie die Beklagten ignoriert. Die nicht gegebene bzw. allenfalls geringe Bedeutung, die die Beklagtenseite den Drittlizenzverträgen beigemessen hat, wird weiter dadurch deutlich, dass sie es unstreitig noch nicht einmal für nötig befunden hat, ihren Prozessbevollmächtigten klar und unmissverständlich über die Zugriffsmöglichkeit auf die Drittlizenzverträge in einem elektronischen Datenraum zu informieren. Es drängt sich daher förmlich auf, dass die Forderung nach den Drittlizenzverträgen wie die frühere Forderung nach weiteren Claim Charts lediglich ein probates formales Mittel gewesen ist, die Verhandlungen zu verzögern.

Keines der von den Beklagten angeführten angeblichen Versäumnisse der Klägerin führt zu einer anderen Beurteilung des Verhaltens der Beklagten. Insbesondere kommt es nicht darauf an, ob die Klägerin ihre Verhandlungsobligationen im Zusammenhang mit der Unterbreitung und Erläuterung eines Lizenzvertragsangebots zu FRAND-Bedingungen erfüllt hat, denn solche Obliegenheiten bestanden aufgrund der fehlenden ernsthaften Lizenzwilligkeit der Beklagten nicht. Unabhängig davon ist die Kritik der Beklagten vielfach nicht gerechtfertigt und rechtfertigt in keinem Fall die von der Beklagtenseite betriebene Verzögerungstaktik.



(1) Es kann dahinstehen, ob es zur Erläuterung der Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühr ausreicht, die geforderte Lizenzgebühr in das Spektrum der von anderen Lizenzprogrammen verlangten Lizenzgebühren einzuordnen und mit diesen zu vergleichen, wie es die Klägerin zunächst nur getan hat.

Für die Erläuterung der Art und Weise der Berechnung genügte zumindest im Streitfall, dass sich die Klägerin in ihrer Klagereplik (S. 74 ff.) mit den Topdown-Berechnungen der Beklagten zu 1 auseinandergesetzt, die aus ihrer Sicht verfehlten Berechnungsfaktoren angesprochen und die damals verlangte Lizenzgebühr mit der Gebühr aus einer eigenen Topdown-Beispielsrechnung mit (teils) korrigierten Berechnungsfaktoren (Höchstbelastungsgrenze für LTE 20%, Gesamtzahl der LTE-Patente von 5.000, einem eigenen Anteil hieran in Höhe von [...] %, Durchschnittsnettoverkaufspreis eines Mobiltelefons von [...] €) verglichen hat. Darauf, ob eine Berechnung im Ergebnis zutrifft, kommt es für die Zwecke der Erläuterung nicht an.

Selbst wenn die Ausführungen zur Erläuterung der Art und Weise nicht ausgereicht haben sollten, rechtfertigte dies nicht das verzögernde Verhalten der Beklagten. Selbst nachdem die Klägerin spätestens in der Präsentation für das Treffen am 15.11.2018 (Anlage K 10i, S. 10 ff.) und erneut im Schriftsatz vom 17.05.2019 (S. 19, 68 ff.) ihre Lizenzsätze aus dem [...] -Angebot mit einer Topdown-Berechnung ausführlicher motiviert und der eigenen Topdown-Berechnung der Beklagtenseite gegenübergestellt hat, hat die Beklagtenseite hieraus nichts abgeleitet, sondern wie dargelegt, sich über Monate trotz mehrerer Nachfragen der Klägerin nicht mehr, jedenfalls nicht mehr mit nennenswerten Beiträgen gemeldet. Dies zeigt, dass die Forderungen nach einer Erläuterung nur vorgeschoben waren, um die Verhandlungen und das Verfahren zu verzögern. Weiter bestärkt wird dies dadurch, dass die Beklagtenseite in ihrem nächsten Schriftsatz vom 08.04.2019 nicht auf das [...] -Angebot eingegangen ist und sich später auf den verfehlten Standpunkt gestellt hat, solange sich die Klägerin im Verfahren nicht auf das [...] -Angebot gestützt habe, müsse sie hierauf nicht eingehen.



In keinem Fall schuldete die Klägerin die geforderte kostenbasierte Berechnung einer Lizenzgebühr. Wie ausgeführt hat das Landgericht zu Recht entschieden, dass die strengen Maßstäbe für Wasserversorger nicht auf einen SEP-Inhaber übertragbar sind. Die Forderung nach einer kostenbasierten Berechnung ist ersichtlich nur ein weiteres Mittel, um die Verhandlungen zu verzögern.

(2) Dass während des Verfahrens keine drucklose Verhandlungssituation bestanden haben mag, führt zu keiner anderen Beurteilung.

Zunächst teilt der Senat die Auffassung des Landgerichts, dass es für die Schaffung einer drucklosen Verhandlungssituation während eines anhängigen Verletzungsrechtsstreits ausreicht, dass das Verfahren im Hinblick auf ein anhängiges Rechtsbestandsverfahren ausgesetzt ist. Infolge der Aussetzung droht keine unmittelbare Verurteilung zur Unterlassung, Vernichtung oder zum Rückruf/endgültigen Entfernen aus den Vertriebswegen. Dies genügt jedenfalls dann, wenn der Patentinhaber wie im Streitfall eine Aussetzung anregt, bevor er einen Hinweis im Rechtsbestandsverfahren mit einer ihm ungünstigen vorläufigen Beurteilung durch das Patentgericht oder das mit dem Rechtsbestand befasste Patentamt erhalten hat, denn dann hat er zu erkennen zu geben, dass er bereit ist, eine drucklose Verhandlungssituation zu schaffen.

Zwar mag die drucklose Verhandlungssituation bereits mit der patentgerichtlichen Entscheidung im Nichtigkeitsverfahren bzw. deren Mitteilung durch die Klägerin noch vor dem Treffen in [...] am 15.11.2018 geendet haben und nicht erst mit dem Vorliegen bzw. dem Einreichen der patentgerichtlichen Entscheidungsgründe. Dies suspendiert aber die Obliegenheit der Beklagten zur konstruktiven Mitwirkung an den Lizenzvertragsverhandlungen ohne Verzögerungstaktik nicht.



Eine nicht druckfreie Verhandlungssituation, die sich dadurch auszeichnet, dass dem Verletzer der Verlust des Marktzugangs droht, führt allenfalls dazu, dass er nicht zur Unterlassung, zur Vernichtung oder zum Rückruf/Entfernen aus den Vertriebswegen verurteilt werden kann, wenn er das Angebot des SEP-Inhaber nicht annimmt und auch kein eigenes Gegenangebot vorlegt. Das Erfordernis einer drucklosen Verhandlungssituation ist aber kein Selbstzweck, sondern soll den Verletzer nur davor schützen, einen Lizenzvertrag mit ungünstigen Bedingungen einzugehen oder unter Druck ein Gegenangebot abgeben zu müssen, das er sonst so nicht abgegeben hätte, weil ihm andernfalls droht, den Marktzugang zu verlieren. Ferner soll es den Parteien ermöglichen, ausgeglichene Lizenzvertragsverhandlungen zu führen. Darüber hinaus enthebt eine nicht druckfreie Verhandlungssituation den Verletzer jedoch nicht jeglicher anderer Mitwirkungsobliegenheiten. So wird er nicht davon entbunden, angebotene Informationen entgegen- und angebotene Informationsmöglichkeiten wahrzunehmen sowie unterbreitete Angebote zu analysieren und ggf. weiteren Erläuterungsbedarf frühzeitig anzumelden. Ein schützenswertes Interesse, diese Mitwirkungen zu unterlassen, besteht nicht, zumal der Verletzer vor einer Behinderung seines Marktzugangs durch die Suspendierung der kartellrechtlich gebundenen Ansprüche hinreichend geschützt ist. Unterlässt der Verletzer diese Mitwirkungen bzw. kommt er ihnen eingedenk der suspendierten kartellrechtlich gebundenen Klageansprüche nur zögerlich nach, schließt dies daher nicht aus, hieraus den Schluss auf eine fehlende Lizenzwilligkeit zu ziehen.

(3) Die Beklagten waren von einer Mitwirkung an den Lizenzvertragsverhandlungen nicht deshalb entbunden, weil die Lizenzangebote der Klägerin nicht FRANDgemäß gewesen wären.

Sämtliche im Verfahren vorgelegten Lizenzangebote der Klägerin (Angebot vom 23.06.2016 (Anlage K 4b), hinsichtlich der Lizenzgebühr verbessertes Angebot vom 08.11.2017 (Anlage [...] B 28), [...] -Angebot vom 26.06.2018 (Anlage K 10b)) waren, was auch



das Landgericht zugrunde gelegt hat, jedenfalls nicht in einem Ausmaß nicht FRAND, das die Beklagten von einer zielgerichteten Mitwirkung an den Lizenzvertragsverhandlungen und von einer zügigen Verhandlungsführung entbunden hätte. Keine der von den Beklagten gerügten Vertragsbedingungen überschreitet für sich genommen oder in einer Gesamtbetrachtung das genannte Maß. Zumindest das [...] -Angebot ist zudem nicht klar und eindeutig nicht FRAND, so dass die Beklagten zu 1 und 2, wie das Landgericht zutreffend angenommen hat, nicht von der Obliegenheit entbunden waren, zumindest hierauf mit einem Gegenangebot zu reagieren. Diese Beurteilung beruht nicht auf einer summarischen Prüfung, sondern auf einer umfassenden Würdigung des Angebots und der beteiligten Interessen.

(a) Entgegen der Auffassung der Beklagten steht der FRANDgemäßheit der Angebote der Klägerin nicht entgegen, dass sie den Vertragsbeginn und die Höhe der Lizenzgebühren für die Vergangenheit offenlassen. Ersteres liegt in der Natur der Sache, weil nicht feststeht, wann der Lizenzvertrag zustande kommt, letzteres ist schon deshalb unschädlich, weil der SEP-Inhaber zwar zum Abschluss eines Lizenzvertrags zu FRAND-Bedingungen verpflichtet ist, nicht jedoch dazu, die Folgen der Benutzungshandlungen aus der Vergangenheit bereits in einem solchen Lizenzvertrag mit zu regeln. Zwar hat der Bundesgerichtshof nur für den Zeitraum nach Ablauf des Klagepatents ausgesprochen, dass der SEP-Inhaber nicht zu einer rückwirkenden Legitimierung der Verletzungshandlungen verpflichtet ist (BGH, GRUR 2020, 961 Rn. 100 - FRAND-Einwand). Aber auch davor können keine anderen Maßstäbe gelten.

(b) Zumindest die mit dem [...] -Angebot geforderte Lizenzgebühr weicht jedenfalls nicht eindeutig von FRAND-Bedingungen ab. Die Klägerin hat die Lizenzgebühr auf mehreren, voneinander unabhängigen Wegen motiviert.

Zum einen hat sie sich auf bereits abgeschlossene Lizenzverträge an dem [...] - und den Vorgängerprogrammen zu diesen bzw. schlechteren Bedingungen berufen. Nach den Feststellungen des Landgerichts umfasste das [...] -Lizenzprogramm Stand 17.05.2019 [...]



Lizenznehmer, das LTE-Lizenzprogramm [...] Lizenznehmer. Zwar hat die Beklagte die Anzahl der Lizenznehmer bestritten. Nachdem ihr aber die Lizenzverträge in anonymisierter Form zur Verfügung gestellt worden waren, hätte es eines konkreteren Bestreitens bedurft. Dahinstehen kann, ob das [...] -Programm als etabliert bezeichnet werden kann. Jedenfalls sind die abgeschlossenen Lizenzverträge ein Indiz dafür, dass die Lizenzgebühr nicht eindeutig nicht FRAND ist. Aus den unten im Zusammenhang mit der Widerklage angeführten Gründen liegt eine Diskriminierung gegenüber dem sog. Lizenznehmer x5 aus dem besagten Urteil des OLG Düsseldorf nicht vor.

Zum anderen hat die Klägerin ihre Lizenzgebühren mit einem Topdown-Ansatz motiviert (vgl. KS vom 17.05.2019, S. 68 ff.; ebenso Präsentation vom 15.11.2018 aus Anlage K10i, S. 10 ff.). Die hierbei verwendeten Berechnungsfaktoren (durchschnittlicher Verkaufspreis eines Mobiltelefons von [...] € als Bemessungsgrundlage, Gesamtlizenzbelastung (2G, 3G, LTE) von 15%, 4.388 Patentfamilien als Gesamtzahl der relevanten SEP (2G, 3G, LTE)) und der sich hieraus ergebende Stücklizenzsatz von [...] € pro SEP sind jedenfalls nicht klar und eindeutig nicht FRAND. Wie die Klägerin dargelegt hat, bewegt sich die Anzahl der Patentfamilien und die Gesamtlizenzbelastung in dem Bereich, der schon Gegenstand von Gerichtsentscheidungen gewesen ist (vgl. Anlage K 10a, S. 18 ff.). Dass die Gerichtsentscheidungen den angeführten Inhalt haben, bestreiten die Beklagten nicht erheblich. Nachdem die Klägerin unter Bezugnahme auf den in dem Anschreiben zum [...] -Angebot beiliegenden Beitrag von Pohlmann (Anlage K 10a, S. 18 ff.) die ausgewerteten Gerichtsentscheidungen vorgetragen hat (KS vom 17.05.2019, S. 68 ff.), genügte das pauschale Bestreiten der Beklagten, dass die Klägerin ihre Lizenzgebühren auch mit den von Gerichten ausgeurteilten Lizenzgebühren abgeglichen habe, nicht mehr. Soweit sie unter Bezugnahme auf die Präsentation aus Anlage [...] B 4/4a und die Evaluation aus Anlage [...] B 5 eine Gesamtzahl von ca. 17.600 Patentfamilien und mehr behaupten, haben sie nicht dargelegt, dass in dieser Anzahl der standardessentiellen Patenten nicht auch solche nur für die Netzwerkseite relevanten Patente enthalten sind, wie die Klägerin unter Hinweis auf eine niederländische Gerichtsentscheidung



behauptet hat. Soweit in der Entscheidung Huawei ./ ZTE (EuGH, GRUR 2015, 764 Rn. 40) davon die Rede ist, dass der LTE-Standard 4.700 standardessentielle Patente umfasse, zieht dies die Anzahl der Patentfamilien ebenfalls nicht in Zweifel, denn es ist wiederum nicht ersichtlich, dass damit nur die für Mobiltelefone relevanten SEP gemeint wären, auf die es im Streitfall einzig ankommt.

Schließlich hat die Klägerin ihre Lizenzgebühren in das Spektrum anderer Programme eingeordnet.

Ohne Bedeutung für die Bemessung der Lizenzgebühren ist, ob ein Missverhältnis zu den Gestehungs- und sonstigen Kosten besteht. Die Grundsätze des Entscheidungen Wasserpreise Calw I und II des Bundesgerichtshofs (NJW 2012, 3243 bzw. BGHZ 206, 229 = NJW 2015, 3643) sind, wie das Landgericht zutreffend entschieden hat, nicht auf die Lizenzierung eines SEP übertragbar. Die Kosten, die für die Schaffung einer Erfindung aufgewendet worden sind, sind im Allgemeinen nicht geeignet, deren Wert zu bemessen. Ein solcher kostenbasierter Ansatz lässt außer Betracht, dass ein maßgeblicher Faktor für die Schaffung einer Erfindung vielfach nicht die aufgewendeten Kosten sind, sondern der schöpferische Akt des Erfinders. Hieran ändert sich selbst dann nichts, wenn ein SEP käuflich erworben wird, denn der aufgewendete Kaufpreis wird hierdurch nicht zu Gestehungskosten für die Schaffung der Erfindung - ebenso wenig wie etwa der Kaufpreis, den ein Käufer für die Übernahme eines Wasserwerks zahlt, fortan für sich genommen zu dem allein maßgeblichen Kostenfaktor würde, mit dem die Kostenkontrolle eines Wasserpreises durchgeführt würde.

Unschädlich ist, dass die Unternehmensgruppe der Beklagten angeblich nur Bedarf für eine Lizenz in Europa hat. Dies steht der FRANDgemäßheit einer Lizenzgebühr für ein weltweites Patentportfolio schon deshalb nicht entgegen, weil es, wie ausgeführt, nur darauf ankommt, dass das Angebot des SEP-Inhabers für den durchschnittlichen Lizenzsucher FRAND ist. Auf dem Gebiet der Mobilfunkendgeräte sind regelmäßig



weltweit agierende Unternehmen tätig, die regelmäßig Bedarf an einer weltweiten Lizenz haben. Ungeachtet dessen hat die Klägerin unwidersprochen dargelegt, dass die Beklagten nicht in Europa herstellen und ihre Unternehmensgruppe nach ihren eigenen Angaben in mehr als 30 Ländern in Europa, Afrika, dem Nahen Osten, Asien und seit Mai 2019 auch in den USA (Anlagen K 16, K 17) verkaufe, so dass auch für die Unternehmensgruppe der Beklagten eine auf Europa beschränkte Lizenz nicht ausreiche.

(c) Mit dem Landgericht kann eine missbräuchliche Zusammensetzung des zur Lizenzierung angebotenen Patentportfolios nicht schon deshalb angenommen werden, weil - was zwischen den Parteien im Streit steht - fünf von der Beklagten angeführte, angeblich zufällig ausgewählte Patente nicht standardessentiell sein mögen.

Für die Zwecke der Lizenzvertragshandlungen und des Abschlusses eines Lizenzvertrags muss nicht abschließend geklärt werden, ob jedes Portfoliopatent standardessentiell ist. Hiervon geht auch der EuGH (GRUR 2015, 764 Rn. 69 - Huawei ./ ZTE) aus, denn der angebliche Patentverletzer darf die Rechtsbeständigkeit der als standardessentiell deklarierten Patente und/oder ihren essenziellen Charakter für den Standard, zu dem sie gehören und/oder ihre tatsächliche Benutzung während den Vertragsverhandlungen anfechten oder sich die Möglichkeit vorbehalten, dies später, mithin nach Abschluss eines Lizenzvertrags, zu tun. Diese selbst für Vertragsverhandlungen zur Lizenzierung eines einzelnen SEP geltenden Grundsätze gelten erst Recht, wenn eine Lizenz an einem Patentportfolio in Rede steht. Ob etwas anderes gilt, wenn ein angebotenes Portfolio offensichtlich in wesentlichem Umfang nicht standardessentielle Patente enthält, so dass sich der Verdacht aufdrängt, der SEP-Inhaber möchte seine Inhaberschaft an standardessentiellen Patenten dazu missbrauchen, eine Lizenznahme an nicht standardessentiellen Patenten und hierdurch eine überhöhte Lizenzgebühr durchzusetzen, bedarf im Streitfall keiner Entscheidung, denn hierfür reichen die fünf angeführten Patente, ihre fehlende Standardessentialität



unterstellt, nicht aus. In Anbetracht des Gegenvortrags der Klägerin ist zudem nicht offensichtlich, dass die angeführten fünf Patente nicht standardessentiell sind.

(d) Mit dem Landgericht ist nicht zu beanstanden, dass der Lizenznehmer nach Ziff. 2.2 i.V.m. 2.5 des [...]Angebots die Darlegungs- und Beweislast dafür trägt, dass die Patentrechte an erworbener Ware bereits erschöpft sind - was sich nach dem Recht des jeweiligen Schutzlandes richtet - und die betroffene Ware daher nicht nach dem Lizenzvertrag vergütungspflichtig ist, denn diese Regelung entspricht der in Deutschland herkömmlichen Beweislastverteilung und für andere Länder ist nicht konkret dargelegt, dass eine andere Verteilung gälte.

Wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat, ist der Lizenznehmer in der Lage, die Rechtekette über seine Lieferanten nachzuvollziehen. Ihm unzumutbaren Beweisschwierigkeiten bestehen nicht. So kann der Lizenznehmer etwa den Geschäftsabschluss mit seinem Vorlieferanten davon abhängig machen, dass dieser ihm nachweist, dass die Patentrechte der Klägerin an der angebotenen Ware erschöpft sind, oder mit ihm vereinbaren, dass er einen solchen Nachweis auf Verlangen beibringt.

Soweit die Klausel 2.2 i.V.m. 2.5 des [...]Angebots (Anlage K 10b) indes die Vergütungspflicht auf solche Waren, an denen die Patentrechte bereits erschöpft sind, für den Fall erstreckt, dass die in der beanstandeten Klausel genannten Bedingungen nicht vorliegen, insbesondere dass der lizenzierte Vorlieferant seine Lizenzgebühr nicht oder nicht rechtzeitig abgeführt hat, mag dies eine Mithaftung für Rückstände anderer Lizenznehmer begründen. Ferner mag dies die Gefahr der doppelten Bezahlung von Lizenzgebühren mit sich bringen, weil nicht ersichtlich ist, wie sichergestellt ist, dass der Lizenznehmer die gezahlte Lizenzgebühr zurückerhält, wenn der zunächst säumige Vorlieferant später doch noch zahlt. Allerdings kann der Lizenznehmer beides vermeiden, indem er sich vor Erwerb oder Entgegennahme bescheinigen lässt, dass der



Vorlieferant die Lizenzgebühren abgeführt hat. Zwar ist damit Aufwand verbunden. Die Klausel ist aber deshalb nicht klar und eindeutig nicht FRAND.

(e) Dahinstehen kann, ob das Fehlen einer Anpassungsklausel in den Angeboten der Klägerin für den Fall des Wegfalls von Portfolio-Patenten FRANDgemäß ist. Ein solcher Wegfall liegt vor, wenn ein Portfolio-Patent ausläuft oder infolge eines erfolgreichen Rechtsbestandsangriffs entfällt, aber auch dann, wenn im Verhältnis zum Lizenznehmer gerichtlich festgestellt wird, dass es nicht standardessentiell ist.

Ob den Bedenken gegen eine solche Vertragsgestaltung damit begegnet werden kann, dass umgekehrt eine gerichtliche Bestätigung von Rechtsbestand oder Benutzung eines Patents durch den Standard nicht zu einer Erhöhung der Lizenzgebühr führt - ebenso wenig wie das Erstarren einer Anmeldung zum Schutzrecht oder die Einbeziehung neuer SEP in den Pool -, wird von den Beklagten nicht zu Unrecht angezweifelt. Eine Verpflichtung der Klägerin, durch Zukauf weiterer Patente für einen sich zumindest nicht wesentlich verringern Poolbestand zu sorgen, wird von der Klägerin nicht aufgezeigt und ist auch sonst nicht ersichtlich. Die Möglichkeit für den angeblichen Verletzer, sich im Lizenzvertrag vorzubehalten, Rechtsbestand oder Benutzung eines lizenzierten Patents anzufechten, wäre zumindest im Falle einer Portfolio-Lizenz sinnentleert, wenn selbst mehrere erfolgreiche Angriffe keine Auswirkung auf die Höhe der Lizenzgebühren hätten. Ob diese Bedenken dazu führen, dass das Fehlen einer Anpassungsklausel, die eine Anpassung zumindest für den Fall wesentlicher Veränderungen des Portfolio-Bestands vorsieht, FRANDwidrig ist, oder ob die Möglichkeiten des § 313 BGB zusammen mit der ohnehin beschränkten Laufzeit des angebotenen Lizenzvertrags, die danach eine Neubewertung ermöglicht, die Bedenken hinreichend ausräumen, bedarf keiner abschließenden Bewertung, denn das Fehlen einer Anpassungsklausel lässt das Lizenzangebot jedenfalls im Streitfall, in dem der Lizenzvertrag nach 5 Jahren ggf. neu verhandelt werden muss, nicht klar und eindeutig FRANDwidrig werden.



(f) Die zeitliche Beschränkung der Vertragslaufzeit auf fünf Jahre und die Kündigungsmöglichkeiten im [...] -Angebot (Ziff. 4) sind nicht zu beanstanden, wie das Landgericht im Ergebnis zu Recht entschieden hat.

Es kann dahinstehen, ob ein Lizenzvertragsangebot nur dann FRAND ist, wenn es entsprechend den ETSI-Regeln unwiderruflich ist, denn die vorgenannten Vertragsbedingungen führen nicht dazu, dass das [...] -Angebot eine widerrufliche Lizenz wäre oder einer solchen gleichkäme.

Die Unwiderruflichkeit soll verhindern, dass der Lizenznehmer von der Wahrnehmung seiner Rechte absieht, weil er jederzeit damit rechnen muss, dass der Lizenzgeber dies zum Anlass nimmt, den Lizenzvertrag zu widerrufen. Zudem soll der Lizenznehmer Planungssicherheit erhalten. Die ETSI-Regel schließt daher ein freies Widerrufsrecht des Lizenzgebers aus.

Nach ihrem Sinn und Zweck steht die Regel indes einer Befristung des Lizenzvertrags jedenfalls dann nicht entgegen, wenn die Befristung nicht so kurz ist, dass sie einer Widerruflichkeit gleichkommt, weil sich der Lizenznehmer in kurzen Abständen immer wieder um eine Lizenz bemühen muss. Bei einer Befristung auf fünf Jahre ist das nicht der Fall. Für die Verhandlung eines Anschlusslizenzvertrags besteht ausreichend Zeit, und der Lizenznehmer ist durch die Verpflichtung des SEP-Inhabers, einen solchen zu FRAND- Bedingungen abzuschließen, und durch die damit einhergehenden Verhandlungsobliegenheiten hinreichend geschützt.

Ebenso wenig verbietet der Ausschluss der (freien) Widerruflichkeit, sachlich gerechtfertigte, an bestimmte Gründe gebundene Kündigungsmöglichkeiten vorzusehen. Die in Ziff. 4.3 und 4.4 vorgesehenen Kündigungsgründe für den Fall einer wesentlichen Vertragsverletzung (material breach of Licensee) bzw. für den Fall der



Säumnis mit Berichtspflichten, Unterstützungspflichten oder Zahlungsverpflichtungen sind sachlich gerechtfertigt. Sie hängen von einem Verhalten des Lizenznehmers ab, das er selbst in der Hand hat, sollen ihn zur Erfüllung seiner Pflichten anhalten und gewähren ihm im Fall der Säumnis nach Ziff. 4.4 grundsätzlich eine Frist zur Abhilfe, bevor das Kündigungsrecht entsteht. Soweit vorgesehen ist, dass im Falle wiederholter Säumnis die Annahme einer wesentlichen Vertragsverletzung in Betracht kommt mit der Folge, dass eine Abhilfemöglichkeit nicht mehr besteht, ist dies nicht unangemessen und damit nicht zu beanstanden.

(g) Die geforderte Bankgarantie (Ziff. 6 des [...]Angebots) ist ebenfalls nicht zu beanstanden, jedenfalls nicht klar und eindeutig nicht FRAND.

Sie ist durch das nachvollziehbare Bedürfnis der mit der Lizenzierung in Vorleistung tretenden Klägerin gerechtfertigt, eine Sicherheit für die ihr zustehenden Zahlungen zu erhalten. Auf die Möglichkeit, den Lizenzvertrag im Falle des Zahlungsverzugs zu kündigen, um so ein Anwachsen von Außenständen zu vermeiden, muss sie sich entgegen der Auffassung der Beklagten nicht verweisen lassen, zumal nicht sichergestellt ist, dass der säumige Lizenznehmer nach einer Kündigung die Benutzung des Patentportfolios einstellt.

(h) Nicht zu beanstanden ist schließlich, dass das [...]Angebot (Ziff. 1.20) keine Lizenz für eine Nutzung im Rahmen des 5G-Standards enthält.

Die Beklagten machen schon nicht geltend, dass sie derzeit den 5G-Standard nutzen und daher eine Lizenz benötigen. Sollte ein solcher Bedarf entstehen, sind sie dadurch hinreichend geschützt, dass auch die dann zu verhandelnde ergänzende Lizenz FRAND sein muss.

(i) Die vorstehend erörterten Vertragsbedingungen sind auch bei einer Gesamtbetrachtung nicht eindeutig und klar nicht FRAND.



(j) Ob die von den Beklagten beanstandeten weiteren Vertragsbedingungen aus den Angeboten der Klägerin vom 23.06.2016 (Anlage K 4b) und 08.11.2017 (Anlage [...] B 28), die im [...] -Angebot nicht mehr enthalten sind, sowie die in diesen Angeboten verlangten höheren Lizenzgebühren zu einer anderen Bewertung führen, kann dahinstehen. Insbesondere kann dahinstehen, ob das Angebot der Beklagten vom 08.11.2017 (Anlage [...] B 28) eine Obliegenheit zur Vorlage eines Gegenangebots ausgelöst hat. Jedenfalls war es nicht in einem Ausmaß nicht FRAND, das die zögerliche Rückmeldung der Beklagten hierzu gerechtfertigt hätte.

dd) Eine Lizenzwilligkeit zu FRAND-Bedingungen kommt schließlich nicht in den Gegenangeboten der Beklagten zum Ausdruck.

(1) Die Beklagten haben bei ihrem Gegenangebot vom 11.11.2016 (Anlage [...] B 7) eine Gesamtzahl von 17.600 Patentfamilien und eine Gesamtlizenzbelastung eines Mobilfunkgeräts von 20% zugrunde gelegt und kommen hiermit auf einen prozentualen Lizenzsatz von [...] % pro SEP-Familie (vgl. Klageerwiderung vom 11.11.2016, S. 63).

Nach dem unwidersprochen gebliebenen Berechnungsmodell der Klägerin im Schriftsatz vom 17.05.2019 (S. 68) lässt sich die wirtschaftliche Bedeutung dieses Gegenangebots darstellen, indem man für das Produktsortiment der Beklagten einen durchschnittlichen Verkaufspreis von [...] € ansetzt und hierauf den genannten prozentualen Lizenzsatz anwendet, woraus sich eine durchschnittliche Lizenzbelastung von [...] € pro SEP-Familie ergibt. Diese Größe weicht erheblich von in bisherigen Gerichtsentscheidungen (Anlage K 10a, S. 18 ff.) gefundenen Lizenzgebühren ab und kann daher, auch ohne Sachverständigengutachten, nicht als Ausdruck einer Bereitschaft, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen abzuschließen, wie auch immer sie aussehen mögen, gewertet werden. Die Beklagten haben auch nicht dargelegt, weshalb die von ihnen in Ansatz gebrachte Gesamtlizenzbelastung von 20% für alle



Patente gerade in Anbetracht der geringen Verkaufspreise ihrer Mobilfunkgeräte, die in die Rechnung mit einem Durchschnittspreis von [...] € eingegangen sind, für die Ermittlung des Anteils der Mobilfunk-Technologie (2G, 3G, LTE) als wertbildendem Faktor an ihren Produkten angebracht ist. Wie ausgeführt haben die Beklagten zudem hinsichtlich der von ihnen in Ansatz gebrachten Patentfamilien 17.600 nicht dargelegt, dass diese nicht auch nur für die Netzwerkseite relevante Patente umfassen.

In ihrem nachgebesserten Gegenangebot vom 05.07.2019 (Anlage [...] B 49) haben die Beklagten nach ihrem Vortrag die Lizenzgebühr für LTE-Telefone von [...] % auf [...] % und für 3G-Telefone von [...] % auf [...] % erhöht, wobei sich die Ausgangsgrößen aus einer Multiplikation des oben genannten prozentualen Lizenzsatzes für eine SEP-Familie mit der (teils korrigierten) Anzahl der entsprechenden Patentfamilien im Portfolio der Klägerin ergeben (vgl. noch zum [...] -Portfolio Klageerwiderung, S. 63 f.).

Die ungefähre Vervier- bzw. Verdreifachung vermag die Unterbewertung jedoch nicht zu kompensieren, die auf der in Ansatz gebrachten Kombination von hoher Anzahl von SEP und den niedrigen Verkaufspreisen beruht. Dies gilt umso mehr, als nicht davon ausgegangen werden kann, dass das Produktsortiment der Beklagten überhaupt einen durchschnittlichen Verkaufspreis von [...] € erreicht, so dass der Ansatz der Beklagten mit einer prozentualen Lizenzgebühr zu einer noch niedrigeren Lizenzgebühr pro Stück führt, als in den Berechnungen der Klägerin zum Lizenzmodell der Beklagten mit einem durchschnittlichen Verkaufspreis von € [...] angenommen. Die Beklagten machen selbst geltend, dass sie in Deutschland einen großen Teil ihrer Mobiltelefone für unter € [...], viele sogar im Bereich von € [...] vertrieben. Dies deckt sich mit ihren Angaben in ihrer weiteren (Teil-)Auskunft vom 05.07.2019 (Anlage [...] B 50a). Demnach liegen ihre für Deutschland erzielten durchschnittlichen jährlichen Verkaufspreise für 3G-fähige Geräte seit 2015 und für 4G-fähige Geräte seit 2018 mit fallender Tendenz unter [...] €. Zuletzt (d.h. in den ersten beiden Quartalen des Jahres 2019) beläuft sich demnach der seit 2014 jährlich rückläufige Durchschnittsverkaufspreis für 3G-fähige Geräte auf [...] € und der seit 2015



jährlich rückläufige Durchschnittsverkaufspreis für 3G-fähige Geräte auf [...] €. Dass sie ihre Telefone im Vergleich zum restlichen Europa in Deutschland besonders günstig verkauften, machen die Beklagten zu 1 und 2 nicht geltend.

Das Gegenangebot vom 03.08.2020 über einen Betrag von USD [...] Millionen erläutern die Beklagten nicht näher. Ihren Ausführungen im Schriftsatz vom 23.11.2020 lässt sich allerdings entnehmen, dass es sich nur um die Wiederholung eines bereits zuvor gemachten Gegenangebots handelt. Es kann daher nicht davon ausgegangen werden, dass dieses (wiederholte) Gegenangebot für die Klägerin bessere Bedingungen als das Angebot vom 05.07.2019 mit sich bringt.

(2) Selbst wenn aber das Gegenangebot der Beklagten vom 05.07.2019 inhaltlich FRAND-Bedingungen entsprechen sollte, wäre es nicht als Ausdruck einer Lizenzwilligkeit zu werten, denn ein lizenzwilliger redlicher Lizenzsucher hätte dieses Gegenangebot nicht rund ein Jahr später sowie erst nach und unter dem Eindruck der erstinstanzlichen mündlichen Verhandlungen unterbreitet. Aufgrund der verzögerten Vorlage stellt es zudem nach den Maßstäben der Entscheidung Huawei ./ZTE (EuGH, GRUR 2015, 764 Rn. 66) kein rechtzeitiges Gegenangebot, wie das Landgericht zutreffend entschieden hat. Nimmt der angebliche Verletzer das ihm unterbreitete Angebot nicht an, kann er sich nach diesen Grundsätzen auf den missbräuchlichen Charakter einer Unterlassungs- oder Rückrufklage nur berufen, wenn er dem Inhaber des betreffenden SEP innerhalb einer kurzen Frist schriftlich ein konkretes Gegenangebot macht, das den FRAND-Bedingungen entspricht. Wie ausgeführt, besteht eine solche Obliegenheit des angeblichen Verletzers selbst dann, wenn das Angebot des SEP-Inhabers FRAND-Bedingungen nicht genügt, solange - wie im Streitfall - das Angebot nicht klar und eindeutig FRANDwidrig ist und der Patentinhaber den Lizenzsucher durch die Erläuterung seines Angebots und der von ihm behaupteten FRAND- Gemäßheit der Bedingungen in die Lage versetzt hat, seinerseits ein Gegenangebot zu FRAND-Bedingungen zu unterbreiten.



ee) Unter Würdigung sämtlicher Umstände des Einzelfalls kommt der Senat daher zu der Überzeugung, dass die Beklagten zu 1 und zu 2 nicht lizenzwillig sind, sondern den Abschluss eines Lizenzvertrags möglichst lange verzögern möchten.

[...]

G.

Die Widerklage ist zulässig, aber aus mehreren voneinander unabhängigen Gründen unbegründet.

1. Die internationale Entscheidungszuständigkeit über die Widerklage folgt aus Art. 7 Nr. 2, 8 Nr. 3 Brüssel Ia-VO. Sie steht in Zusammenhang mit dem gegen die Klage als Verteidigungsmittel vorgebrachten kartellrechtlichen Missbrauchseinwand und weist danach einen Sachzusammenhang iSd § 33 Abs. 1 ZPO auf. Auch ist die Zulassung der Widerklage, die auf Tatsachen gestützt werden kann, die der Entscheidung ohnehin nach § 529 ZPO zugrunde zu legen sind (§ 533 Nr. 2 ZPO), im Berufungsverfahren jedenfalls als sachdienlich anzusehen (§ 533 Nr. 1 ZPO), weil hierdurch ein neues Verfahren vermieden wird und überdies Entscheidungsreife besteht (Senat, GRUR 2020, 166 Rn. 145 - Datenpaketverarbeitung).

2. Der Senat hat bereits entschieden, dass ein Anspruch auf Vorlage von Drittlizenzverträgen unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt besteht (vgl. Senat, GRUR 2020, 166 Rn. 146 ff. - Datenpaketverarbeitung). Die von der Beklagten zu 2 angeführten Anspruchsgrundlagen nach § 33g Abs. 1 bzw. Abs. 10 i.V.m. §§ 33a Abs. 1, § 33 Abs. 1 i.V.m. §§ 18 Abs. 1 Nr. 1, 19 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 GWB und nach § 33g Abs. 1 bzw. Abs. 10 GWB i.V.m. §§ 33a Abs. 1, 33 Abs. 1 GWB i.V.m. Art. 102 S. 2 lit. a und lit. c AEUV ändern hieran nichts. Sie begründen auch keinen Auskunftsanspruch über Angaben zur



Gewinn/Verlust- und Kostenkalkulation und keinen Vorlageanspruch hinsichtlich der Gewinn- und Verlustrechnung des [...] Pools.

Zum einen sieht es der Senat nicht als plausibel an, dass die Klägerin die Beklagte zu 2 ohne rechtfertigenden Grund ungleich behandelt hätte. Eine solche Ungleichbehandlung kann nicht ohne weiteres aufgrund der günstigeren Lizenzraten angenommen werden, die die Klägerin dem im Urteil des OLG Düsseldorf (Sisvel. / Haier) so genannten Lizenznehmer x5 eingeräumt hat (vgl. BGH, GRUR 2020, 961 Rn. 101 f. - FRAND-Einwand). Sie kann sich zudem nur aus noch laufenden Drittlizenzverträgen ergeben, so dass sich eine Informationspflicht auch nur hierauf bezieht (Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 12. Auf., Kap E Rn. 494). Der Lizenzvertrag mit dem sog. Lizenznehmer x5 ist nach dem unwidersprochen gebliebenen Vortrag der Klägerin indes im Dezember 2018 ausgelaufen.

Die Beklagte zu 2 zeigt zudem nicht konkret auf, weshalb sich aus den anonymisiert in einem Datenraum zur Verfügung gestellten Lizenzverträgen eine Diskriminierung ergeben soll. Ebenso wenig legt sie dar, weshalb die im elektronischen Datenraum zur Verfügung gestellten Drittlizenzverträge in anonymisierter Form mit den Erläuterungen zu den Lizenznehmern nicht ausreichen. Dabei kann dahinstehen, ob sich die Pflicht, über den wesentlichen Inhalt bereits abgeschlossener Lizenzverträge zu informieren, auch auf solche der Rechtsvorgänger erstreckt (vgl. OLG Düsseldorf, Urt. v 22.03.2019 - Az. 2 U 31/16, juris Rn. 174 - Improving Handover). Hierfür spricht zwar, dass auch diese Verträge die Lizenzierungspraxis prägen, an der die Diskriminierungsfreiheit des zu beurteilenden Lizenzangebots zu messen ist. Würde sie mit der Übertragung des Patents hinfällig, könnte sich der Patentinhaber ihrer hierdurch entledigen. Vorliegend besteht jedoch die Besonderheit, dass die Patente verschiedener Rechtsvorgänger zu dem Portfolio zusammengefasst wurden. Durch die Portfolio-Bildung können frühere Einzellizenzverträge ebenso wie etwaige Poollizenzverträge von Rechtsvorgängern an Aussagekraft verlieren. Daher ist der Portfolio-Inhaber nicht ohne weiteres gehalten, zu



sämtlichen Einzellizenzverträgen bzw. Poollizenzverträgen seiner Rechtsvorgänger Angaben zu machen.

Soweit die Klägerin angeblich in den Lizenzangeboten überhöhte Lizenzgebühren fordert oder die Lizenzangebote diskriminierend sind, ist ein Schaden durch überhöhte oder diskriminierende Lizenzgebühren nicht eingetreten, weil die Beklagte zu 2 einen solchen Lizenzvertrag nicht abgeschlossen und auch noch keine entsprechenden Zahlungen geleistet hat. Es ist auch nicht ersichtlich, dass sie eine Sicherheitsleistung an dem beanstandeten Angebot der Klägerin orientiert hat. Soweit die Beklagte zu 2 meint, ihr sei infolge der Vollstreckung des erstinstanzlichen Urteils ein Schaden entstanden, beruht diese Vollstreckung (ebenso wie die zugrundeliegende Verurteilung) und damit der angebliche Schaden nicht auf dem Verlangen der Klägerin nach Abschluss eines Lizenzvertrags zu Bedingungen, die angeblich diskriminierend oder ausbeuterisch sind, insbesondere zu überhöhten Entgelten führen, sondern darauf, dass sich die Beklagten nicht lizenzwillig gezeigt haben, und hinsichtlich des auferlegten Ordnungsgeld überdies darauf, dass die Beklagte zu 2 das Unterlassungsgebot nicht beachtet hat.

Soweit es der Beklagten zu 2 auch darum geht, nicht auf die Richtigkeit von Angaben der Klägerin vertrauen zu müssen, sondern diese überprüfen zu wollen, hat der Senat bereits entschieden, dass ein solcher Wunsch für sich genommen einen Auskunftsanspruch als Hilfsanspruch zum Anspruch auf Abschluss eines Lizenzvertrags zu FRAND-Bedingungen nicht zu rechtfertigen vermag (vgl. Senat, GRUR 2020, 166 Rn. 153 - Datenpaketverarbeitung).

Schließlich wäre die Geltendmachung der Widerklageansprüche rechtsmissbräuchlich, weil die Beklagte zu 2 kein wirkliches Interesse an den begehrten Informationen hat, sondern mit dem Verlangen sachfremde Zwecke verfolgt, insbesondere die weitere Verzögerung der Lizenzverhandlungen und das Schikanieren der Klägerin. Hätte die



Beklagte Seite ein echtes Interesse an weiteren Informationen, hätte sie sich zunächst die in dem elektronischen Datenraum zur Verfügung gestellten anonymisierten Drittlizenzverträge angesehen.

H.

1. Es kann dahinstehen, ob § 148 ZPO eine Aussetzung des Verfahrens aufgrund von Umständen, die nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung eingetreten sind, ermöglicht, was die Klägerin mit Hinweis auf den Wortlaut der Vorschrift in Zweifel zieht. Jedenfalls stünde eine Aussetzung des hiesigen Verfahrens mit Blick auf die Vorlageentscheidung des Landgerichts Düsseldorf an den EuGH vom 26.11.2020 (4c O 17/19) im Ermessen des Senats, das der Senat dahin ausübt, nicht auszusetzen. Zwar ist das Klagepatent abgelaufen, so dass sich eine Aussetzung nicht zu Lasten des nur zeitlich beschränkt gegebenen Unterlassungsanspruchs auswirkte. Der Senat hält es aber für unwahrscheinlich, dass der EuGH im vorgelegten Verfahren Kriterien aufstellt, die in Sachverhaltskonstellationen wie der vorliegenden, in denen der Verletzer eine Verzögerungstaktik betreibt, dazu führen, dass die Durchsetzung der kartellrechtlich gebundenen Ansprüche missbräuchlich wäre.

Der Senat, der hierzu nicht verpflichtet ist, weil das Urteil mit der Revision angegriffen werden kann, sieht aus den angeführten Gründen von einer Vorlage an den EuGH ab.

[...]