



KATHER · AUGENSTEIN
RECHTSANWÄLTE

Landgericht Mannheim

2. Zivilkammer

2 O 75/21

Urteil vom 05.07.2022

Tenor

- I. Die Beklagten werden verurteilt,
 1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 € – ersatzweise Ordnungshaft – oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an den jeweiligen gesetzlichen Vertretern zu vollstrecken ist,

zu unterlassen,

Vorrichtungen, umfassend [...]

in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen;

insbesondere, wenn

[...]
 2. der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie (die Beklagten) die unter Ziffer I. 1 bezeichneten Handlungen seit dem ... begangen haben,

und zwar unter Angabe
 - a) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderen Vorbesitzer,
 - b) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren,
 - c) der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse, sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden,wobei zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;
 3. der Klägerin in einer geordneten Aufstellung schriftlich darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie (die Beklagten) die unter Ziffer I. 1 bezeichneten Handlungen seit dem ... begangen haben, und zwar unter Angabe



KATHER · AUGENSTEIN
RECHTSANWÄLTE

- a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer,
- b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,
- c) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, im Falle von Internet-Werbung der Domain, der Zugriffszahlen und der Schaltungszeiträume jeder Kampagne,
- d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

wobei den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht-gewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagten dessen Kosten tragen und ihn ermächtigen und verpflichten, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist;

4. die in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren inländischen Besitz und/oder Eigentum befindlichen, vorstehend unter Ziffer I. 1 bezeichneten Erzeugnisse auf eigene Kosten zu vernichten oder nach ihrer Wahl an einen von ihnen zu benennenden Treuhänder zum Zwecke der Vernichtung auf ihre – der Beklagten – Kosten herauszugeben;
 5. die vorstehend unter Ziffer I. 1 bezeichneten, seit ... in Verkehr gebrachten Erzeugnisse gegenüber den gewerblichen Abnehmern unter Hinweis auf den patentverletzenden Zustand der Sache und mit der verbindlichen Zusage zurückzurufen, etwaige Entgelte zu erstatten sowie notwendige Verpackungs- und Transportkosten sowie mit der Rückgabe verbundene Zoll- und Lagerkosten zu übernehmen und die Erzeugnisse wieder an sich zu nehmen.
- II. Es wird festgestellt, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin sämtliche Schäden zu ersetzen, die ihr durch die unter Ziffer I. 1 bezeichneten, seit dem ... begangenen Handlungen entstanden sind und noch entstehen werden.

III. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

IV. Die Beklagten tragen die Kosten des Rechtsstreits, wobei sie in Höhe von 10 % der Kostenerstattung als Gesamtschuldner haften.



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

- 300.000,00 € hinsichtlich Ziff. I. 1 (Unterlassung)
- 10.000,00 € hinsichtlich Ziff I 2 und I. 3 (Auskunft/Rechnungslegung) – 100.000,00 € hinsichtlich Ziff. I. 4 (Vernichtung) im Fall der Vollstreckung zusammen mit dem Unterlassungsanspruch, sonst 400.000,00 €, wobei die Erhöhung um 300.000,00 € bei Vollstreckung zusammen mit dem Rückrufanspruch, aber ohne den Unterlassungsanspruch, nur einmal anfällt,
- 100.000,00 € hinsichtlich Ziff. I. 5 (Rückruf) im Fall der Vollstreckung zusammen mit dem Unterlassungsanspruch, sonst 400.000,00 €, wobei die Erhöhung um 300.000,00 € bei Vollstreckung zusammen mit dem Vernichtungsanspruch, aber ohne den Unterlassungsanspruch, nur einmal anfällt,
- 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags hinsichtlich Ziff. IV (Kosten).

Tatbestand:

Die Klägerin nimmt die Beklagten wegen angeblicher Patentverletzung auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung, Vernichtung und Rückruf in Anspruch und begehrt die Feststellung der Verpflichtung zum Schadenersatz.

Die Klage wird gestützt auf den deutschen Teil des am 02.10.2007 angemeldeten europäischen Patents EP 2 981 103 B1 (nachfolgend Klagepatent), dessen Inhaberin die Klägerin ist. [...]

Die Klägerin ist angabegemäß ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich des Mobilfunks und Inhaberin zahlreicher Patente auf diesem Gebiet.

Die Beklagte zu 1) ist die deutsche Tochtergesellschaft, deutsche Zweigniederlassung und die „Europazentrale“ der in ... ansässigen Muttergesellschaft, der Beklagten zu 2) Sie unterstützt u.a. in Deutschland den Vertrieb und den Support der Mobiltelefone der Marke

Das Klagepatent [...]



KATHER · AUGENSTEIN
RECHTSANWÄLTE

[...]

Die Beklagte zu 2) bietet in Deutschland für private und gewerbliche Endkunden Smartphones an, die mit dem LTE- (4G) und NR- (5G) Mobilfunkstandard kompatibel sind, vertreibt diese und führt diese aus dem Ausland nach Deutschland ein (nachfolgend angegriffene Ausführungsformen). [...]:

...

Die Beklagte zu 1) unterstützt die Beklagte zu 2) [...].

Die Klägerin hat das Klagepatent gegenüber der Standardisierungsorganisation ETSI, deren Mitglied sie ist, als standardessentiell für den LTE-Standard deklariert.

[...]

Die Klägerin beantragt zuletzt:

[...]

Die Beklagten beantragen,

[...]

[...]

Zudem sei der geltend gemachte Unterlassungsanspruch unverhältnismäßig.

[...]

Entscheidungsgründe:

Die zulässige Klage ist weit überwiegend begründet.

[...]



A.

[...]

Der Unterlassungsanspruch ist nicht wegen Unverhältnismäßigkeit gemäß § [139](#) Abs. [1](#) S. 3 PatG ausgeschlossen.

aa)

Demnach ist der Unterlassungsanspruch ausgeschlossen, soweit die Inanspruchnahme aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls und der Gebote von Treu und Glauben für den Verletzer oder Dritte zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte führen würde. Der Ausschluss stellt damit einen Ausnahmefall dar. Ob er vorliegt, ist unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls in Abwägung der Interessen der Parteien zu beurteilen.

Für das Vorliegen des Ausschlussgrunds der Unverhältnismäßigkeit trägt grundsätzlich der Verletzer die Darlegungs- und Beweislast.

bb)

Die Beklagten haben jedenfalls nicht dargelegt, dass eine etwaige Härte unverhältnismäßig wäre.

(1)

So ist der Umstand, dass das Klagepatent nur eine Teilfunktion in einer größeren Gesamtvorrichtung betrifft, nichts Ungewöhnliches. Durch das Klagepatent ist in diesem Fall auch nur die Verwendung der Teilfunktion, nicht hingegen die Verwendung der Gesamtvorrichtung ohne die Teilfunktion untersagt.

(2)

Der Umstand, dass diese Teilfunktion ein (kleiner) Teil eines Standards ist, so dass eine Umgehungslösung fernliegt, begründet dabei ebenfalls keinen Ausnahmefall. Vielmehr werden in einem Standard – insbesondere im Mobilfunkbereich – selbstverständlich eine Vielzahl von separat geschützten technischen Funktionalitäten zusammengefasst. Es entspricht mithin der Regel, dass bei der Verletzung eines standardessentiellen Patents nur eine (kleine) Teilfunktion des Standards betroffen ist. Die Verletzung von standardessentiellen



Patenten kann somit aber nicht regelmäßig – nur aufgrund der Standardessentialität – einen nur ausnahmsweise anzunehmenden Härtefall begründen. Der Patentverletzer ist insoweit mangels Umgehungslösung auch nicht in besonderer Weise schutzbedürftig, kann er doch stets eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen vom SEP-Inhaber verlangen und bei FRAND-widriger Nichtlizenzierung dies dem SEP-Inhaber im Rahmen des Unterlassungsanspruchs entgegenhalten.

(3)

Soweit die Beklagten geltend machen, die Klägerin sei einer reinen Patentverwertungsgesellschaft gleichzustellen, weil sie schon seit Jahren nicht mehr auf dem Markt für Endgeräte tätig sei und es ihr nicht um einen Marktausschluss der angegriffenen Ausführungsformen, sondern allein um die Ausübung von Druck gehe, um die Beklagten zu einer Lizenznahme zu den Bedingungen der Klägerin zu bewegen, reicht dies für sich genommen nicht ohne weiteres für eine Unverhältnismäßigkeit aus. Insbesondere führt dies nicht dazu, dass auf Seiten der Klägerin keine berechtigten Interessen in die Abwägung einzustellen wären. Zum einen ist die Klägerin schon nicht mit einer reinen Patentverwertungsgesellschaft zu vergleichen, weil sie nach ihrem unwidersprochenen Vortrag Schutzrechte selbst entwickelt und aufgrund der Lizenzierung ihrer Marke ... für Smartphones zudem weiterhin ein wirtschaftliches Interesse auf dem Markt für Endgeräte hat. Zum anderen würde allein die Eigenschaft als Patentverwerter nicht dazu führen, dass der Unterlassungsanspruch ausgeschlossen ist.

Zwar behaupten die Beklagten ferner, dass – während die Klägerin allenfalls einen geringen Teil des Gewinns beanspruchen könne – der Schaden der Beklagten durch ein Verbot des Vertriebs unvergleichlich größer wäre, da die Durchsetzung des Totalverbots quasi zu einem vollständigen Vertriebsstopp bei den Beklagten führe und sie auf dem deutschen Markt faktisch nicht mehr mit Mobiltelefonen präsent wären. Konkrete Tatsachen, anhand derer die wertenden Behauptungen geprüft werden könnten, bringen die Beklagten jedoch nicht vor. So unterbreiten sie etwa keine bezifferte Schätzung des Schadens der Klägerin im Vergleich zu den bei den Beklagten zu erwartenden Einnahme- oder Gewinnausfällen.

(4)



Eine Gesamtschau aller Umstände führt ebenfalls nicht dazu, dass der Unterlassungsanspruch unverhältnismäßig wäre. Die Interessen der Beklagten oder Dritter überwiegen die Interessen der Klägerin an der Durchsetzung ihres Ausschließlichkeitsrecht nicht.

[...]

B.

Entgegen der Auffassung der Beklagten steht der Durchsetzbarkeit der Ansprüche auf Unterlassung, Vernichtung und Rückruf der kartellrechtliche Zwangslizenz-/FRAND-Einwand nicht entgegen.

Dabei kann unterstellt werden, dass der Klägerin eine marktbeherrschende Stellung auf dem relevanten Lizenzmarkt zukommt und sie Normadressatin des Art. [102](#) AEUV ist. Auch wenn eine entsprechende marktbeherrschende Stellung der Klägerin unterstellt wird, kam sie ihren Verhandlungsobliegenheiten nach (dazu I). Demgegenüber erwiesen sich die Beklagten nicht als lizenzwillig (dazu II).

I. [...]

Der Zweck des Verletzungshinweises liegt darin, dass sich der Patentverletzer in Anbetracht der großen Zahl von SEP, die zur Umsetzung von Standards wie den vorliegenden benutzt werden müssen, möglicherweise nicht bewusst ist, mit der Implementierung einer vom Standard geforderten technischen Lösung rechtswidrig von der Lehre des standardessentiellen Patents Gebrauch zu machen (vgl. BGH, Urteil GRUR 2020, [961](#) Rn. [73](#) f. – FRAND-Einwand I, GRUR 2021, [585](#) Rn. [55](#) – FRAND-Einwand II; EuGH, Urteil vom 16.07.2015 – [C-170/13](#) – Huawei/ZTE, Rn. 60-62). Dieser Hinweisfunktion wird der Patentinhaber nur gerecht, wenn er gerade auf die Verletzung des Klagepatents hinweist, da es die Verletzung sowohl in sachlicher als auch in räumlicher Hinsicht konkretisiert und den Verletzer nur so in die Lage versetzt, sich ein Bild von der Berechtigung des Patentverletzungsvorwurfs zu machen (vgl. BGH, GRUR 2020, [961](#) Rn. [85](#) – FRAND-Einwand I).

[...]



II.

Die Klägerin missbraucht ihre marktbeherrschende Stellung nicht, wenn sie zum Abschluss eines Lizenzvertrags zu anderen als den von ihr vorgeschlagenen Bedingungen nicht bereit ist, weil die Beklagten nicht lizenzwillig sind.

1.

Für den erforderlichen Willen des Nutzers der geschützten technischen Lehre, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schließen, genügt es regelmäßig nicht, wenn der Verletzer sich auf den Verletzungshinweis lediglich bereit zeigt, den Abschluss eines Lizenzvertrages zu erwägen oder in Verhandlungen darüber einzutreten, ob und unter welchen Voraussetzungen ein Vertragsschluss für ihn in Betracht komme. Vielmehr muss sich der Lizenzsucher klar und eindeutig bereit erklären, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen abzuschließen, wie auch immer FRAND-Bedingungen tatsächlich aussehen mögen, und muss auch in der Folge zielgerichtet an den Lizenzverhandlungen mitwirken (vgl. BGH, GRUR 2020, [961](#) Rn. [83](#), [95](#) – FRAND-Einwand I unter Hinweis auf die treffende Formulierung: „a willing licensee must be one willing to take a FRAND licence on whatever terms are in fact FRAND“ (Birss, J) EWHC, Urteil vom [5. April 2017](#), [2017] EWHC 711 (Pat) Rn. 708 – Unwired Planet v. Huawei; BGH, GRUR 2021, [585](#) Rn. [57](#) – FRAND-Einwand II).

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. Eine missbräuchliche Verweigerung durch den marktbeherrschenden Patentinhaber setzt zwingend ein fortdauerndes Verlangen des Verletzers nach Abschluss eines Vertrags zu FRAND-Bedingungen und dessen Bereitschaft zur Mitwirkung am Zustandekommen eines solchen Vertrags voraus, ohne die eine „Verweigerung“ des Patentinhabers ins Leere ginge (BGH, GRUR 2021, [585](#) Rn. [66](#) – FRAND-Einwand II). Die fortdauernde Lizenzbereitschaft ist danach unabdingbare Voraussetzung einer erfolgreichen Lizenzverhandlung und damit auch für den Vorwurf eines Missbrauchs von Marktmacht gegenüber dem Patentinhaber bei deren Scheitern (BGH, GRUR 2021, [585](#) Rn. [68](#) – FRAND-Einwand II).

Die Anforderungen an das Verhalten des Patentinhabers und an das Verhalten des Nutzers der Erfindung bedingen sich dabei wechselseitig. Da Maßstab der Prüfung dasjenige ist, was



eine vernünftige Partei, die an dem erfolgreichen, beiderseits interessengerechten Abschluss der Verhandlungen interessiert ist, zur Förderung dieses Ziels in einem bestimmten Verhandlungsstadium jeweils tun würde, entziehen sich die im Einzelnen zu stellenden Anforderungen einer generellen Definition (BGH, GRUR 2021, [585](#) Rn. [57](#) – FRAND-Einwand II; EuGH, Urteil vom 16.07.2015 – [C-170/13](#) – Huawei/ZTE, Rn. 71). 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 (BGH, GRUR 2021, [585](#) Rn. [68](#) – FRAND-Einwand II).

Unter welchen Umständen eine fehlende Lizenzbereitschaft des Patentverletzers vorliegt, ist eine Frage des Einzelfalls (BGH, GRUR 2021, [585](#) Rn. [78](#) – FRAND-Einwand II). 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 (vgl. BGH, GRUR 2020, [961](#) Rn. [82](#) – FRAND-Einwand I), die zum Schutz des Patentinhabers wie des Wettbewerbs zwischen den Patentbenutzern nicht hingenommen werden darf (BGH, GRUR 2021, [585](#) Rn. [77](#) – FRAND-Einwand II). Die „Verzögerungstaktik“ 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, GRUR 2021, [585](#) Rn. [67](#) – FRAND-Einwand II).

Die auf Grundlage objektiver Gesichtspunkte vorzunehmende Beurteilung, ob eine Verzögerungstaktik verfolgt wird, soll auch das weitere Verhalten des Verletzers auf eine Verletzungsanzeige oder ein Angebot des Patentinhabers in den Blick nehmen (BGH, GRUR 2021, [585](#) Rn. [77](#) – FRAND-Einwand II). 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 Verhandlungsobliegenheiten nicht in erster Linie als



probates Mittel begreifen, um sich prozessual erfolgreich gegen eine Patentverletzungsklage zu verteidigen, sondern würde auf deren Erfüllung drängen, weil er sie benötigt, um einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu erreichen und damit künftig materiell rechtmäßig handeln zu können (OLG Karlsruhe, GRUR-RS 2022, [9468](#) Rn. [151](#)).

Dem Lizenzsucher obliegt es danach auch, auf ein Angebot des Patentinhabers zu reagieren, das sich aus seiner Sicht als FRAND-widrig darstellt (OLG Karlsruhe, GRUR-RS 2022, [9468](#) Rn. [152](#)). Jedenfalls bei einem komplexen Sachverhalt, wie er bei der Lizenzierung standardessentieller Patente typischerweise vorliegt, ist regelmäßig nicht offensichtlich, welche Vertragsbedingungen im konkreten Fall den Anforderungen an einen angemessenen Interessenausgleich entsprechen und gleichzeitig das kartellrechtliche Diskriminierungsverbot nicht verletzen. Zudem gibt es in aller Regel nicht den einen FRAND-Bedingungen genügenden Lizenzvertrag, sondern eine Bandbreite möglicher angemessener Lösungen. Eine Berücksichtigung etwaiger berechtigter Interessen des Nutzers ist dem Patentinhaber regelmäßig erst mit deren Kenntnis möglich (BGH, GRUR 2021, [585](#) Rn. [70](#) – FRAND-Einwand II). Es ist deshalb gerade Aufgabe der Verhandlungen, ein faires und angemessenes Endergebnis hervorzubringen und zu diesem Ziel die beiderseitigen Interessen zu artikulieren und tatsächliche und rechtliche Gesichtspunkte zur Diskussion zu stellen, die aus Sicht wenigstens einer Verhandlungspartei für dieses Ergebnis von Bedeutung sein können (BGH, GRUR 2021, [585](#) Rn. [71](#) – FRAND-Einwand II). Dabei muss der Lizenzsucher dem SEP-Inhaber grundsätzlich frühzeitig etwaige Beanstandungen mitteilen und darf sie nicht für eine spätere Verwendung in einem Rechtsstreit aufsparen (OLG Karlsruhe, GRUR-RR 2021, [203](#) Rn. [254](#)). Eine Verzögerungstaktik kommt danach insbesondere – aber nicht ausschließlich – 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 (obwohl dies nach den konkreten Umständen des Einzelfalls nach den üblichen Gepflogenheiten und den Geboten von Treu und Glauben erwartet werden kann), innerhalb einer kurzen Frist schriftlich ein konkretes Gegenangebot zu machen, das FRAND-Bedingungen entspricht (BGH, GRUR 2021, [585](#) Rn. [77](#) – FRAND-Einwand II).

Selbst wenn ein Lizenzangebot offensichtlich nicht FRAND-Bedingungen entspricht, entbindet es den Lizenzsucher nicht vollständig von seiner Obliegenheit, an dem Verhandlungsprozess



mitzuwirken (OLG Karlsruhe, GRUR-RS 2022, [9468](#) Rn. [153](#)). Es genügt, ist aber zugleich auch erforderlich, dem Patentinhaber mitzuteilen, aus welchem Grund das Angebot nach Meinung des Lizenzsuchers offensichtlich FRAND-Bedingungen nicht entspricht. Maßgeblich ist, von welcher Reaktion der Nutzer der Erfindung annehmen darf, dass mit ihr das Zustandekommen eines Lizenzvertrags zu FRAND-Bedingungen sachgerecht gefördert werden kann (vgl. BGH, GRUR 2021, [585](#) Rn. [71](#) – FRAND-Einwand II). Sieht der Lizenzsucher das Angebot aus mehreren Gründen als offensichtlich nicht FRAND an, ist er danach gehalten, sämtliche Gründe hierfür gegenüber dem Patentinhaber anzuführen. Der Lizenzsucher darf sich nicht auf einen einzelnen offensichtlichen Verstoß des Angebots gegen die FRAND-Kriterien zurückziehen und zu anderen Aspekten schweigen, die aus seiner Sicht ebenfalls FRAND-widrig sind. Stattdessen entspricht es Treu und Glauben bei der Mitwirkung an den Lizenzverhandlungen allein, dass der Lizenzsucher alle Einwände gegen das Angebot unverzüglich zurückmeldet, so dass alle zu diesem Zeitpunkt wesentlichen Themen für die weitere Auseinandersetzung des Patentinhabers „auf dem Tisch liegen“. Dabei mag der Lizenzsucher, erachtet er eine Klausel als evident FRAND-widrig, nicht zu einer tiefgehenden Prüfung des Angebotes im Übrigen verpflichtet sein. Umstände, die für ihn aber offensichtlich sind, weil sie beispielsweise die Grundstrukturen der Lizenzberechnung betreffen, hat er schon bei erstmaliger Auseinandersetzung zur Kenntnis zu nehmen und dem Patentinhaber, so er sie als FRAND-widrig erachtet, zurückzumelden (OLG Karlsruhe, GRUR-RS 2022, [9468](#), Rn. [153](#)).

Gänzlich entbunden von Reaktionspflichten und so auch von der Pflicht, alle offensichtlichen Einwände zugleich zu benennen, ist der Lizenzsucher nur in dem Fall, dass ein Angebot in einem Ausmaß FRAND-widrig ist, dass es sich bei objektiver Wertung als nicht ernst gemeint und damit als Weigerung darstellt, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen abzuschließen (vgl. BGH, GRUR 2021, [585](#) Rn. [71](#) – FRAND-Einwand II). Dafür ist aber noch nicht in allen Fällen hinreichend, dass bereits eine einzelne Klausel eines Angebotes offensichtlich FRAND-widrig ist, selbst wenn hierdurch das gesamte Angebot nicht FRAND erscheinen mag, sondern es kommt auf eine Gesamtwürdigung aller vorliegenden Umstände an (OLG Karlsruhe, GRUR-RS 2022, [9468](#), Rn. [154](#)).

2.

Nach diesen Maßstäben sind die Beklagten nicht lizenzwillig.



KATHER · AUGENSTEIN
RECHTSANWÄLTE

[...]

C.

[...]