



Landgericht München I
7. Zivilkammer
7 O 14091/19
Endurteil vom 25.05.2022

Tenor

- I. Die Beklagte wird verurteilt,
 1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes bis zu 250.000 Euro, ersatzweise Ordnungshaft bis zu 6 Monaten oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Wiederholungsfalle Ordnungshaft bis zu 2 Jahren, wobei die Ordnungshaft am jeweiligen
 - a) EVS-fähige Mobiltelefone
in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in den Verkehr zu bringen und/oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen und/oder zu besitzen, wobei die Mobiltelefone [...];
(unmittelbare Verletzung Anspruch 10)
 - b) EVS-fähige Mobiltelefone
in der Bundesrepublik Deutschland Dritten, die zur Nutzung der Lehre des Klagepatents in der Bundesrepublik Deutschland nicht berechtigt sind, zu Benutzung in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten und/oder zu liefern,
die dazu eingerichtet sind, [...];
(mittelbare Verletzung Anspruch 29)
 2. der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang die Beklagte die zu Ziffer bezeichneten Handlungen seit dem 27. September 2019 begangen hat, und zwar unter Angabe
 - a) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,
 - b) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren,
 - c) der Menge der ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden,
 3. der Klägerin in einem chronologisch geordneten Verzeichnis darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagte die zu Ziffer I.1 bezeichneten Handlungen seit dem 27. September 2019 begangen hat, und zwar unter Angabe:



- a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer,
- b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,
- c) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet sowie bei Internetwerbung der Internetadressen, der Schaltungszeiträume und der Zugriffszahlen,
- d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

wobei der Beklagten nach ihrer Wahl vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nichtgewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zu Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob eine bestimmte Lieferung oder ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist;

4. die vorstehend zu Ziffer I.1 a) bezeichneten, seit dem 27. September 2019 im Besitz gewerblicher Abnehmer befindlichen Erzeugnisse zurückzurufen;
 5. die in der Bundesrepublik Deutschland im unmittelbaren oder mittelbaren Besitz bzw. Eigentum der Beklagten befindlichen Erzeugnisse gemäß Ziffer I. 1 a) zu vernichten, oder an einen von der Klägerin zu beauftragenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung auf Kosten der Beklagten herauszugeben;
- II. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu Ziff. I.1. bezeichneten, seit dem 27. September 2019 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

III. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

IV. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.

V. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von

einheitlich 700.000 € für Ziffern I. 1., I. 4. und I. 5,

einheitlich 50.000 € für Ziffern I.2 und I.3 sowie - 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages für Ziffer IV. Beschluss Der Streitwert wird für die Zeit bis zur Klageerweiterung vom 19.02.2021 endgültig auf 150.000,00 € und für die Zeit danach endgültig auf 850.000,00 € festgesetzt.



Tatbestand:

Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des deutschen Teils des europäischen Patents EP 619 B1, Anlagen WKS (A) 1 und WKS (A) 2, (im Folgenden: Klagepatent) und nimmt die Beklagte wegen unmittelbarer und mittelbarer Patentverletzung in Anspruch. Die XZ Corporation hat das Klagepatent gegenüber der standardsetzenden Organisation ETSI als standardessenziell für den EVS-Standard (TS 26.455) deklariert und eine entsprechende FRAND-Erklärung abgegeben.

Das Klagepatent wurde am 24. Oktober 2007 angemeldet und nimmt die Priorität der US- Anmeldung US ...P vom 24. Oktober 2006 in Anspruch. Der Hinweis auf die Patenterteilung wurde am 22.03.2017 bekannt gemacht. Die Patentansprüche 10 und 29 des Klagepatents lauten im englischen Original wie folgt:

[...]

Die Klägerin greift die von der Beklagten in Deutschland angebotenen und vertriebenen UMTS (3G)- und LTE (4G)-fähigen mobilen Endgeräte, die einen Codierer für den „Codes for Enhanced Voice Services (EVS)“ (im Folgenden: EVS-Coder) implementiert haben, an.

[...]

Die Parteien verhandelten bislang erfolglos über eine Lizenzierung des Patentportfolios der Klägerin, zu dem unter anderem das Klagepatent zählt. Unter dem 08.05.2020 hat die Beklagte der Klägerin über die im Zeitraum 01.07.2018 bis Februar 2020 in Deutschland verkauften Mobiltelefone und den hiermit erzielten Umsatz Auskunft erteilt und einen Betrag in Höhe von ... EURO beim Amtsgericht Mannheim hinterlegt. Mit Schriftsatz vom 28.06.2021 hat die Beklagte drüber hinaus Auskunft über die Anzahl der verkauften Mobiltelefone und den damit erzielten Umsatz für den Zeitraum 01.01.2021 bis 31.05.2021 erteilt.

Mit Urteil der Kammer vom 09.09.2021 im Verfahren 7 O 15350/19 wurde die Beklagte wegen der Verletzung des Patents der Klägerin EP 443 B1 u.a. zur Unterlassung des Inverkehrbringens der streitgegenständlichen Mobiltelefone verurteilt.

Mit Klage vom 10.10.2019, eingegangen bei Gericht am 11.10.2019, hat die Klägerin zunächst beantragt,



[...]

Der 4. Senat des Bundespatentgerichts hat am [14.10.2021](#) einen qualifizierten Hinweis und am 09.03.2022 einen weiteren rechtlichen Hinweis erteilt. [...]

[...]

Die Beklagte beantragt,

[...]

Die Beklagte hält den geltend gemachten Unterlassungsanspruch für unverhältnismäßig, da einzelne Patente aus dem Portfolio demnächst ausliefen und insgesamt nur einen kleinen Bereich einer größeren Gesamtheit abdeckten.

Überdies macht sie den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand geltend, weil die Klägerin ihre marktbeherrschende Stellung missbrauche. Die Klägerin verhalte sich unter anderem FRANDwidrig, da sie der lizenzwilligen Beklagten eine Lizenz für die von ihr vertriebenen Mobiltelefone verweigere, denn das von der Klägerin zuerst übersandte Lizenzangebot erfasse keines der von der Beklagten vertriebenen Produkte. Überdies seien die geforderten Lizenzsätze der verschiedenen Lizenzangebote evident überhöht und insbesondere das Lizenzangebot vom 25.10.2019 enthalte Klauseln, die mit einem Lizenzangebot, das FRAND-Anforderungen genüge, unvereinbar seien. Die Beklagte hingegen sei bereit, eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu schließen. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Entscheidungsgründe verwiesen.

Im Übrigen sei das Klagepatent offensichtlich nicht rechtsbeständig. [...]

Die Klägerin erwidert hierauf,

[...]

Entscheidungsgründe:

Die zulässige Klage ist ganz überwiegend begründet. Der von der Beklagten erhobene FRAND-Einwand reift nicht durch. Das Verfahren ist nicht auszusetzen,



A.

Die Klage ist zulässig. [...]

B.

Die Klägerin ist als eingetragene Patentinhaberin aktivlegitimiert. [...]

C.

I.

Das Klagepatent betrifft Vorrichtungen (Codiereinrichtung) und ein Verfahren zur Codierung von Übergangsrahmen und Rahmen nach einem Übergang in Sprachsignalen. [...]

II.

[...]

III.

Der EVS-Standard und die angegriffenen Ausführungsformen machen vom Gegenstand des Anspruchs 10 und des Anspruchs 29 des Klagepatents in der eingeschränkt geltend gemachten Fassung Gebrauch. [...]

[...]

Der Anspruch auf Unterlassung ist nicht unverhältnismäßig. Die Inanspruchnahme der Beklagten auf Unterlassung führt aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls und des Gebots von Treu und Glauben nicht zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte, § [139](#) Abs. [1](#), S. 3 PatG.

In der Begründung des Entwurfs zur Änderung von § [139](#) Abs. [1](#) PatG hat der Gesetzgeber betont, dass die ausdrückliche Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsprinzips in § [139](#) Abs. [1](#) PatG nicht zu einer Entwertung der Patentrechte führen darf. Ein weiterhin starker Unterlassungsanspruch sei für die Durchsetzung von Patenten für die deutsche Industrie unverzichtbar. Die Neuregelung sehe daher vor, dass die Beschränkung der Unterlassungsanordnung auf Ausnahmefälle



(„Sicherheitsventil“) eines absolut unannehmbaren Nachteils für den mutmaßlichen Rechtsverletzer beschränkt wird. Die Unterlassungsverfügung soll eine starke Waffe im Patentrecht bleiben, die im Falle einer Verletzung grundsätzlich und unabhängig von einem Verschulden erteilt werden muss (vgl. insoweit BeckOK PatR/Pitz PatG § 139 Rn. [90](#) f/90 g).

Der nicht von Amts wegen zu berücksichtigende Einwand des § [139](#) Abs. [1](#), S. 3 PatG erfordert eine Interessenabwägung, bei der sämtliche Umstände des Einzelfalls ebenso zu berücksichtigen sind wie die Gebote von Treu und Glauben.

Bei der erforderlichen Interessenabwägung sind auf der einen Seite die Interessen des Rechtsinhabers zu berücksichtigen. Insbesondere ist zu berücksichtigen, dass der Rechteinhaber im Regelfall die Drohung mit dem Unterlassungsanspruch benötigt, um mögliche Benutzer der Erfindung überhaupt zu Lizenzverhandlungen zu veranlassen. Dem gegenüber stehen die Interessen des Verletzers. Er muss mit den normalen Folgen des Ausschließlichkeitsrechts leben. Der Umstand allein, dass ein Unterlassungsanspruch erhebliche Umstellungskosten verursacht und im Extremfall sogar den Bestand eines Betriebs und Arbeitsplätze gefährden kann, ist für sich allein noch nicht ausschlaggebend. Der Einwand der Unverhältnismäßigkeit kann nur erfolgreich sein, wenn die negativen Folgen der Unterlassungspflicht aufgrund besonderer Umstände des Einzelfalls außergewöhnlich hoch sind. Dabei kann es ins Gewicht fallen, dass der Verletzer umfangreiche Investitionen in die Entwicklung und Herstellung eines Produkts getätigt hat, die sich im Fall eines Unterlassungsgebots nicht mehr amortisieren lassen und die völlig außer Verhältnis zum Unterlassungsbegehren stehen (Ohly/Stierle, Unverhältnismäßigkeit, Injunction Gap und Geheimnisschutz im Prozess, GRUR 2021, [1229](#)).

Darüber hinaus kann zu berücksichtigen sein, ob der Patentinhaber eine NonPractising Entity ist, und primärem Interesse an der Monetarisierung des Patents hat, ob alternative patentfreie Lösungen fehlen, ob der Wert der Erfindung völlig außer Verhältnis zu möglichem Schaden durch sofortige Unterlassung steht, ob komplexe Produkte betroffen sind, die von vielen Patenten abgedeckt werden, wenn nur einzelne von ihnen verletzt werden, und ob der Verletzungsgegenstand nur einen kleinen, aber funktionswesentlichen Bestandteil eines komplexen Geräts betrifft, der nicht in zumutbarer Zeit ersetzt werden kann.

Danach ist trotz des Einwands der Beklagten, dass einzelne Patente aus dem Portfolio demnächst ausliefen, und die Patente insgesamt nur einen kleinen Bereich einer größeren Gesamtheit abdecken



(vgl. Protokoll vom 29.04.2022), nach Überzeugung der Kammer eine Einschränkung des Unterlassungsanspruchs nicht gerechtfertigt.

Denn unter Berücksichtigung der beiderseitigen Interessen kann die Kammer nicht erkennen, dass vorliegend die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs zu einer unverhältnismäßigen, nicht gerechtfertigten Härte führt. Die Folgen eines Unterlassungsanspruchs gehen für die Beklagte nicht über die normalen Folgen des Ausschließlichkeitsrechts hinaus. Denn die Beklagte hat insoweit selbst vorgetragen, dass sie bereits seit zwei Monaten keine EVSfähigen Geräte mehr in Deutschland verkauft und eine Umgehungslösung gefunden habe. Dass die negativen Folgen der Unterlassungspflicht für die Beklagte im konkreten Einzelfall aufgrund besonderer Umstände des Einzelfalls daher außergewöhnlich hoch sind, ist damit schon aufgrund des eigenen Vortrags der Beklagten nicht ersichtlich.

2.

[...]

E.

Der von der Beklagten erhobene kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand greift mangels Lizenzwilligkeit nicht durch.

I.

Ein marktbeherrschender Patentinhaber, der sich gegenüber einer Standardisierungsorganisation verpflichtet hat, Lizenzen zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, kann seine Marktmacht nicht nur dadurch missbräuchlich ausnutzen, dass er einem lizenzwilligen Verletzer den Abschluss eines entsprechenden Lizenzvertrages verweigert und ihn mit einer Klage auf Unterlassung, Rückruf und Entfernung von Produkten aus den Vertriebswegen oder auf Vernichtung patentverletzender Erzeugnisse in Anspruch nimmt. Ein Missbrauch kann vielmehr auch dann vorliegen, wenn dem Patentinhaber anzulasten ist, dass er sich nicht hinreichend bemüht hat, seiner mit der marktbeherrschenden Stellung verbundenen besonderen Verantwortung gerecht zu werden, und einem grundsätzlich lizenzwilligen Verletzer den Abschluss eines Lizenzvertrages zu angemessenen Bedingungen möglich zu machen (BGH, Urteil vom 24.11.2020 - [KZR 35/17](#) - FRAND-Einwand II, GRUR 2021, [585](#) Rn. [53](#) mwN).



In beiden Fällen ist die Klage deshalb - und nur deshalb - missbräuchlich, weil dem lizenzwilligen Verletzer ein Anspruch darauf zusteht, dass ihm der Patentinhaber die Benutzung der geschützten technischen Lehre zu FRAND-Bedingungen vertraglich gestattet. Ein Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung eines Patentinhabers ergibt sich mithin grundsätzlich noch nicht aus von diesem vor oder zu Beginn von Verhandlungen angebotenen Vertragsbedingungen als solchen, die, würden sie vertraglich vereinbart, den Lizenznehmer unbillig behindern oder diskriminieren. Der Missbrauch der Marktmacht folgt vielmehr erst aus der Ablehnung eines nachgefragten Zugangs zu der Erfindung schlechthin oder aus unangemessenen Bedingungen für einen nachgefragten Zugang, von denen der Patentinhaber auch am Ende von Verhandlungen nicht abzurücken bereit ist, mithin der Weigerung, dem den Abschluss eines Lizenzvertrages zu FRAND-Bedingungen anstrebenden Lizenznehmer als Ergebnis eines Verhandlungsprozesses diejenigen fairen, angemessenen und nichtdiskriminierenden Vertragsbedingungen anzubieten, die dieser beanspruchen kann, und zu denen er seinerseits bereit ist, mit dem Patentinhaber abzuschließen (BGH, a.a.O., Rn. 54).

1.

Aus der Verpflichtung, einen solchen Missbrauch zu unterlassen, und der besonderen Verantwortung des marktbeherrschenden Patentinhabers folgt, dass er den Patentverletzer zunächst auf die Verletzung des Klagepatents hinzuweisen hat, wenn dieser sich (möglicherweise) nicht bewusst ist, mit der Implementierung einer vom Standard geforderten technischen Lösung rechtswidrig von der Lehre des standardessentiellen Patents Gebrauch zu machen (BGH, a.a.O. Rn. 55; EuGH, WRP 2015, [1080](#) Rn. [60-62](#) - Huawei/ZTE).

2.

Weitere Verhaltenspflichten des marktbeherrschenden Patentinhabers ergeben sich erst und nur dann, wenn der Nutzer der geschützten technischen Lehre seinen Willen zum Ausdruck bringt, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen schließen zu wollen (BGH, a.a.O., Rn. 56; EuGH, WRP 2015, [1080](#) Rn. [63](#) - Huawei/ZTE), indem er sich seinerseits klar und eindeutig bereit erklärt, mit dem Patentinhaber einen Lizenzvertrag zu angemessenen und nichtdiskriminierenden Bedingungen abschließen zu wollen und auch in der Folge zielgerichtet an den Lizenzverhandlungen mitwirkt (BGH, a.a.O., Rn. 57).

a)



Hierzu muss sich der Verletzer seinerseits klar und eindeutig bereit erklären, mit dem Patentinhaber einen Lizenzvertrag zu angemessenen und nichtdiskriminierenden Bedingungen abzuschließen zu wollen, denn die Lizenzbereitschaft des Verletzers ist von grundlegender Bedeutung, weil der Patentinhaber eine FRAND-Lizenz nur an einen hierzu bereiten Nutzer der Erfindung vergeben muss und überhaupt nur vergeben kann (BGH, a.a.O. Rn.59).

Unzureichend ist in diesem Zusammenhang eine bedingte Lizenzbereitschaftserklärung, denn eine bedingte Lizenzwilligkeit kann nicht zu einem unbedingten Vertragsschluss führen; nur hierzu ist der Patentinhaber jedoch verpflichtet (BGH a.a.O, Rn. 95).

Ebenfalls nicht ausreichend ist, dass der Verletzer einmalig seine Lizenzbereitschaft bekundet, denn der Missbrauch von Marktmacht ergibt sich aus der Weigerung des Marktbeherrschers, den Anspruch eines Unternehmens der Marktgegenseite auf rechtmäßigen Zugang zu der Erfindung zu erfüllen, und hierzu eine Lizenz zu FRANDBedingungen zu erteilen. Ein missbräuchliches Verhalten des Patentinhabers liegt daher nur dann vor, wenn er dem fortdauernden Verlangen des Verletzers nach Abschluss eines Vertrages zu FRAND-Bedingungen nicht entspricht, denn die fortdauernde Lizenzbereitschaft ist unabdingbare Voraussetzung einer erfolgreichen Lizenzverhandlung und damit auch für den Vorwurf eines Missbrauchs von Marktmacht gegenüber dem Patentinhaber bei deren Scheitern (BGH, a.a.O., Rn. 66, 68).

Für die Feststellung der Lizenzbereitschaft des Verletzers reicht es zudem nicht aus, dass eine ernsthafte und endgültige Weigerung des Patentverletzers, eine Benutzungsvereinbarung zu FRAND-Bedingungen abzuschließen, nicht festgestellt werden kann. Denn die „Verzögerungstaktik“, die der Verletzer nicht betreiben darf, besteht typischerweise gerade darin, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen nicht schlichtweg abzulehnen, sondern ihn vorgeblich anzustreben, aber die Findung einer angemessenen Lösung im Einzelnen zu hintertreiben oder zumindest so lange wie möglich hinauszuschieben (BGH, a.a.O.Rn. 67).

Die Lizenzbereitschaft des Verletzers ist auch dann weiterhin von Bedeutung, wenn der Patentinhaber dem Verletzer ein Lizenzangebot unterbreitet hat (BGH, a.a.O., Rn. 69), denn das Angebot des Patentinhabers, stellt nicht den Endpunkt, sondern den Ausgangspunkt der Lizenzverhandlungen dar (BGH, a.a.O., Rn. 70).

b)



Darüber hinaus muss der Verletzer auch zielgerichtet an den Lizenzverhandlungen mitwirken. Diese Mitwirkung ist das unerlässliche Gegenstück dazu, dass dem Patentinhaber abverlangt wird, die Verletzung des Klagepatents solange hinzunehmen, wie der Verletzer seinerseits die nach der gegebenen Sachlage gebotenen und ihm möglichen und zumutbaren Bemühungen unternimmt, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen abzuschließen, um auf dieser Grundlage die patentgemäße Lehre weiterhin benutzen zu können. Wobei für die Beurteilung, ob die Partei die gebotenen, möglichen und zumutbaren Maßnahmen unternommen hat, maßgeblich ist, was eine vernünftige Partei, die an dem erfolgreichen, beiderseits interessengerechten Abschluss der Verhandlungen interessiert ist, zur aktiven Förderung dieses Ziels in einem bestimmten Verhandlungsstadium jeweils tun würde (BGH, a.a.O., Rn. 57).

(1)

Dabei bauen die Verhandlungsschritte von an einem Vertragsschluss interessierten Parteien aufeinander auf. Eine Förderpflicht besteht deshalb stets, wenn und insoweit nach den geschäftlichen Gepflogenheiten und den Grundsätzen von Treu und Glauben mit dem nächsten Verhandlungsschritt zu rechnen ist. Wobei die an die Förderungspflicht zu stellenden Anforderungen in jedem Einzelfall zu betrachten sind und sich einer generellen Definition entziehen (BGH, a.a.O., Rn. 68) .

Hat es jedoch eine Seite zunächst an der gebotenen Mitwirkung am Zustandekommen eines Lizenzvertrages zu FRAND-Bedingungen fehlen lassen, geht dies grundsätzlich zu ihren Lasten. Je nach Sachlage kann sie gehalten sein, begangene Versäumnisse so weit wie möglich zu kompensieren. Dies entspricht den üblichen Gepflogenheiten von an einem Vertragsschluss interessierten Personen, welche bei einer verzögerten Reaktion auf ein entsprechendes Verhandlungsangebot normalerweise damit rechnen müssen, dass die Gegenseite kein Interesse an einem Vertragsschluss mehr hat (BGH, a.a.O. wie vor).

Hat es der auf die Verletzung aufmerksam gemachte Nutzer über einen längeren Zeitraum unterlassen, sein Interesse an einem Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu bekunden, müssen daher von ihm zusätzliche Anstrengungen erwartet werden, um dazu beizutragen, dass ungeachtet dieses Versäumnisses ein entsprechender Lizenzvertrag so bald wie möglich abgeschlossen werden kann (BGH, a.a.O. wie vor).

(2)



Hat der Patentinhaber dem lizenzwilligen oder bis dato nicht lizenzbereiten Verletzer ein Angebot unterbreitet, auch wenn es nicht in jeder Hinsicht den Anforderungen FRAND- Bedingungen genügt, obliegt es dem Verletzer, auf das Angebot des Patentinhabers mit Sorgfalt, gemäß den in dem Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten und nach Treu und Glauben zu reagieren, was auf der Grundlage objektiver Gesichtspunkte zu bestimmen ist und unter anderem impliziert, dass keine Verzögerungstaktik verfolgt wird (EuGH, WRP 2015, [1080](#) Rn. [65](#) - Huawei/ZTE). Die auf Grundlage objektiver Gesichtspunkte vorzunehmende Beurteilung, ob eine Verzögerungstaktik verfolgt wird, soll damit auch anhand der Reaktion des Verletzers auf das Angebot erfolgen, und beschränkt sich damit nicht nur auf die Erklärung des Lizenzierungswunsches. Denn die Bekundung eines Lizenzierungswunsches oder der Verhandlungsbereitschaft sagt noch nichts darüber aus, ob diese Erklärung ernst gemeint ist. Sie kann vielmehr auch Ausfluss einer Verzögerungstaktik des Patentbenutzers sein, die zum Schutz des Patentinhabers wie des Wettbewerbs zwischen den Patentbenutzern nicht hingenommen werden darf. Deshalb ist das weitere Verhalten des Verletzers in den Blick zu nehmen. Eine Verzögerungstaktik kommt danach insbesondere - aber nicht ausschließlich - dann in Betracht, wenn der Patentbenutzer auf die Erklärungen des Patentinhabers nicht in angemessener Frist reagiert, insbesondere wenn er das Angebot des Patentinhabers ablehnt, es gleichwohl jedoch unterlässt, innerhalb einer kurzen Frist schriftlich ein konkretes Gegenangebot zu machen, das FRAND-Bedingungen entspricht. Dies ist der Grund dafür, dass der Patentverletzer sich in diesem Fall nicht auf den missbräuchlichen Charakter einer Unterlassungs- oder Rückrufklage berufen kann (EuGH, WRP 2015, [1080](#) Rn. [66](#) - Huawei/ZTE). Entsprechendes gilt, wenn der Verletzer trotz Ablehnung seines Gegenangebots das Patent weiter benutzt, es jedoch unterlässt, eine angemessene Sicherheit gemäß den in dem betreffenden Bereich anerkannten Gepflogenheiten zu leisten (BGH, a.a.O., Rn. 77; EuGH, WRP 2015, [1080](#) Rn. [67](#) - Huawei/ZTE).

cc)

Hat der Verletzer jedoch keine Bereitschaft bekundet und nicht den unbedingten Willen gezeigt, mit der Klägerin einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen abzuschließen, hat der Patentinhaber weder durch die Klageerhebung noch durch die Weiterverfolgung der Klageansprüche seine marktbeherrschende Stellung missbraucht. Auf die zu diesem Zeitpunkt von ihm angebotenen Lizenzbedingungen kommt es dafür nicht an. Erst recht ist der Inhalt späterer Vertragsangebote insoweit unmaßgeblich (BGH, a.a.O., Rn. 107).

II.



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

1.

Insoweit kann es dahinstehen, ob die Klägerin - woran aufgrund des Vortrags der Beklagten, dass sie eine Umgehungslösung gefunden habe, erhebliche Zweifel bestehen - eine marktbeherrschende Stellung innehat und ob die von der XZ Corporation abgegebene FRAND-Erklärung auch die Klägerin bindet, bedarf vorliegend keiner Entscheidung, da die Beklagte zur Überzeugung der Kammer nicht lizenzwillig ist im Sinne der oben dargestellten Grundsätze (siehe unten unter 3.).

2.

Wie die Kammer bereits im Verfahren 7 O 15350/19 entschieden hat, hat die Klägerin ihre Verpflichtung, die Beklagte vor Erweiterung der Klage auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung hinreichend auf die Verletzung des Klagepatents hinzuweisen, erfüllt.

a)

Eine solche Unterrichtung soll den Verletzer auf den Verletzungstatbestand und die Möglichkeit und Notwendigkeit einer Lizenznahme aufmerksam machen. Es genügt insoweit, 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 (BGH, WRP 2020, [1194](#) Rn. [86](#) ff. - FRAND-Einwand).

b)

Entgegen der Ansicht der Beklagten hat die Klägerin bereits vor Erhebung der Klage auf Auskunft, Rechnungslegung und Schadensersatz mit Schreiben vom 21.08.2019 und 16.09.2019 hinreichend auf die Verletzung des Klagepatents hingewiesen.

(1)



Das Schreiben vom 21.08.2019 genügt den an einen Verletzungshinweis zu stellenden Anforderungen, denn die Beklagte wird durch dieses Schreiben und dem Verweis auf die Homepage der Klägerin auf die Möglichkeit und Notwendigkeit einer Lizenzname aufmerksam gemacht. Zudem wird die Beklagte über die als verletzt angesehenen Patente informiert und darauf hingewiesen, dass eine Patentverletzung durch die Nutzung des EVSStandards erfolgt.

Mit dem Schreiben vom 21.08.2019 „lud“ die Klägerin die Muttergesellschaft der Beklagten (nachfolgend einheitlich: Beklagte) ein, mehr über die Lizenzierungsmöglichkeiten hinsichtlich ihres für den EVS-Standard essentiellen Patentportfolios zu erfahren, und wies darauf hin, dass 14 Patentfamilien des Portfolios von unabhängigen Prüfern als standardessenzielle für den EVS-Standard eingestuft wurden. Darüber hinaus wies die Klägerin die Beklagte darauf hin, dass weitere Informationen auf der Homepage der Klägerin zu finden seien und nach Abschluss eines Non-Disclosure- Agreements die Möglichkeit bestünde, weitere Informationen zu den angebotenen Lizenzbedingungen zu erhalten (Anlage WKS KAR 1).

Auf der angegebenen Homepage der Klägerin fand sich eine Auflistung der als standardessenziellen eingestuften Patente des Patentportfolios der Klägerin bzw. ihrer Muttergesellschaft (nachfolgend einheitlich: Klägerin). Über einen Link konnte für jedes dieser aufgelisteten Patente die Erklärung des International Patent Evaluation Consortiums (nachfolgend: IPEC-Erklärung) zur Standardessentialität des jeweiligen Patents abgerufen werden, die jeweils erläutert, welche Ansprüche des jeweiligen Patents standardessentiell für den EVS-Standard seien und aus welchen Abschnitten des EVS-Standards sich dies ergebe (vgl. für das Klagepatent Anlage WKS KAR 2.1).

Auf ihrer Homepage wies die Klägerin zudem darauf hin, dass sie bereit sei, ihr EVS- Patentportfolio zu fairen, vernünftigen und nicht diskriminierenden („fair, reasonable and nondiscriminatory“) Bedingungen zu lizenzieren und stellte Musterlizenzverträge zum Abruf bereit.

Soweit die Beklagte der Ansicht ist, dass Schreiben der Klägerin vom 21.08.2019 stelle keine hinreichende Unterrichtung der Beklagten über den Verletzung und die Möglichkeit und Notwendigkeit einer Lizenznahme dar, da der abstrakte Hinweis auf die Homepage der Klägerin nicht ausreichend sei, verkennt sie, dass das Schreiben der Klägerin, auch wenn es, wie im geschäftlichen Verkehr üblich, höflich im Ton gehalten ist, deutlich zu erkennen gibt, dass die Klägerin der Ansicht ist, dass die Beklagte durch die Implementierung des EVSStandards die Patente des EVS-Patentportfolios jedenfalls teilweise verletzt. Insoweit ist der allgemeine Hinweis, dass sich auf der



Homepage der Klägerin weitere Informationen befinden, ausreichend, da für den objektiven Empfänger ersichtlich ist, dass sich diese Informationen auf den von der Klägerin adressierten Vorwurf der Patentverletzung beziehen. Eines zusätzlichen bzw. deutlicheren Hinweises zu den auf der Homepage befindlichen Informationen bedurfte es daher nicht.

Ebenfalls unzutreffend ist die Ansicht der Beklagten, dass dem Anschreiben der Klägerin nicht entnommen werden konnte, welche konkrete Handlung als patentverletzend angesehen werde. Denn durch den Hinweis auf die Standardessentialität des EVSPatentportfolios für den EVS-Standard ergibt sich, dass die Klägerin die Implementierung des EVS-Standards in Geräten der Beklagten als Verletzungshandlung ansieht.

(2)

Aus den oben genannten Gründen handelt es sich auch bei dem inhaltlich identischen Schreiben der Klägerin vom 16.09.2019 um einen hinreichenden Verletzungshinweis im Sinne der oben genannten Rechtsprechung.

c)

Zudem wurde die Beklagte jedenfalls mit Zustellung der Klage auf Auskunft Rechnungslegung und Schadensersatz am 27.11.2019 vor Erweiterung der Klage auch auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung (Schriftsatz der Klägerin vom 19.02.2021) konkret auf die Verletzung des Klagepatents hingewiesen.

3.

Nach Überzeugung der Kammer fehlte es bei der Beklagten sowohl im Zeitraum vor Erweiterung der Klage um Ansprüche auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung mit Schriftsatz vom 19.02.2021 als auch im Zeitraum danach an der erforderlichen Lizenzwilligkeit. Die Kammer vermag nicht festzustellen, dass die Beklagte nach außen erkennbar gewillt war und ist, einen Lizenzvertrag mit der Klägerin zu „whatever terms are in fact FRAND“ abzuschließen. Denn die Beklagte gab weder die hierzu erforderliche inhaltlich eindeutige unbedingte Lizenzbereitschaftserklärung rechtzeitig ab, noch wirkte sie in der Folge zielgerichtet an den Lizenzverhandlungen mit, wie dies der Bundesgerichtshof in seinem Urteil vom 24.11.2020 fordert (BGH, a.a.O., Rn 57).



Mangels Lizenzwilligkeit der Beklagten oblagen der Klägerin daher auch keine weiteren Verhaltenspflichten. Ob die klägerischen Lizenzangebote FRAND-Bedingungen entsprechen, ist für die vorliegende Entscheidung daher nicht von Belang (BGH, a.a.O, Rn 56, 107). Unabhängig hiervon kann die Kammer vorliegend feststellen, dass das letzte klägerische Angebot nicht schlechthin untragbar ist. Denn es ist jedenfalls, was der Vergleich mit den vorgelegten Vergleichsverträgen zeigt, ein tauglicher Ausgangspunkt, um zwischen willigen Lizenzvertragsparteien im Rahmen von Verhandlungen zu einem Lizenzvertragsabschluss zu kommen.

a)

Die Beklagte hat - wie die Kammer im Verfahren 7 O 15350/19 bereits festgestellt hat - vor der am 19.02.2021 erfolgten Klageerweiterung um die Ansprüche auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung weder ihre unbedingte und eindeutige Bereitschaft bekundet, noch den unbedingten Willen gezeigt, mit der Klägerin einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen abzuschließen.

(1)

Die Beklagte hat es - trotz Verletzungshinweis der Klägerin - vor Erweiterung der Klage am 19.02.2021 um die vorliegend relevanten Ansprüche auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung unterlassen, eindeutig und unbedingt zu erklären, dass sie lizenzwillig und bereit sei, einen Lizenzvertrag mit der Klägerin zu zu „whatever terms are in fact FRAND“ abzuschließen.

(a)

Entgegen der Ansicht der Beklagten lässt sich eine entsprechende Erklärung dem Schreiben vom 26.11.2019 (Anlage HRM K 3) nicht entnehmen, denn in diesem Schreiben erklärt die Beklagte zwar, dass sie bereit sei, das geistige Eigentum Dritter zu schützen und einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schließen, jedoch nur, sofern die Patente der Klägerin rechtsbeständig und die aus den Patenten abgeleiteten Ansprüche gerichtlich durchsetzbar seien („Therefore, we remain and will remain willing to take licenses on (F)RAND terms to any of your patents that are: (...) „vaild and enforceable“). Darüber hinaus schränkte die Beklagte ihre Lizenzwilligkeit auf Patente ein, die essentiell für Standards seien, die von den Produkten der Beklagten unterstützt würden.

Diese Erklärung der Beklagten ist aus Sicht eines objektiven Empfängers dahingehend zu verstehen, dass die Beklagte gerade nur bereit war, einen Lizenzvertrag für die Patente des klägerischen



Patentportfolios abzuschließen, deren Rechtsbeständigkeit und Patentverletzung durch die Beklagte zwischen den Parteien unstreitig sind bzw. gerichtlich festgestellt wurden. Mithin ist die Erklärung der Beklagten zum einen dahingehend zu verstehen, dass sie nicht bereit ist, ein Lizenzvertrag über das von der Klägerin angebotene Patentportfolio in dem angebotenen Umfang abzuschließen, sondern nur hinsichtlich bestimmter (ausgewählter) Patente, die den von ihr aufgestellten Kriterien entsprechen. Zum anderen ist der Erklärung der Beklagten zu entnehmen, dass die Beklagte bis zur einvernehmlichen oder gerichtlichen Klärung der Rechtsbeständigkeit der Patente des klägerischen Patentportfolios und der Frage, ob sie die geltend gemachten Patente verletzt, nicht bereit ist, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schließen. Dass die Beklagte hingegen eindeutig unbedingtd bereit war, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingung abzuschließen, und sich lediglich vorbehalten wollte, den Rechtsbeistand bzw. die Verletzung der Patente gerichtlich überprüfen zu lassen, lässt sich ihrer Erklärung jedoch gerade nicht entnehmen.

Damit ist die von der Beklagten erklärte bedingte Lizenzbereitschaftserklärung unzureichend (BGH, WRP 2020, [1194](#) Rn. [96](#) - FRAND-Einwand). Denn dem Patentverletzer bleibt es zwar unbenommen, neben den Verhandlungen über die Erteilung von Lizenzen die Rechtsbeständigkeit der zu lizenzierenden Patente anzufechten oder ihre Benutzung in Abrede zu stellen oder sich dies vorzubehalten, dies ändert jedoch nichts daran, dass der Benutzer eines Patents, wenn er nicht ihr Inhaber ist, grundsätzlich vor jeder Benutzung eine Lizenz einholen muss und auf eigenes Risiko handelt, wenn er meint, wegen fehlender Rechtsbeständigkeit oder fehlender Verletzung hierauf verzichten zu können. Eine bedingte Lizenzwilligkeit kann nicht zu einem unbedingten Vertragsschluss führen; nur hierzu ist der Patentinhaber jedoch verpflichtet (BGH, Urteil vom [24.11.2020](#) - FRAND-Einwand II -, juris).

(b)

Auch dem Schreiben der Beklagten vom 17.03.2020 (Anlage HRM K 10), mit dem sie der Klägerin ein Lizenzgegenangebot unterbreitete, lässt sich ebenfalls keine eindeutige Erklärung entnehmen, dass die Beklagte unbedingtd bereit ist, einen Lizenzvertrag abzuschließen. Zwar betont die Beklagte insoweit, dass sie weiterhin bereit sei, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingung zu schließen, schränkte dies jedoch wiederum dahingehend ein, dass Voraussetzung hierfür sei, dass die Patente rechtsbeständig, standardessentiell und die hieraus abgeleiteten Ansprüche klageweise durchsetzbar sind („YYY remains willing to take a license on FRAND terms to any XZ patents that are valid, actually essential and enforceable“).



(c)

Auch das eigene Lizenzangebot der Beklagten vom 17.03.2020 (Anlage HRM K 10), das sie mit dem Schreiben vom 17.03.2020 übersandt hat, ändert hieran nichts. Zwar ist das Lizenzangebot formal nicht auf Patente, die rechtsbeständig, standardessentiell und verletzt sind, begrenzt, jedoch lässt sich auch diesem Lizenzangebot gerade nicht entnehmen, dass die Beklagte unbedingt bereit ist, einen Lizenzvertrag mit der Klägerin zu „whatever terms are in fact FRAND“ abzuschließen. Vielmehr ergibt sich durch das mit dem Lizenzangebot übersandte Anschreiben und die dort gemachten Einschränkungen, dass die Beklagte lediglich bereit ist, (ausschließlich) den übersandten Lizenzvertrag abzuschließen. Im Hinblick darauf, dass es in der Regel nicht den einen FRAND-Bedingungen genügenden Lizenzvertrag gibt, sondern eine Bandbreite möglicher angemessener Lösungen (BGH, a.a.O., Rn. 70), lässt sich der Übersendung dieses Lizenzvertrags zusammen mit dem Anschreiben vom selben Tag nicht entnehmen, dass die Beklagte grundsätzlich bereit ist, einen Lizenzvertrag zu FRANDBedingungen abzuschließen, der von ihrem Lizenzangebot abweicht. Solch eine Bereitschaft wäre aber Grundvoraussetzung dafür, dass auf dem Verhandlungsweg von zwei lizenzwilligen Vertragsparteien ein Lizenzvertrag gefunden werden kann, dessen Konditionen FRANDAnforderungen entspricht.

(d)

Eine unbedingte und eindeutige Erklärung, lizenzwillig zu sein, enthält auch das Schreiben der Beklagten vom 17.08.2020 (Anlage WKS KAR 6) nicht. Zwar bekräftigt die Beklagte hierin, an dem Lizenzangebot vom 17.03.2020 festhalten zu wollen und erklärt erneut bereit zu sein, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen abschließen zu wollen. Gleichwohl schränkte sie dies auf Patente ein, die standardessentiell, rechtsbeständig und gerichtlich durchsetzbar sind.

(e)

Entsprechendes gilt für die E-Mail des Geschäftsführers der Beklagten vom 30.09.2020 (Anlage WKS KAR 8). Auch in dieser wird - entsprechend den vorangegangenen Erklärungen - lediglich eine bedingte Lizenzbereitschaft der Beklagten bekundet.

(f)



Auch der E-Mail des Geschäftsführers der Beklagten vom 11.11.2020 (Anlage WKS KAR 9) lässt sich nicht eindeutig ein unbedingter Lizenzierungswunsch entnehmen. Denn auch mit diesem Schreiben erklärt die Beklagte lediglich hinsichtlich der relevanten standardessentiellen Patente bereit zu sein, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schließen, und nimmt insoweit Bezug auf das Angebot vom 17.03.2020. Damit bringt die Beklagte jedoch unmissverständlich zum Ausdruck, dass sie weiterhin nur bereit ist, zu den im Schreiben vom 17.03.2020 gemachten Bedingungen einen Lizenzvertrag abzuschließen, und weiterhin nicht bereit ist, ohne Vorbehalte über den Abschluss eines unbedingten Lizenzvertrags zu verhandeln.

(2)

Unabhängig von der fehlenden Erklärung der Lizenzwilligkeit hat die Beklagte vor Erweiterung der Klage um die vorliegend relevanten Ansprüche auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung auch im Übrigen ihren Willen zum Abschluss eines Lizenzvertrags zu FRANDBedingungen nicht hinreichend zum Ausdruck gebracht und ihrer Pflicht zur Förderung der Verhandlungen nicht genügt. Denn, wie der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung FRAND-Einwand II ausgeführt (Rn. 68) hat, ist der Verletzer - neben der eindeutigen und unbedingten Bekundung der Lizenzwilligkeit - verpflichtet, zielgerichtet an den Lizenzverhandlungen mitwirken, wobei für die Beurteilung, ob die Partei die gebotenen, möglichen und zumutbaren Maßnahmen unternommen hat, maßgeblich ist, was eine vernünftige Partei, die an dem erfolgreichen, beiderseits interessengerechten Abschluss der Verhandlungen interessiert ist, zur aktiven Förderung dieses Ziels in einem bestimmten Verhandlungsstadium jeweils tun würde.

Das Verhalten der Beklagten lässt zur Überzeugung der Kammer indes nicht erkennen, dass sie vor Erweiterung der Klage auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung bereit war, zielgerichtet an den Lizenzverhandlungen mitzuwirken. Vielmehr bewertet die Kammer das Verhalten der Beklagten als Versuch, den Verhandlungsprozess zu verschleppen. Denn die Beklagte hat weder auf die Verletzungshinweise vom 21.08.2019 und 16.09.2019 in angemessener Zeit, noch auf die verschiedenen Lizenzangebote der Klägerin in hinreichender Weise reagiert, und auch im Übrigen die erforderlichen Maßnahmen unterlassen, um zielgerichtet den Abschluss eines Lizenzvertrags zu fördern.

(a)



Bereits auf die Verletzungshinweise der Klägerin vom 20.08.2019 und vom 16.09.2019 hat die Beklagte zunächst überhaupt nicht reagiert. Vielmehr hat die Beklagte erst mit E-Mail vom 26.11.2019 (Anlage HRM K 3), mithin fast zwei Monate nach Erhalt des ersten Verletzungshinweises, hierzu ablehnend Stellung genommen, dies jedoch auch erst nachdem ihr die Klägerin durch ihren anwaltlichen Vertreter zuvor mit Schreiben vom 25.10.2019 überobligatorisch und proaktiv ein Lizenzangebot über eine laufende Lizenzgebühr unterbreitet und eine Frist zur Annahme dieses Lizenzangebots bis zum 05.12.2019 gesetzt hatte.

Auch inhaltlich hat die Beklagte mit ihrer E-Mail vom 26.11.2019 nicht alle gebotenen, möglichen und zumutbaren Maßnahmen ergriffen, die von einer vernünftigen Partei, die an einem erfolgreichen, beiderseits interessengerechten Abschluss der Verhandlungen interessiert ist, zu erwarten gewesen wären. Zwar hat die Beklagte ihre bedingte Bereitschaft bekundet, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen abzuschließen, und sowohl betont, an Verhandlungen über den Abschluss eines Lizenzvertrags interessiert zu sein, als auch die Klägerin zu einem ersten Treffen eingeladen. Aber sie hat betont, nur bereit zu sein, eine Geheimhaltungsvereinbarung abzuschließen. Im Hinblick darauf, dass die Klägerin der Beklagten bereits einen Monat zuvor mit Schreiben vom 25.10.2019 einen Entwurf einer Geheimhaltungsvereinbarung übersandt hatte (vgl. Anlage HRM K 2.1), wäre jedoch darüber hinaus zu erwarten und zumutbar gewesen, dass die Beklagte bis zum 26.11.2019 entweder die übersandte Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnet oder der Klägerin konkrete Änderungswünsche mitteilt. Denn dies hätte der Verhandlung Fortgang gegeben. Allein die Aussage, eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnen zu wollen, fördert den Verhandlungsforgang nicht, wenn bereits der Entwurf einer Geheimhaltungsvereinbarung vorliegt.

(b)

Auch auf das Angebot der Klägerin vom 25.10.2019 hat die Beklagte nicht in angemessener Frist reagiert, denn sie hat es unterlassen, innerhalb einer kurzen Frist ein schriftliches Gegenangebot zu unterbreiten.

Welcher Zeitraum den Anforderungen an eine kurze Frist im Sinne der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs entspricht, hat der Bundesgerichtshof offen gelassen. Der Bundesgerichtshof hat stattdessen betont, dass sich die Verhaltenspflichten der Verhandlungsparteien einer generellen Definition entzögen. Die Kammer ist gleichwohl der Überzeugung, dass ein Gegenangebot fast fünf Monate nach Übersendung des Angebots des Patentinhabers nicht mehr innerhalb der vom



Bundesgerichtshof geforderten kurzen Frist erfolgt, insbesondere wenn - wie vorliegend - die von der Beklagten berechnete Lizenzrate lediglich von wenigen Faktoren abhängt. Hierbei verkennt die Kammer nicht, dass die Erstellung eines Gegenangebots eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen kann, da die hierfür erforderlichen Informationen und Daten, bspw. die Anzahl der verkauften Geräte, die vom EVS-Standard Gebrauch machen, von einem Verletzer, der sich bislang um die Patentlage nicht gekümmert hat, erst erhoben bzw. beschafft werden müssen, und der Vertragstext entworfen und abgestimmt werden muss. Hängt die Berechnung des Gegenangebots, wie vorliegend, lediglich von einer geschätzten Gesamtlizenzbelastung des jeweils zu lizenzierenden Geräts, eines geschätzten Anteils der Gesamtlizenzbelastung der 4G- Funktionalität und dem Anteil des Patentportfolios an der Gesamtzahl der als standardessentiell bezeichneten Patenten ab und handelt es sich bei dem Lizenzvertrag im Wesentlichen um einen „Standardvertrag“, erscheint es nicht nachvollziehbar, dass die Erstellung des Gegenangebots fast fünf Monate in Anspruch nimmt. Dabei ist nach Ansicht der Kammer insbesondere zu berücksichtigen, dass es dem Verletzer obliegt, den rechtswidrigen Zustand der Patentverletzung schnellstmöglich zu beseitigen. Entsprechend hat auch der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung FRAND-Einwand II entschieden, dass die Annahme einer Verzögerungstaktik insbesondere dann in Betracht kommt, wenn der Patentbenutzer auf die Erklärungen des Patentinhabers nicht in angemessener Frist reagiert oder wenn er das Angebot des Patentinhabers ablehnt, es gleichwohl jedoch unterlässt, innerhalb einer kurzen Frist schriftlich ein konkretes Gegenangebot zu machen, das FRAND-Bedingungen entspricht (BGH, a.a.O, Rn.71). Damit erfolgte das erst am 17.03.2020, mithin fast fünf Monate nach Übersendung des Angebots der Klägerin, unterbreitete schriftliche Gegenangebot nicht mehr innerhalb der vom Bundesgerichtshof geforderten kurzen Frist.

Auf die Frage, ob dieses Gegenangebot FRAND-Bedingungen entspricht, kommt es nicht mehr an. Allerdings hat die Kammer im Hinblick auf die zwischenzeitlich von der Klägerin geschlossenen Lizenzverträge erhebliche Bedenken, ob das von der Beklagten abgegebene Gegenangebot FRAND-Bedingungen entspricht.

(c)

Eine hinreichende Lizenzwilligkeit der Beklagten ergibt sich nach Ansicht der Kammer auch nicht daraus, dass die Beklagte, nachdem die Klägerin das Angebot der Beklagten vom 17.03.2020 mit Schreiben vom 06.05.2020 abgelehnt hat (Anlage HRM K 11), der Klägerin entsprechend der mittlerweile aufgehobenen Hinweise des Landgerichts München I zur Handhabung des



kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes trotz eines globalen Gegenangebots Auskunft über die nur in Deutschland verkauften angegriffenen Ausführungsformen geleistet und beim Amtsgericht Mannheim einen Betrag nur für Deutschland in Höhe von ... € hinterlegt hat (Anlage HRM K 12). Denn die Beklagte hat weder auf die beiden neuen Lizenzangebote der Klägerin (laufende Lizenzzahlungen und Pauschallizenz), die diese mit der Ablehnung des Gegenangebots am 06.05.2020 übersandt hat, noch auf das Angebot der Klägerin, die zwischenzeitlich mit Dritten abgeschlossenen Lizenzverträge nach Abschluss einer Geheimhaltungsvereinbarung einsehen zu können, in angemessener Frist reagiert.

Erst mit Schreiben vom 26.06.2020, mithin erst acht Monat nachdem die Klägerin die erste Geheimhaltungsvereinbarung übersandt hatte (Schreiben vom 25.10.2019), und über sieben Wochen nachdem die Klägerin erneut darauf hingewiesen hatte, dass die Möglichkeit bestehe - nach Abschluss einer Geheimhaltungsvereinbarung - die mit Dritten abgeschlossene Lizenzverträge einzusehen, hat die Beklagte der Klägerin Änderungswünsche an der Geheimhaltungsvereinbarung übermittelt. Dies entspricht nicht dem verhandlungsfördernden Handeln einer vernünftigen Partei, die am Abschluss eines Lizenzvertrags zu FRANDBedingungen interessiert ist. Vielmehr lässt dieses Verhalten zur Überzeugung der Kammer erneut erkennen, dass die Beklagte versucht, den Verhandlungsprozess in die Länge zu ziehen und selbst nicht aktiv an der Beschleunigung des Prozesses mitwirkt. Dies zeigt sich auch daran, dass bereits vier Tage nach Mitteilung der Änderungswünsche die Parteien in der Lage waren, sich auf eine modifizierte Geheimhaltungsvereinbarung zu einigen, und diese unter dem 03.06.2020/03.07.2020 abzuschließen. Hätte die Beklagte, wie es von einer vernünftigen Vertragspartei zu erwarten gewesen wäre, ihre Änderungswünsche unmittelbar nach der Übersendung der Geheimhaltungsvereinbarung im Oktober 2019 der Klägerin mitgeteilt, hätte die Beklagte bereits deutlich früher die Möglichkeit gehabt, in die von der Klägerin abgeschlossenen Lizenzverträge Einsicht zu nehmen. Dass die Beklagte hingegen nicht an einem zügigen Fortgang der Verhandlungen interessiert war, ergibt sich auch daraus, dass es weitere zwei Wochen und eine Aufforderung der Klägerin bedurfte, bis die Beklagte der Klägerin die für die Einsichtnahme in die Lizenzverträge zu bestimmenden Personen mitteilte.

Auch auf die am 06.05.2020 übersandten neuen Lizenzangebote der Klägerin, insbesondere das Angebot auf Abschluss einer pauschalen Lizenz, hat die Beklagte nicht in angemessener Frist reagiert. Denn, wie bereits ausgeführt, hat es aufgrund der schleppenden Verhandlungsführung der Beklagten über zwei Monate gedauert, bis die Klägerin unter dem 15.07.2020 (Anlage HRM K 17)



der Beklagten die von ihr mit Dritten abgeschlossenen Lizenzverträge vorlegen konnte. Dennoch benötigte die Beklagte einen weiteren Monat, um am 17.08.2020 zu den Lizenzangeboten der Klägerin vom 05.06.2020 Stellung zu nehmen.

Im Hinblick darauf, dass die Beklagte bis zu diesem Zeitpunkt weder eine eindeutige und unbedingte Lizenzbereitschaftserklärung abgegeben, noch hinreichend am Fortgang der Verhandlungen zwischen den Parteien mitgewirkt hatte, stellt sich eine Zeitspanne von 3 Monaten zur Ablehnung eines weiteren Angebots der Klägerin als nicht mehr angemessen zeitnah dar. Denn hat es eine Seite zunächst an der gebotenen Mitwirkung am Zustandekommen eines Lizenzvertrages zu FRAND-Bedingungen fehlen lassen, kann sie gehalten sein, begangene Versäumnisse so weit wie möglich zu kompensieren (BGH, a.a.O.).

Darüber hinaus ist aber auch dem Schreiben der Beklagte vom 17.08.2020 (Anlage WKS KAR 6) nicht zu entnehmen, dass die Beklagte unbedingt lizenzwillig ist, denn sie setzt sich zwar ausführlich mit den von der Klägerin mit Dritte abgeschlossenen Lizenzverträge auseinander und zeigt auf, warum diese Lizenzverträge nicht auf die Beklagte übertragbar seien, jedoch unterließ sie es - wozu sie zur Kompensation ihres vorangegangenen zögerlichen Verhaltens verpflichtet gewesen wäre - konstruktive Vorschläge zum Abschluss eines Lizenzvertrages zu leisten. Vielmehr verwies sie lediglich auf das bereits von ihr unter dem 17.03.2020 unterbreitete Lizenzangebot über eine laufende Lizenzzahlung.

Zudem erläuterte die Beklagte erstmalig im Schreiben vom 17.08.2020, aus welchen Gründen die Klauseln zu den zu lizenzierenden Produkten in dem Lizenzangebot der Klägerin vom 25.10.2019 für sie nicht akzeptabel sind. Auch dies zeigt zur Überzeugung der Kammer, dass die Beklagte nicht daran interessiert war, zielgerichtet den Abschluss eines Lizenzvertrages herbeizuführen. Denn es entspricht nach Ansicht der Kammer nicht den üblichen Gepflogenheiten zwischen verhandelnden Parteien, die Gegenpartei über acht Monate darüber im Dunkeln zu lassen, aus welchem Grund einzelne Formulierungen des von der Gegenseite unterbreiteten Vertragsentwurfs korrekturbedürftig seien. Vielmehr sind Änderungswünsche und Kritik an den Lizenzvertragsentwürfen der Gegenseite unverzüglich zu äußern.

Soweit die Beklagte der Ansicht ist, sie habe das Lizenzangebot der Klägerin vom 06.05.2020 bereits mit dem als Anlage HRM K 12 vorgelegten undatierten Schreiben zurückgewiesen, folgt die Kammer dieser Ansicht nicht. Das Angebot der Klägerin vom 06.05.2020 ist nicht Gegenstand dieses



Schreibens. Vielmehr nimmt die Beklagte Bezug auf ihr eigenes Schreiben vom 17.03.2020 und erteilt Auskunft über die Absatzzahlen der angegriffenen Ausführungsform in Deutschland und erläutert die Höhe der hierfür einbezahlten Sicherheitsleistung. Unabhängig davon kommt es hierauf aber auch nicht an, denn die Beklagte hätte es jedenfalls nicht bei der Zurückweisung des Angebots belassen dürfen, sondern hätte sich zeitnah mit dem Angebot auseinandersetzen und weitere zielgerichtet Schritte auf Abschluss eines Lizenzvertrags unternehmen müssen. Dies hat sie jedoch wiederum unterlassen (vgl. oben).

(d)

Auch in der Folgezeit hat die Beklagte es zur Überzeugung der Kammer an dem erforderlichen Willen, ein Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen abzuschließen, mangeln lassen.

Denn nachdem die Parteien am 14.10.2020 miteinander gesprochen und die Beklagte ihr Interesse am Abschluss einer pauschalen Lizenz geäußert hatte (vgl. Anlage WKS KAR 12, Rn. 4), hat die Beklagte zwar der Klägerin mit E-Mail vom 30.10.2020 erforderliche Informationen zur Geschäftsentwicklung und geographischen Verteilung der Verkäufe der angegriffenen Ausführungsform zukommen lassen (Anlage WKS KAR 9), woraufhin die Klägerin der Beklagten - ihrem Wunsch entsprechend - unter dem 03.11.2020 ein erneutes Angebot über den Abschluss einer pauschalen Lizenz unterbreitet hatte. Aber obwohl dieses Angebot, das auf den von der Beklagten an die Klägerin übermittelten Daten beruhte, deutlich unter dem bisherigen Pauschalangebot der Klägerin lag, lehnte die Beklagte dieses Angebot mit E-Mail des Geschäftsführers der Beklagten vom 11.11.2020 mit der Begründung ab, nunmehr nicht mehr am Abschluss einer pauschalen Lizenz, sondern vielmehr an einer Lizenz mit laufenden Lizenzzahlungen interessiert zu sein (Anlage WKS KAR 9). Auch dieses Verhalten der Beklagten zeigt einmal mehr, dass sie nicht an dem zügigen Abschluss einer Lizenz zu FRAND-Bedingungen interessiert war, sondern vielmehr nur versucht hat, den Abschluss eines Lizenzvertrags zu verzögern, in dem ohne Begründung statt einer pauschalen Lizenz eine Lizenz mit laufenden Lizenzzahlungen begehrt wurde.

(3)

Alles in allem ist die Kammer daher nicht davon überzeugt, dass die Beklagte vor Erweiterung der Klage um die vorliegend relevanten Ansprüche auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung am 19.02.2021 materiell lizenzwillig war.



b)

Die Beklagte hat auch nach Klageerweiterung vom 19.02.2021 um die Ansprüche auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung weder rechtzeitig ihre unbedingte und eindeutige Bereitschaft bekundet noch den unbedingten Willen gezeigt, mit der Klägerin einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen abzuschließen.

(1)

Die Beklagte hat es auch nach Erweiterung der Klage am 19.02.2021 um die vorliegend relevanten Ansprüche auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung unterlassen, rechtzeitig, eindeutig und unbedingt zu erklären, dass sie lizenzwillig und bereit sei, einen Lizenzvertrag mit der Klägerin zu „whatever terms are in fact FRAND“ abzuschließen.

(a)

Soweit Beklagte vorträgt, am 26.03.2021 in der mündlichen Verhandlung zu einer parallelen Streitigkeit zwischen den Parteien vor dem Landgericht Mannheim ein Angebot über eine Einmalzahlung von ... USD abgegeben zu haben, führt dies nicht dazu, dass sie dadurch auch ihre Bereitschaft unbedingt und eindeutig erklärt hat, einen Lizenzvertrag zu FRANDBedingungen abzuschließen. Denn vor dem Hintergrund, dass regelmäßig nicht nur ein konkretes Lizenzvertragsangebot FRAND-Bedingungen entspricht, kann dem konkreten Lizenzangebot der Beklagten gerade nicht entnommen werden, dass sie generell bereit ist, einen Lizenzvertrag zu möglicherweise abweichenden FRAND-Bedingungen zu schließen. Darüber hinaus entspricht das Angebot der Beklagten wegen der Wahl einer abweichenden Bezugsgröße nur einem Bruchteil des Angebots der Klägerin. Im Hinblick darauf, dass die Klägerin ihr Pauschlangebot anhand einer Berechnungsmethode erstellt hat, die bereits Grundlage eine Mehrzahl von abgeschlossenen Lizenzverträgen war, und das Angebot der Beklagten einen deutlich niedrigeren Betrag gegenüber dem von der Klägerin geforderten enthielt, kann die Abgabe des Gegenangebots auch nicht dahingehend ausgelegt werden, dass die Beklagte generell bereit gewesen ist, einen Lizenzvertrag mit der Klägerin zu „whatever terms are in fact FRAND“ abzuschließen.

(2)



Auch dem Schreiben der Beklagten vom 16.04.2021, mit dem der Geschäftsführer der Beklagten umfangreich darauf hinweist, warum die von der Klägerin angebotenen Lizenzbedingungen für die Beklagte nicht akzeptabel seien, kann die Kammer keine unbedingte Erklärung, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen schließen zu wollen, entnehmen. Denn die Beklagte nimmt wiederum Bezug auf ihre vorangegangenen Schreiben und verdeutlicht erneut, dass sie nur bereit ist, für die aus ihrer Sicht relevanten Patente einen Lizenzvertrag abzuschließen („for the relevant XZ patents“). Im Hinblick darauf, dass die Beklagte mit den vorangegangenen Schreiben jeweils klargestellt hat, dass für sie nur diejenigen Patente der Klägerin relevant sind, die rechtsbeständig, standardessentiell und gerichtlich durchsetzbar sind, gibt die Beklagte damit weiterhin unmissverständlich zum Ausdruck, dass sie weiterhin nur bereit ist, zu den bereits im Schreiben vom 17.03.2020 gemachten Bedingungen einen Lizenzvertrag abzuschließen, und nicht bereit ist, unbedingt über den Abschluss eines Lizenzvertrags zu verhandeln.

(3)

Soweit die Beklagte - wie der Kammer und den Parteien bekannt ist - zuletzt in der mündlichen Verhandlung des parallelen Rechtsstreits 7 O 15350/19 vom 24.06.2021 vor der erkennenden Kammer erstmalig erklärt hat, dass sie unbedingt zum Abschluss eines Lizenzvertrags zu FRAND-Bedingungen bereit sei, führt dies nicht dazu, dass die Weiterverfolgung der Klage rechtsmissbräuchlich ist. Denn diese Erklärung erfolgte allein aus prozesstaktischen Gründen, wie das Verhalten der Beklagten im Nachgang zur mündlichen Verhandlung im parallelen Rechtsstreit 7 O 15350/19 zeigt. Denn insoweit hat die Beklagte in der mündlichen Verhandlung erklärt, dass sie zwar im Anschluss an die Verurteilung zur Unterlassung im Parallelverfahren ihr Lizenzangebot verdoppelt habe, jedoch hat sie es unterlassen, über die zwischenzeitlich bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung erfolgten Verkäufe Auskunft zu erteilen und die Sicherheitsleistung entsprechend anzupassen. Auch im Übrigen hat die Beklagte nicht vorgetragen, dass sie irgendwie geartete Anstrengungen unternommen habe, um den Abschluss eines Lizenzvertrags mit der Klägerin herbeizuführen.

(b)

Auch im Übrigen rechtfertigen die Erklärungen und das Verhalten der Beklagten nach Klageerweiterung nicht die Annahme, die Beklagte habe ihren Willen zum Abschluss eines



Lizenzvertrags zu FRAND-Bedingungen hinreichend zum Ausdruck gebracht und ihrer Pflicht zur Förderung der Verhandlungen genügt.

(1)

Soweit die Beklagte im Verfahren vor dem Landgericht Mannheim und auch schriftsätzlich im vorliegenden Verfahren der Klägerin ein Pauschalangebot gemacht hat, genügt dies nicht als Beleg für eine Lizenzwilligkeit der Beklagten. Denn das pauschale Gegenangebot erfolgte erstmals in der mündlichen Verhandlung eines parallelen Rechtsstreits, in dem ebenfalls Ansprüche auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung wegen der Verletzung standardessentieller Patente geltend gemacht wurden, mithin unter dem Druck eines gerichtlichen Verfahrens. Die Kammer wertet dieses Verhalten als rein prozesstaktisch und nicht als ernst gemeintes Gegenangebot, denn die von der Beklagten angebotene Pauschallizenzzahlung entspricht wegen der Wahl einer abweichenden Bezugsgröße nur einem Bruchteil des Angebots der Klägerin und dem was die Klägerin von den Wettbewerbern der Beklagten erhält, und betrifft damit einen so deutlich niedrigeren Betrag gegenüber dem von der Klägerin geforderten, dass die Ablehnung dieses Gegenangebots durch die Klägerin - was der Beklagten, aufgrund ihrer Kenntnis von den mit den Wettbewerbern abgeschlossenen Lizenzverträgen, auch bewusst gewesen sein muss - denotwendig sein musste und auch von der Beklagten nicht als Ausgangspunkt zielgerichteter Verhandlungen angesehen werden konnte.

Darüber hinaus hat es die Beklagte nach Ablehnung des Gegenangebots durch die Klägerin unterlassen, die hinterlegte Sicherheit in Höhe von ... € an das neue Angebot anzupassen. Auch anhand der von der Beklagten vorgelegten Zahlen ist nicht nachvollziehbar und ersichtlich, dass der hinterlegte Betrag in Höhe von ... € für eine Vertragslaufzeit von 11 Jahren angemessen und ausreichend sein könnte.

(2)

Damit steht zur Überzeugung der Kammer fest, dass die Beklagte nicht unbedingt lizenzbereit ist, sondern nur unter dem Druck der gerichtlichen Verfahren aus prozesstaktischen Überlegungen an den Verhandlungen zum Schein mitgewirkt hat, ohne jemals selbst aktiv versucht zu haben, die Verhandlungen voranzutreiben. Mithin kann nicht festgestellt werden, dass die Klägerin der Beklagten



KATHER · AUGENSTEIN
RECHTSANWÄLTE

den ernsthaft und unbedingt nachgefragten Zugang zu der von dem Klagepatent geschützten Technologie verweigert hat.

Die auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung gerichtete Klage ist daher nicht kartellrechtswidrig.

[...]