



KATHER · AUGENSTEIN
RECHTSANWÄLTE

LG Mannheim (2. Zivilkammer)

2 O 131/19

Urteil vom 02.03.2021

Entscheidungsgründe

[...]

D.

Die sich aus der Verletzung ergebenden Ansprüche sind durchsetzbar. Dem steht nicht die dilatorische Einwendung des unionsrechtlichen Verbots des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung nach Art. 102 AEUV (dazu I.) entgegen. Der Missbrauchseinwand der Beklagten ist unbegründet (dazu II.).

I.

Die Klage eines marktbeherrschenden Patentinhabers, welcher sich gegenüber einer Standardisierungsorganisation verpflichtet hat, Lizenzen zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, kann einen Missbrauch seiner marktbeherrschenden Stellung darstellen, wenn und soweit sie geeignet ist zu verhindern, dass dem Standard entsprechende Produkte auf den Markt gelangen oder auf dem Markt erhältlich bleiben (EuGH, Urt. v. 16.07.2015, C-170/13, GRUR 2015, 764, 766 f. - Huawei/ZTE; BGH, Urt. v. 05.05.2020, KZR 36/17 Rn. 68 - FRAND-Einwand; BGH, Urt. v. 06.05.2009, KZR 39/06 Rn. 22 ff., BGHZ 180, 312 - Orange-Book-Standard). Missbräuchlich können danach Klageanträge sein, die auf Unterlassung, Rückruf und Entfernung von Produkten aus den Vertriebswegen oder auf Vernichtung gerichtet sind (BGH, Urteil vom 05.05.2020, KZR 36/17 Rn. 68 - FRAND-Einwand; OLG Karlsruhe, Urteil vom 30.10.2019, 6 U 183/16 Rn. 87, GRUR 2020, 166 - Datenpaketverarbeitung; OLG Düsseldorf, Urteil vom 30.03.2017, I-15 U 66/15 Rn. 220, GRUR 2017, 1219 - Mobiles Kommunikationssystem).



Auch dem Inhaber eines standardessentiellen Patents ist es jedoch nicht schlechthin untersagt, sein Patent durch die Geltendmachung von Unterlassungs- und anderen Ansprüchen auf dem Produktmarkt durchzusetzen (EuGH, a.a.O. Rn. 46, 53, 58 - Huawei/ZTE; BGH, Urt. v. 05.05.2020, KZR 36/17 Rn. 69 - FRAND-Einwand). Denn die Standardessentialität ändert nichts daran, dass der Patentinhaber die Benutzung seines Patents nur dann dulden muss, wenn er demjenigen, der von dessen technischer Lehre Gebrauch macht, dies entweder gestattet hat oder aber bei Beachtung seiner Verpflichtung, seine Marktmacht nicht zu missbrauchen, jedenfalls gestatten muss.

Eine im vorstehenden Sinn missbräuchliche Durchsetzung der Ansprüche liegt dann nicht vor, wenn der Patentinhaber zum einen den angeblichen Verletzer vor Erhebung der Klage auf die Patentverletzung, die diesem 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, diesem ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu diesen Bedingungen unterbreitet und insbesondere die Lizenzgebühr sowie die Art und Weise ihrer Berechnung angegeben hat und der 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 u.a. impliziert, dass keine Verzögerungstaktik verfolgt wird (EuGH, aaO Rn. 71 - Huawei/ZTE). Nimmt der angebliche Verletzer das ihm unterbreitete Angebot nicht an, kann er sich 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 (EuGH, aaO Rn. 66 - Huawei/ZTE).

Das Pflichtenprogramm setzt voraus, dass derjenige, der das Patent benutzen will oder bereits benutzt und patentgemäße Produkte bereits auf den Markt gebracht hat, obwohl



er über keine Lizenz verfügt, bereit ist, eine Lizenz an diesem Patent zu angemessenen und nichtdiskriminierenden Bedingungen zu nehmen (BGH, Urt. v. 05.05.2020, KZR 36/17 Rn. 70 - FRAND-Einwand). Denn auch der marktmächtige Patentinhaber muss die Lizenznahme niemandem aufdrängen und hat hierfür auch keine rechtliche Handhabe, da zwar der potentielle Lizenznehmer von ihm den Abschluss eines Lizenzvertrags verlangen kann, dem Patentinhaber umgekehrt aber ein solcher Anspruch nicht zusteht, er vielmehr darauf verwiesen ist, Ansprüche wegen einer Patentverletzung gegen denjenigen durchzusetzen, der zwar die erfindungsgemäße Lehre benutzen, einen Lizenzvertrag hierüber aber nicht abschließen will.

Umgekehrt muss sich der Patentinhaber seinerseits hinreichend bemühen, der mit der marktbeherrschenden Stellung verbundenen besonderen Verantwortung gerecht zu werden und einem grundsätzlich lizenzwilligen Verletzer den Abschluss eines Lizenzvertrags zu angemessenen Bedingungen möglich zu machen (BGH, Urt. v. 05.05.2020, KZR 36/17 Rn. 72 - FRAND-Einwand). U.a. kann es dem marktbeherrschenden Patentinhaber untersagt sein, den über die Verletzung des Klagepatents unterrichteten Verletzer aus diesem Patent auf Unterlassung in Anspruch zu nehmen, wenn dieser zwar erklärt hat, eine Lizenz am Klagepatent nehmen zu wollen, aber nicht oder jedenfalls nicht ohne weiteres in der Lage ist, von sich aus die Bedingungen zu formulieren, die ihm der Patentinhaber unter Beachtung des ihn treffenden Diskriminierungs- und Behinderungsverbots einräumen muss (BGH, Urt. v. 05.05.2020, KZR 36/17 Rn. 75 - FRAND-Einwand).

II.

Vorliegend steht den Beklagten nachdem die Klägerin auf die Patentverletzung hingewiesen hat (dazu 1.), mangels Lizenzwilligkeit kein FRAND-Einwand zu (dazu 2.). Demgegenüber ist die Klägerin ihren etwaigen Verhandlungspflichten nachgekommen (dazu 3.).



1.

Die Klägerin hat die Beklagten bereits am 29.03.2016 - spätestens aber mit Schreiben vom 06.03.2018 - auf die Verletzung hingewiesen.

a)

Der Verletzungshinweis soll den Verletzer auf den Verletzungstatbestand und die Möglichkeit und Notwendigkeit einer Lizenznahme aufmerksam machen (dazu und zum folgenden BGH, Urt. v. 05.05.2020, KZR 36/17 Rn. 85 - FRAND-Einwand). Es genügt, 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.

b)

Die Klägerin informierte die Beklagten bereits mit Schreiben vom 29.03.2016 (Anlage WKS KAR 3.1) - jedenfalls mit Schreiben vom 06.03.2018 (Anlage WKS KAR 1, der u.a. die Anlage WKS KAR 3.1 beigelegt war) - inhaltlich ausreichend über die vorgeworfene Patentverletzung unter Bezeichnung des Klagepatents und mit der Angabe, auf welche Weise dieses verletzt sein soll.

Die Klägerin ist mit Schreiben an die T. Ltd. vom 29.03.2016 zutreffenderweise an die Konzernmutter herangetreten, was den üblichen Verhandlungsgewohnheiten entspricht (OLG Karlsruhe, Urt. v. 30.10.2019, 6 U 183/166 GRUR 2020, 166 Rn. 100 -



Datenpaketverarbeitung). Ebenso stellt das Schreiben vom 06.03.2018, das nach fehlender Reaktion der Konzernmutter an die Beklagte zu 1) - wie auch an weitere Konzerngesellschaften - versendet wurde, einen hinreichenden Verletzungshinweis an den T.-Konzern dar. Soweit die Beklagten zu 2) und 3) die Korrespondenz mit Nichtwissen bestreiten, ist dies infolge konzernweiter Erkundungspflichten unzulässig.

Dass das Klagepatent lediglich mit der EP-Anmeldenummer aufgeführt wurde, ist unschädlich. Denn die Benennung der Anmeldenummer ermöglichte es den Beklagten, sich über das Klagepatent zu informieren. Hätten sie die ihnen mitgeteilten Patentnummern etwa im Register des EPA überprüft, dann hätten sie festgestellt, dass das Klagepatent erteilt und veröffentlicht wurde. Die Klägerin ist angesichts des Vorstehenden nicht verpflichtet, die Patentlisten für das Patentportfolio laufend zu aktualisieren. Konkrete Anhaltspunkte, dass die Beklagten nicht dazu fähig waren, den Verletzungsvorwurf auf Grundlage der gegebenen Informationen selbstständig zu überprüfen, gibt es nicht.

2.

Auf den Verletzungshinweis hat sich T. nicht lizenzwillig gezeigt (dazu a), da der Konzern nicht zielgerichtet an den Verhandlungen mitwirkte (dazu b), obwohl die Klägerin FRANDgemäße Angebote unterbreitet hat (dazu c).

a)

Nach dem Verletzungshinweis genügt es zur Begründung weiterer Verpflichtungen des marktbeherrschenden Patentinhabers nicht, wenn der Verletzer sich lediglich bereit zeigt, den Abschluss eines Lizenzvertrags zu erwägen oder in Verhandlungen darüber einzutreten, ob und unter welchen Voraussetzungen ein Vertragsschluss für ihn in Betracht komme. Vielmehr muss der Verletzer sich klar und eindeutig sowie ernsthaft und vorbehaltlos bereit erklären, mit dem Patentinhaber einen Lizenzvertrag zu



angemessenen und nicht-diskriminierenden Bedingungen abzuschließen, und muss auch in der Folge zielgerichtet an den Lizenzvertragsverhandlungen mitwirken (BGH, Urt. v. 05.05.2020, KZR 36/17 Rn. 83 - FRAND-Einwand; BGH, Urt. v. 24.11.2020, KZR 35/17 Rn. 57 - FRAND-Einwand II; OLG Karlsruhe, Urt. v. 09.12.2020, 6 U 103/19, GRUR-RS 2020, 41067; OLG Karlsruhe, Urt. v. 15.11.2020, 6 U 104/18 (unv.); a.A. LG Düsseldorf, Beschluss vom 26.11.2020, 4c O 17/19, GRUR-RS 2020, 32508).

Eine fehlende Ernsthaftigkeit kann sich aus der Gesamtwürdigung der Umstände, insbesondere dem Verhalten des Lizenzsuchers ergeben, ohne den ein Lizenzvertragsschluss nicht zu erreichen ist.

So ist das Verhalten des Lizenzsuchers in der Sache darauf zu untersuchen, ob es angemessen die Verhandlungen fördert. Deswegen spricht in der Regel ein nicht-FRAND gemäßes Gegenangebot dafür, dass der Verletzer, der nach dem Verletzungshinweis und Erhalt eines erläuterten Klägerangebots hinreichend informiert ist, nicht auf angemessene und nicht-diskriminierende Bedingungen abzielt (vgl. LG Mannheim, Urt. v. 18.08.2020, 2 O 34/19 - juris Rn. 168). Entsprechendes kann gelten, wenn der Verletzer auf einem eigenen Gegenangebot beharrt und mitteilt, dass man nicht bereit ist, das Angebot nachzubessern (vgl. BGH, Urt. v. 05.05.2020, KZR 36/17 Rn. 98 - FRAND-Einwand). Ferner ist von einem ernsthaften Lizenzsucher zu erwarten, dass er dem SEP-Inhaber grundsätzlich frühzeitig etwaige Beanstandungen des Angebots mitteilt und diskutiert, anstelle sie für eine spätere Verwendung in einem Rechtsstreit aufzusparen (OLG Karlsruhe, Urt. v. 09.12.2020, 6 U 103/19, GRUR-RS 2020, 41067 Rn. 255).

Daneben ist der zeitliche Ablauf der Verhandlungen in den Blick zu nehmen, da eine Verzögerungstaktik dem Verletzer dient, der das Patent ohne Gegenleistung und unter Suspendierung der kartellrechtlich gebundenen Ansprüche benutzt. Deswegen ist der Lizenzsucher regelmäßig gefordert, zügig zu reagieren und zwar auch auf eine verspätete Erfüllung der Obliegenheiten durch den SEP-Inhaber (OLG Karlsruhe, Urt. v. 09.12.2020, 6 U 103/19, GRUR-RS 2020, 41067 Rn. 255). Hat der Verletzer es für einen



längeren Zeitraum unterlassen, sein Interesse an FRAND-Bedingungen zu bekunden, müssen von ihm zusätzliche Anstrengungen erwartet werden (BGH, Urt. v. 24.11.2020, KZR 35/17 Rn. 62, 83 - FRAND-Einwand II).

Allerdings kann eine zögerliche Mitwirkung des Verletzers im Einzelfall als noch zulässige Reaktion auf ein Verhalten des SEP-Inhabers gerechtfertigt sein, wenn dieser sich - z.B. durch fehlende Bereitstellung von Informationen zur Lizenzierungspraxis - seinerseits einer zielgerichteten Mitwirkung entzieht, was im Einzelfall zu würdigen ist (vgl. OLG Karlsruhe, Urt. v. 09.12.2020, 6 U 103/19, GRUR-RS 2020, 41067 Rn. 255; vgl. zur Bereitstellung von Informationen durch den SEP-Inhaber etwa LG Mannheim, Urt. v. 18.08.2020, 2 O 34/19 - juris Rn. 200 ff.; vgl. zu einem offensichtlich FRANDwidrigen Angebot des Patentinhabers BGH, Urt. v. 24.11.2020, KZR 35/17 Rn. 71 - FRAND-Einwand II). Den Verletzer trifft aber auch unterhalb der Schwelle, ab der er zur Abgabe eines Gegenangebots gehalten ist, grundsätzlich die Obliegenheit, - z.B. durch frühzeitige Beanstandungen - an Lizenzvertragsverhandlungen zielgerichtet mitzuwirken (vgl. OLG Karlsruhe, Urt. v. 09.12.2020, 6 U 103/19, GRUR-RS 2020, 41067 Rn. 254; vgl. zur Reaktion auf ein offensichtlich FRANDwidriges Angebot des Patentinhabers BGH, Urt. v. 24.11.2020, KZR 35/17 Rn. 71 - FRAND-Einwand II).

b)

Nach diesen Maßstäben hat der T.-Konzern nicht ausreichend an den Verhandlungen mitgewirkt. Deren erstmals am 06.11.2020 erklärte angebliche Bereitschaft, eine FRAND-Lizenz nicht nur zu verhandeln (vgl. Anlage B 5), sondern auch abzuschließen, stellt sich nach den Gesamtumständen als bloßes Lippenbekenntnis dar.

T. hat der Klägerin ein FRANDwidriges Gegenangebot unterbreitet (dazu aa) und auch ansonsten die Lizenzverhandlungen weder sachgerecht noch zügig gefördert (dazu bb).

aa)



Das Gegenangebot der Beklagten ist nicht FRAND, da es die zwischen den Parteien streitige - wirtschaftlich bedeutende - Frage der Erschöpfung aufgrund der Q.-Lizenz ausklammert und auf nachfolgende Verhandlungen bzw. Gerichtsprozesse verlagert.

(1)

Im Ausgangspunkt gibt es in aller Regel nicht genau eine einzige Vertragsgestaltung, die inhaltlich den FRAND-Kriterien genügt. Vielmehr existieren regelmäßig eine Vielzahl möglicher Vertragsgestaltungen und Lizenzsätze, die fair, vernünftig bzw. angemessen und nicht-diskriminierend sind (vgl. BGH, Urt. v. 05.05.2020, KZR 36/17 Rn. 81 - FRAND-Einwand; OLG Karlsruhe, Urt. v. 30.10.2019, 6 U 183/16 Rn. 95, GRUR 2020, 166 - Datenpaketverarbeitung; UK Court of Appeal, Urt. v. 23.10.2018, [2018] EWCA Civ 2344 Rn. 121 - Unwired Planet v Huawei). Was als fair und angemessen erachtet werden kann, unterscheidet sich insbesondere von Sektor zu Sektor und im Laufe der Zeit (EU-Kommission, Mitteilung v. 29.11.2017, COM(2017) 712 final, S. 8). 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 (vgl. OLG Karlsruhe, GRUR 2020, 166 Rn. 106 mwN - Datenpaketverarbeitung; OLG Karlsruhe Urt. v. 09.12.2020, 6 U 103/19, GRUR-RS 2020, 41067 Rn. 257).

Indes ist ein Gegenangebot, in dem der Verletzer eine zwischen den Parteien diskutierte Frage in der Schwebe lässt, in der Regel unangemessen, wenn diese Streitfrage erheblich Auswirkungen auf die Höhe der Lizenzgebühr hat. In einem solchen Gegenangebot kann ein Vorbehalt des Verletzers liegen, der diese Streitfragen auf spätere Verhandlungen oder (Gerichts-)Prozesse verlagern möchte. Auf diesem Wege würde der Verletzer mithilfe eines Lizenzvertragsabschlusses eine rechtliche Grundlage für seine Benutzungshandlungen erhalten, obwohl er zugleich Teile der Lizenzgebühren unter Verweis auf die ungelöste Streitfrage zurückhalten könnte. Eine Verurteilung zur Unterlassung droht dem Verletzer in diesem Fall grundsätzlich nicht mehr. Deswegen



verlangt der EuGH vom Patentbenutzer ein „konkretes Gegenangebot“ (EuGH a.a.O. Rn. 66 - Huawei/ZTE), was - mit dem Ziel der Förderung von außergerichtlichen Vertragsverhandlungen von lizenzwilligen Parteien - eine im Vertrag definierte oder zumindest aber rechtzeitig bestimmte Lizenzgebühr impliziert (vgl. LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016 - 4a O 126/14 Rn. 286 f. - juris; LG Düsseldorf, Schlussurt. v. 31.03.2016, 4a O 73/14 Rn. 231 f. - juris).

Ein solches Gegenangebot ist vergleichbar mit einem Angebot, das die Bestimmung der Lizenzgebühr durch die SEP-Inhaberin mit der Möglichkeit einer nachträglichen gerichtlichen Überprüfung nach § 315 BGB vorsieht, was in der Regel ebenso nicht ausreicht (LG Mannheim, Urt. v. 18.08.2020, 2 O 34/19, GRUR-RS 2020, 20358 Rn. 167 ff.). Denn auch ein derartiges (unkonkretes) Gegenangebot enthält einen Vorbehalt, mit dem der Verletzer einen inhaltlichen Streit der Parteien über die Höhe der Lizenzgebühr lediglich auf spätere Prozesse verlagert, wobei er ggf. Zahlungen verweigern kann und zugleich nicht mehr dem Unterlassungsanspruch ausgesetzt ist.

(2)

Mit der im Gegenangebot vorgesehenen Klausel Ziff. 4.3 behalten sich die Beklagten vor, für Endgeräte mit Q.-Chipsets keine Lizenzgebühr zu leisten. T. kann diese Klausel nach Lizenzvertragsabschluss heranziehen, um die zwischen den Parteien streitige Frage, ob Erschöpfung eingetreten ist, unter Verweigerung von Zahlungsleistungen erneut aufzuwerfen.

Dass das Gegenangebot keine Lösung für die Q.-Chipsets enthält, hat mit Blick auf die bis Ende 2018 bestehende Q.-Lizenz erhebliche Auswirkungen auf das Release Payment nach Ziff. 4.1. Dessen absolute Höhe ist nicht beziffert, sondern die Beklagten haben lediglich einen abstrakten Mechanismus zu dessen Berechnung ausgehend von den Nettoverkaufspreisen vorgeschlagen, obwohl sie zugleich Rechnung über ihre Verkäufe gelegt haben. Aus der Rechnungslegung der Beklagten ergibt sich, dass sich die



Nettoverkaufspreise zu einem substantiellen Anteil aus Verkäufen mit Q.-Chipsätzen speisen (Anlage B 13 a.E.): (...)

Danach würde sich die Pflicht von T. zur Zahlung eines Release Payment in 2016 um rund ... %, in 2017 um rund ... % und in 2018 um rund ... % verringern, wenn die Endgeräte mit Q.-Chipsätzen ausgenommen würden.

Zudem verwiesen die Beklagten in der mündlichen Verhandlung - soweit ersichtlich erstmals - auf einen angeblichen weiteren, nicht näher spezifizierten Lizenzvertrag zwischen Q. und der Klägerin, was die vergangenen und zukünftigen Zahlungspflichten ggf. nach Auffassung der Beklagten weiter reduzieren könnte.

Dass der Q.-Frage insgesamt erhebliche wirtschaftliche Relevanz für die Verhandlungen zukommt, zeigt sich etwa daran, dass die Zahlungspflichten nach dem Gegenangebot in Summe - unter Einbeziehung der Umsätze mit Q.-Chipsätzen - über denen gemäß dem Angebot E der Klägerin (unter Berücksichtigung des angebotenen ... %-Discounts für die Vergangenheit) liegen. Auf Grundlage der Berechnung durch die Klägerin in WKS KAR 12, (Nach den Erläuterungen des Klägervertreters ist in dem Excel-Sheet bei der Darstellung des Gegenangebots, Zeile „...“, Spalte „rate“ für die Jahre 2021- 2023 statt ... % richtigerweise ... % anzusetzen. Ferner ist in der Übersicht noch ein Discount von ... % berücksichtigt.) die sich auf die Rechnungslegung der Beklagten stützt, beliefen sich die summierten Zahlungspflichten gemäß dem letzten Klägerangebot auf voraussichtlich ca. ... Mio. USD und gemäß dem Gegenangebot (mit Q.-Chipsätzen) auf ca. ... Mio. USD.

Die zentrale Bedeutung der Erschöpfungsthematik für den gesamten Vertragsschluss bedingt, dass vorliegend nicht nur die zukünftigen Zahlungspflichten, sondern auch das - davon wirtschaftlich gesehen untrennbare - Release Payment zur Beurteilung der Angemessenheit des Gegenangebots in den Blick genommen werden darf, auch wenn der SEP-Inhaber in FRAND-Verhandlungen grundsätzlich nicht zur rückwirkenden



Legitimierung von Verletzungshandlungen verpflichtet ist (vgl. zum Grundsatz OLG Karlsruhe Urt. v. 09.12.2020, 6 U 103/19, GRUR-RS 2020, 41067 Rn. 303).

Insgesamt wird die Klägerin auf Grundlage des Gegenangebots im Dunkeln gelassen, ob die Beklagten bereit sind, Lizenzgebühren unter Einschluss der Endgeräte mit Q.-Chipsätzen zu zahlen oder nicht. Infolgedessen handelt es sich, anders als die Beklagten meinen, bei Ziff. 4.3 im konkreten Fall nicht nur um eine allgemeine Klausel zur Verhinderung von double dipping. Vor dem Hintergrund des erreichten Verhandlungsstandes zwischen den Parteien hat die Klausel vielmehr in diesem spezifischen Fall die geschilderte Wirkung, dass die Leistungspflicht der Beklagten nicht konkret genug bezifferbar ist.

bb)

Die fehlende Bereitschaft der Beklagten, ernsthaft und zielgerichtet die FRAND-Verhandlungen zu fördern, zeigt sich auch im sonstigen Verhandlungsverhalten.

(1)

So ist nicht ersichtlich, dass sich der T.-Konzern darum bemüht hat, die Frage der Erschöpfung bei Q.-Chipsätzen im Wege der Verhandlungen zu lösen.

Die Q.-Lizenz wurde erstmals im Juni 2020 zum Gegenstand der Verhandlungen gemacht, ohne dass T. darauf in der Folge zurückgekommen ist (vgl. etwa Anlage WKS KAR 9, Rn. 5).

Die Diskussion haben die Beklagten vielmehr schriftsätzlich mit der Duplik vom 20.11.2020 - und damit nahezu zeitgleich mit der Unterbreitung des Gegenangebots - in das hiesige Klageverfahren eingebracht. In der Folge bot die Klägerin der T. mehrfach weitere Gespräche und Erläuterungen zu der Frage an (vgl. etwa Anlage WKS KAR 9 (Rn. 5, 6), WKS KAR 10). Die Klägerin wies ferner darauf hin, dass sie keine anderweitigen



relevanten Lizenzverträge mit Chipset-Herstellern abgeschlossen hat, aber durchaus bereit wäre, eine alternative Klausel zu Ziff. 4.3 zu entwickeln (vgl. Anlage WKS KAR 9). T. ging auf diese Angebote nicht ein und teilte mit, es vorzuziehen, dass die streitige Frage in diesem Klageverfahren behandelt werden soll (vgl. WKS KAR 10 „We also pointed out - again - that T.'s argument regarding the alleged Q. pass through rights under Kl.'s patents is wholly groundless and suggested that we walk you through the substance of the agreement between Q. and Kl. ... However, you declined our offer ...“).

Überdies erwähnten die Beklagten in der mündlichen Verhandlung einen angeblichen weiteren Lizenzvertrag zwischen Q. und der Klägerin, der bislang in den Verhandlungen soweit ersichtlich keinerlei Rolle spielte und in diesen Prozess ebenfalls nicht eingeführt wurde.

Somit haben sich die Beklagten Verhandlungsmasse aufgespart, ohne die Sachfrage frühzeitig und transparent zu diskutieren, und zwar obwohl der Wortlaut der in den Prozess eingeführten Q.-Lizenz die Position von T. in keiner Weise stützt (siehe oben B. III. 1.).

(2)

Insbesondere vor diesem Hintergrund ist z.B. die Reaktion von T. auf das Angebot E in den Telefonaten vom 28.12.2020 und 08.01.2021 selbst dann nicht nachvollziehbar, wenn man zu letzterem den Beklagtenvortrag zugrunde legt.

Einerseits meinte T. im Telefonat vom 28.12.2020, dass die Lizenzgebühren nach Angebot E für die Zukunft annehmbar erschienen, für die Vergangenheit jedoch zu einer zu hohen Einmalbelastung führten, im Übrigen ohne die vor dem Hintergrund der Q.-Frage erfolgte Streichung der Klausel 4.3 in Angebot E zu thematisieren. Ergänzend wurde der Klägerin im Telefonat vom 08.01.2021 nach Vortrag der Beklagten mitgeteilt, dass das Angebot E zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund der derzeitigen finanziellen Situation von T. nicht



angenommen werden könne, wobei der Konzern nach wie vor vollumfänglich zu dem Gegenangebot stehe.

Das Gegenangebot unterscheidet sich indes hinsichtlich des Release Payment - unter Einbeziehung der Endgeräte mit Q.-Chipsätzen - kaum vom Angebot E, bei dem der zum damaligen Zeitpunkt angebotene ...%-Discount für die Vergangenheit berücksichtigt wird. Die Differenz zwischen den jeweiligen Zahlungspflichten für die Vergangenheit beläuft sich auf rund ... USD (vgl. Anlage WKS KAR 12).

Die Differenz zwischen den Release Payments schlägt infolge der Modifikation des Angebots E auf einen ...%-Discount, den die Klägerin in der mündlichen Verhandlung angeboten hat, sogar zugunsten der Beklagtenseite um. Denn das Release Payment gemäß dem modifizierten Angebot E liegt unter dem des Gegenangebots. Wenn die Aussage von T. im Telefonat vom 28.12.2020 zutrifft, dass die wesentlichen Bedenken der Beklagten an das Release Payment anknüpfen, ist kein Grund ersichtlich, das modifizierte Angebot E nicht anzunehmen.

(3)

Insgesamt ist die Verhandlungsführung des T.-Konzerns mehrmals von wechselnden Stellungnahmen ohne sachliche Auseinandersetzung mit den Eingaben der Klägerin geprägt, was im konkreten Fall auf eine Verzögerungstaktik hinweist.

Insbesondere erklärten die Beklagten nach Abgabe ihres Gegenangebots - mit dem sie in Abkehr von bisherigen Verhandlungsergebnissen z.B. statt einer Einmalzahlung eine laufende Lizenzgebühr vorsahen -, dass sie stattdessen an einer (letztlich nach den obigen Ausführungen voraussichtlich deutlich unter ihrem eigenen Gegenangebot liegenden) Pauschallizenz interessiert seien. Dabei erwähnten sie eine Zahlung von ... Mio. USD sowie Kreuzlizenzierungen, ohne konkrete Vorschläge unterbreiten zu können (vgl. Anlage WKS KAR 10, S. 1: „...“). Auf diese Weise reagierten die Beklagten auf das



Angebot D der Klägerin, ohne sich soweit ersichtlich mit diesem in der Sache auseinanderzusetzen.

(4)

Für die Verfolgung einer Verzögerungstaktik spricht ferner, dass sich der T.-Konzern bei den Verhandlungen mehrfach nach Ereignissen im Klageverfahren ausgerichtet hat. Erst nach den Klageerhebungen hat sich T. ab Januar 2020 auf Verhandlungen eingelassen, obwohl der Verletzungshinweis der Klägerin bereits aus 2016 stammt. Das Gegenangebot aus November 2020 gaben die Beklagten im zeitlichen Zusammenhang mit ihrer Duplik und kurz vor dem ursprünglich für Dezember 2020 festgesetzten Termin zur mündlichen Verhandlung ab. Aufgrund des neuen Verhandlungsgegenstands wurde der Termin mit Einverständnis der Klägerin verlegt.

(5)

Insgesamt reagierte T. häufig zögerlich, obwohl der Konzern nach dem - um mehrere Jahre - verspäteten Verhandlungsbeginn erst recht gehalten gewesen wäre, die Verhandlungen aktiv voranzutreiben. Bereits der Abschluss einer Vertraulichkeitsvereinbarung hat nach Vorlage eines Entwurfs durch die Klägerin ca. vier Monate in Anspruch genommen, wobei die Klägerin häufig um Rückmeldungen gebeten hat (Anlage WKS KAR 4). Das Gegenangebot aus November 2020 folgte mehrere Monate nach den Angeboten A bis C und deutlich nach dem von T. ab Juli 2020 eigens avisierten Zeitrahmen.

(6)

Nach alldem kann offenbleiben, ob die Sicherheitsleistung von T. der Höhe nach unzureichend war, da sie sich auf Benutzungshandlungen in Deutschland beschränkte, obwohl die Parteien einen weltweiten Lizenzvertrag verhandeln (dafür LG Mannheim, Urt. v. 04.09.2019, 7 O 115/16 (unv.); a.A. Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 13. Aufl.



2021, Kap. E, Rdn. 450). Ebenso bleibt offen, ob die Sicherheitsleistung aus Januar 2021 deswegen verspätet war, weil die Klägerin bereits mit Schreiben vom 25.11.2020 das Gegenangebot der Beklagten abgelehnt hatte (Anlage WKS KAR 9).

c)

Für die fehlende Lizenzwilligkeit ist die Klägerin nicht verantwortlich, die sämtlichen etwaigen Verhandlungsobliegenheiten nachgekommen ist, indem sie mehrere FRANDgemäße Lizenzangebote vorgelegt und ausreichend erläutert hat, was die Beklagten erst recht zu einer weitergehenden Mitwirkung an den Lizenzvertragsverhandlungen hätte veranlassen müssen. Die Klägerin hat in den Verhandlungen flexibel reagiert und ihre Angebote mehrfach zugunsten der Beklagten angepasst.

Insbesondere das letzte Angebot E ist - nicht zuletzt unter Berücksichtigung des ...%-Discounts für das Release Payment - FRANDgemäß. Keine der von den Beklagten gerügten Vertragsbedingungen überschreitet für sich genommen oder in einer Gesamtbetrachtung den FRAND-Korridor.

aa)

Dabei ist im Ausgangspunkt zu berücksichtigen, dass die von der Klägerin zuletzt vorgeschlagenen Konditionen für den Lizenzsatz nach den Erfahrungen der Kammer im Mobilfunkbereich insgesamt moderat sind.

Die angenommene Gesamtlizenzbelastung von ...% reizt die üblicherweise in der Mobilfunkpraxis akzeptierte Spanne nicht aus (vgl. etwa High Court von England und Wales, Urt. v. 05.04.2017, [2017] EWHC 711 (Rat) Rn. 807 - Unwired Planet v Huawei [8.8%]; vgl. LG Mannheim, Urt. v. 18.08.2020, 2 O 34/19, GRUR-RS 2020, 20358 Rn. 155 mit Verweis auf eine Studie mit Werten bis zu 13.3%). Der SEP-Anteil der Klägerin ist mit ... % konservativ angesetzt, da diverse Studien im Durchschnitt zu einem Anteil an LTE-SEPs



der Klägerin in Höhe von ca. ... % gelangen (Anlage WKS KAR 6, S. 2); eine Verpflichtung, auf die Studie mit dem niedrigsten SEP-Anteil abzustellen, besteht nicht (vgl. OLG Karlsruhe, Urt. v. 15.11.2020, 6 U 104/18 (unv.)).

Überdies hat die Klägerin zwei Lizenzverträge abgeschlossen, denen jeweils die der Beklagtenseite angebotene Lizenzgebühr nach Angebot A zu Grunde liegt, hinter dem ihr Angebot E im Ergebnis voraussichtlich zurückbleibt. Selbst wenn diese abgeschlossenen Lizenzverträge noch kein etabliertes Standardlizenzprogramm bilden, sind abgeschlossene Lizenzverträge in der Regel jedenfalls ein Indiz dafür, dass die angebotene Lizenz nicht offensichtlich FRANDwidrig ist (vgl. OLG Karlsruhe, Urt. v. 09.12.2020, 6 U 103/19, GRUR-RS 2020, 41067 Rn. 305).

bb)

Es ist nach alledem nicht zu beanstanden, dass im Angebot E für ... ein Lizenzsatz von ... % anstelle der im Gegenangebot vorgeschlagenen ... % herangezogen wird. Die geringe Differenz führt spätestens bei einer Gesamtbetrachtung der Konditionen, die weiter durch einen Regional Discount reduziert wurden, nicht aus dem FRAND-Korridor hinaus.

cc)

Ebensowenig ist zu beanstanden, dass die Klägerin in ihrem Angebot E die von der Beklagten eingefügte Klausel Ziffer 4.3 gestrichen hat.

Wie ausgeführt handelt es sich dabei im vorliegenden Fall nicht allein um eine allgemeine Vertragsbestimmung, die ein double dipping des SEP-Inhabers verhindern soll. Vielmehr führt die Klausel infolge des Streits der Parteien um die Erschöpfung gemäß Q.-Lizenzen zu Unklarheiten über die Höhe der Lizenzgebühren (siehe oben D. II. 2. b) aa)).



Im konkreten Fall ist ein tatsächliches Risiko der mehrfachen Lizenzzahlung nicht ersichtlich. Die Klägerin hat ausgeführt, dass sie keine anderweitigen relevanten Lizenzverträge mit Chipset-Herstellern abgeschlossen hat, wobei sie durchaus bereit wäre, eine alternative Klausel zu Ziff. 4.3 zu entwickeln (vgl. Anlage WKS KAR 9). Deswegen kann vorliegend von der Streichung der Klausel keineswegs darauf geschlossen werden, dass die Klägerin eine mehrfache Lizenzeinnahme beabsichtigt.

Spätestens hat die Klägerin die Streichung der Klausel in der mündlichen Verhandlung dadurch kompensiert, dass sie den Discount für das Release Payment - insbesondere mit Blick auf den Erschöpfungsstreit betreffend Klausel 4.3 - von ... % auf ... % erhöht hat. Bei wirtschaftlicher Betrachtung werden damit (wenn auch ansetzend bei den Zahlungspflichten für die Vergangenheit) etwaige wirtschaftliche Risiken der Beklagten ausgeglichen, dass bei einzelnen Produkten ggf. Erschöpfung eingetreten sein könnte. Eine Kompensation für die Streichung der Klausel ist darin auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass der Wortlaut der im Prozess vorgelegten Q.-Lizenz die Position von T. zur Erschöpfung in keiner Weise stützt (siehe oben B. III. 1.). Schließlich ist der Kompensationseffekt auch im Vergleich zu dem Gegenangebot ersichtlich, bei dem sich die summierten Zahlungspflichten in Summe unter Einbeziehung der Umsätze mit Q.-Chipsätzen über denen gemäß dem letzten Angebot der Klägerin liegen (siehe oben D. II. 2. b) aa) (2)).

3.

Selbst wenn man die Lizenzbereitschaft der Beklagten bejahen würde, wäre der FRAND-Einwand wegen der FRAND-Gemäßheit des Klägerangebots, dem ein FRANDwidriges Gegenangebot gegenübersteht, erfolglos.

Denn nach der Lizenzbereitschaftserklärung des Verletzers sowie nach Unterbreitung und Erläuterung eines Lizenzangebots durch den Patentinhaber ist das vom Beklagten zu unterbreitende Gegenangebot auf die Einhaltung von FRAND-Kriterien zu überprüfen,



ohne dass es für die Obliegenheit des Beklagten, ein solches Gegenangebot zu unterbreiten, darauf ankommt, ob das klägerische Lizenzangebot tatsächlich FRAND ist (vgl. zur Reaktionspflicht, jedenfalls wenn das Lizenzangebot nicht offensichtlich FRANDwidrig ist BGH, Urt. v. 24.11.2020, KZR 35/17 Rn. 71, 72 - FRAND-Einwand II; ebenso OLG Karlsruhe, Urt. v. 09.12.2020, 6 U 103/19, GRUR-RS 2020, 41067; vgl. ferner LG Mannheim, Urt. v. 21.08.2020, 2 O 136/18 GRUR-RS 2020, 26457). Ebenso wäre dem FRAND-Einwand der Beklagten vorliegend kein Erfolg beschieden, wenn ein Gegenangebot des Verletzers erst nach einem umfassend FRANDgemäßen Angebot erforderlich wäre, da im vorliegenden Fall jedenfalls das Angebot E der Klägerin - wie vorstehend ausgeführt - FRAND-Anforderungen genüge.