



Landgericht Mannheim

7 O 115/16

Urteil vom 04.09.2019

(...)

### Tatbestand

(...)

Die Beklagten Ziff. 1 und 2 vertreiben in der Bundesrepublik Deutschland Mobilfunktelefone, welche den LTE-Standard unterstützen (nachfolgend: „angegriffene Ausführungsform“). Der Beklagte Ziff. 3 war bis zum 18. September 2018 Geschäftsführer der Beklagten Ziff. 1 und bis zum 12. Dezember 2017 Präsident der Beklagten Ziff. 2.

Die Klägerin trat vor Klageerhebung als Verwalterin des X Pools über ihre britische Tochter Y (nachfolgend Y am 1. Juni 2016 an die Z Gruppe in Form aller für sie erreichbarer Unternehmen der Gruppe, hierunter auch die Beklagte Ziff. 1 und die Beklagte Ziff. 2, heran und bot ihr den Abschluss eines Portfolio-Lizenzvertrages am X Pool an, der auch das Klagepatent umfasste (vgl. Anlage K 4a).

Am 23. Juni 2016 bot die Klägerin parallel hierzu der Beklagten Ziff. 2 eine bilaterale Lizenz an ihrem „Wireless Programm“ an, das neben den 2G- und 3G- auch die LTE-Patente der Klägerin umfasst, welche die Klägerin in den X Pool eingebracht hat (Anlage K 4b).

A hatte die Z Gruppe bereits im Juni 2015 auf die Patente des X Pools aufmerksam gemacht. Einladungen zu einem Treffen auf der Internationalen Funkausstellung (IFA) im September 2015 wies die Beklagte unter Verweis darauf zurück, dass die ursprünglich gesetzte Antwortfrist von einem Monat zu kurz gewesen sei und man zu wenig Informationen erhalten habe. Nach weiterem Schriftwechsel überreichte A am 1. Februar 2016 ein Schreiben, in dem sämtliche Patente des X Pools erläutert wurden und zudem einzelne Patente durch Claimcharts mit Blick auf deren Standardessentialität erläutert wurden. Zudem bot A die Erläuterung etwaiger technischer Detailfragen hierzu an. Auf



das Angebot ging die [...]-Gruppe nicht ein, sondern beließ es bei einzelnen Nachfragen, die die Klägerin beantwortete.

Die Beklagten Ziff. 1 und Ziff. 2 unterbreiteten mit Schreiben vom 11. November 2016 zur Lizenzierung des „Wireless Programms“ der Klägerin ein Gegenangebot (Anlage KR B 7). Mit ihrer am 22. Juni 2016 bei Gericht eingegangenen Klage machte die Klägerin zunächst nur Auskunfts- und Schadensersatzansprüche geltend, erweiterte die Klage aber mit Schriftsatz vom 4. Oktober 2016 um Unterlassungs-, Vernichtungs- und Rückrufansprüche und erstreckte sie mit Schriftsatz vom 22. Dezember 2017 auf die Beklagten Ziff. 2 und Ziff. 3.

Mit Schriftsatz vom 16. Februar 2017 teilte die Beklagte Ziff. 1 wenige Tage vor dem Termin zur mündlichen Verhandlung am 20. Februar 2017 mit, dass sie entsprechend ihres Gegenangebots Auskünfte erteilt und durch Hinterlegungsantrag vom 15. Februar 2017 beim Amtsgericht Mannheim Sicherheit i.H.v. X EUR geleistet hatte (Anlage KR B 14). Weitere Auskünfte gemäß dem Gegenangebot erteilte die Beklagte vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung am 7. Juni 2019 ebenso wenig wie sie keine weiteren Beträge für ihre fortlaufende Nutzung der patentierten Technologie leistete.

Am 8. November 2017 unterbreitete die Klägerin der Z Gruppe ein modifiziertes Lizenzangebot an ihrem „Wireless Programm“ mit reduzierten Lizenzraten (Anlage KR B 28). Nachdem die Beklagte mehr als drei Monate nicht auf dieses Angebot reagiert hatte, versandte die Klägerin am 9. Februar 2018 ein Erinnerungsschreiben (Anlage K 1 0). Daraufhin meldete sich die Beklagtenseite am 16. Februar 2018 per E-Mail bei der Klägerin und verlangte nach weiteren Claimcharts und kündigte an, mehr Zeit zur Prüfung der in der Patentbroschüre genannten Patente zu benötigen.

Durch Schriftsatz vom 22. Dezember 2017 beantragte die Klägerin vor Erteilung eines Hinweises durch das Bundespatentgericht zum Rechtsbestand nach § 83 Abs. 1 PatG, das Verfahren bis zum Abschluss des erstinstanzlichen Nichtigkeitsverfahrens auszusetzen oder das Ruhen des Verfahrens anzuordnen oder jedenfalls den bestimmten Verhandlungstermin vor der Kammer aufzuheben. Auf Anfrage der Kammer nach einer Zustimmung zur einvernehmlichen Aussetzung (AS 432) stimmten die Parteien derselben zu. Die Kammer setzte die Verhandlung des Rechtsstreits daraufhin durch



Beschluss vom 30. Januar 2018 entsprechend dem Wunsch der Parteien aus (AS 447 f.). Mit Schriftsatz vom 6. November 2018 beantragte die Klägerin die Wiederaufnahme des Verfahrens, nachdem das Klagepatent durch (Stuhl-)Urteil des Bundespatentgerichts vom 17. Oktober 2018 (zunächst ohne Entscheidungsgründe) eingeschränkt aufrechterhalten worden war. In ihrem Schriftsatz vom 4. Dezember 2018 verwiesen die Beklagten darauf, der FRAND-Komplex sei noch nicht vor der Kammer erörtert worden. Die Klägerin verwies in ihrem Schriftsatz vom 12. März 2019 auf die Notwendigkeit der Erörterung der FRAND-Problematik, den die Kammer klarstellend in der Terminsverfügung vom 9. April 2019 wiederholte.

Am 26. Juni 2018 unterbreitete die Klägerin der Z Gruppe einschließlich der Beklagten Ziff 1 und Ziff. 2 in der Zeit der einvernehmlichen Aussetzung ein neues Lizenzangebot an ihrem neu konzeptionierten sog. „Mobile Communication (MCP)-Programm“ (Anlagen K 10a und b). Das neue Angebot basierte auf einer grundlegenden Umstrukturierung der Lizenzprogramme der Klägerin und umfasste eine einzige Lizenz an allen von [...] verwalteten Patenten für den 3G- und 4G-Standard, wobei die Lizenzgebühren gegenüber den Vorgängerprogrammen mit X EUR in der Compliant Rate und X EUR in der Standard Rate gegenüber einer Akkumulation der Gebühren an den im MCP-Programm aufgehenden vorherigen Lizenzprogrammen reduziert wurden. Den Zuschnitt des neuen Lizenzprogramms veranschaulicht nachfolgende Abbildung:

(...)

Mit dem Angebot verwies die Klägerin auf einen Link zu zwei Patentbroschüren (zum 3G- und 4G-Standard), in denen alle Patente des MCP-Programms aufgeführt sind. Den jeweiligen Patentansprüchen der in der Broschüre aufgezählten Patente sind die Bereiche der Standards zugeordnet, aus denen sich eine Verletzung dieser Patente nach Ansicht der Klägerin ergibt (Anlage K 10e) sowie ein Link zu Ausführungen zur Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühren anhand eines Vergleichs mit anderen am Markt etablierten Lizenzprogrammen (Anlage K 10d) nebst einer „Proud list“ von 20 Patenten des MCP-Programms inklusive Claimcharts, einer Auflistung der nach Ansicht



der Klägerin verletzenden Produkte der Beklagten sowie eine anonymisierte Übersicht über die bestehenden Lizenzverträge am MCP-Programm sowie am LTE-Licensing- und 3G-Licensing-Programm, welche das Datum des Abschlusses des jeweiligen Vertrages sowie die jeweils vereinbarte Lizenzgebühr enthielt (Anlage K 10p). Die nicht namentlich benannten Lizenznehmer akzeptierten ausweislich der Aufstellung jeweils die Standardraten, die nach dem jeweiligen Programm vorgesehen sind.

Die Klägerin bat in dem Schreiben um Rückmeldung bis 27. Juli 2018. Nachdem eine Antwort ausblieb, schickte die Klägerin am 15. September 2018 ein Erinnerungsschreiben mit dem 15. Oktober 2018 als Äußerungsfrist an die Beklagte Ziff. 2. Die Beklagte Ziff. 2 meldete sich am letzten Tag der Frist, dem 15. Oktober 2018, der zwei Tage vor der Nichtigkeitsverhandlung über das Klagepatent lag (17. Oktober 2018), und verwies auf ihr Gegenangebot aus dem November 2016, ohne inhaltlich auf das Angebot der Klägerin einzugehen und bemängelte die fehlende Offenlegung der Namen der Lizenznehmer durch die Klägerin. Am 22. Oktober 2018 übersandte die Klägerin an die Beklagte Ziff. 2 den Entwurf einer Geheimhaltungsvereinbarung (Anlagen K 10g und h, sog. „Non-Disclosure Agreement (NDA)“). Am 15. November 2018 erläuterte die Klägerin ihr Programm den Beklagten auf einem Treffen in X. Das NDA-Agreement unterzeichnete die Beklagtenseite trotz mehrmaliger Nachfrage in den Monaten November 2018 bis Januar 2019 (Anlagen K 10j, k und f) in der Folgezeit nicht und gab zunächst auch kein Gegenangebot ab. Ein solches Gegenangebot unterbreiteten die Beklagten erst nach Schluss der mündlichen Verhandlung vom 7. Juni 2019 ebenso wie sie erst nach diesem Zeitpunkt weitere Auskünfte erteilten und sich darauf beriefen, die bereits in Erfüllung ihres ersten Gegenangebots im Jahr 2017 hinterlegte Sicherheit sei für die Abdeckung der zwischenzeitlich seit 2017 angelaufenen Gebühren genügend, und trugen hierzu erstmals im Schriftsatz vom 5. Juli 2019 vor.

(...)

Die Klägerin trägt zu den kartellrechtlichen Einwendungen der Beklagten vor,



solche stünden der Geltendmachung ihrer Ansprüche nicht entgegen.

Mit Blick auf das zunächst - vor der einvernehmlichen Aussetzungsphase - unterbreitete Angebot einer Lizenznahme an ihrem „Wireless Programm“ habe sie durch Angabe der Compliant Rate und der Standard Rate die Berechnung transparent gemacht. Auf ihrer Webseite seien ausreichend Informationen zu den Poolpatenten und deren Standardessentialität sowie die Standardverträge abrufbar bereitgehalten. Die FRAND-Gemäßheit dieses Angebots ergebe sich schon aus dem Schreiben nach Anlage K 4b sowie ergänzend aus den in der Replik ausgeführten Umständen. Insbesondere sei eine Stücklizenz gegenüber allen Lizenznehmern gleichbehandelnd und nicht wie die Beklagten meinten per se diskriminierend. Entscheidend sei eine Durchschnittsbetrachtung, die den Wert des Portfolios mit Blick auf die Bedeutung des Standards über alle relevanten Länder gleich ansetze. Eine Anpassungsklausel hinsichtlich der Portfoliolizenzgebühr erweise sich nicht als erforderlich, solange sich der Bestand des Portfolios nicht dramatisch verändere, und sei auch in den in vergleichbaren Technologielizenzprogrammen gelebten Verträgen unüblich. Eine solche Mittelwertbildung wie sie die Klägerin praktiziere, entspreche den üblichen Gepflogenheiten im Lizenzierungsgeschäft. Einerlei, ob man die Top-Down-Methode oder das Vergleichsmarktkonzept - wie der Beklagten auch im Schreiben nach Anlage K 4b mitgeteilt - anwende, erweise sich die von der Klägerin geforderte Gebühr als FRAND-gemäß. Im Vergleich zu den Lizenzraten von Philips, Saint Lawrence, dem Via LTE-Pool sowie den aus den Veröffentlichungen von Stasik und Armstrong (Anlagen K 9a und b) ersichtlichen Lizenzbeträgen sei das Angebot der Klägerin deutlich günstiger und damit angemessen. Der auch der Beklagtenseite angebotene Lizenzvertrag werde auch in der Praxis gelebt. Soweit Abweichungen vorlägen, seien diese gerechtfertigt.

Mit Blick auf das in der Aussetzungsphase unterbreitete MCP-Programm wie das Wireless Programm argumentiert die Klägerin gleichermaßen, dass eine Übermittlung von geheimhaltungsbedürftigen Informationen erst nach Unterzeichnung eines NDA-Agreements durch Abschnitt 4.4 des „ETSI Guide on IPRs“ anerkannt sei und dem Umstand Rechnung trage, dass FRAND eine Bandbreite unterschiedlicher Bedingungen



als kartellrechtskonform zulasse. Daher bestünde auch Raum für die Anerkennung von Geheimhaltungsinteressen der SEP-Inhaberseite. Etwa können die Zahlungsfähigkeit des Vertragspartners, die Bedeutung für den Absatzmarkt, die Gründe für die Gewährung einer Einmalzahlung wie die Schaffung schneller Liquidität legitime geheimhaltungsbedürftige und -würdige Belange oder geschäftliche Strategien betreffen. Zudem seien auch die Geheimhaltungsbelange der Dritten zu berücksichtigen wie etwa deren Bestreben, nach außen nicht als Lizenznehmer in Erscheinung treten zu wollen. Vor dem Hintergrund, dass alle Lizenznehmer an dem MCP-Programm sowie den anderen neuen Programmen ohnehin die Standardvertragskonditionen akzeptiert hätten, habe die Beklagtenseite auch keinerlei Interesse an der Mitteilung der Namen ohne Unterzeichnung eines NDA-Agreements, weil sie diese Tatsachen nicht kennen müsse, um die FRAND-Gemäßheit des klägerischen Angebots beurteilen zu können. Die Weigerung der Beklagten, das NDA-Agreement zu unterzeichnen, müsse - wenn man die Beklagten nicht ohnehin als lizenzunwillig beurteile - dazu führen, dass von der Klägerin keine weiteren Angaben erwartet werden könnten. Durch das Angebot einer Lizenznahme im MCP-Programm seien Angaben zu den Lizenzverträgen unter dem bilateralen „Wireless Programm“ der Klägerin prozessual überholt. Das Gegenangebot der Beklagten sei verspätet gewesen, die Berechnung der Lizenzgebühr weit unterhalb des Marktüblichen. Bei der erforderlichen Korrektur der von Beklagtenseite zugrunde gelegten Annahmen zur Berechnung einer angemessenen Lizenzhöhe pro Patentfamilie komme man zu einem Betrag von X womit die MCP-Lizenz sich als FRAND-konform erweise, da sie aus X 3G-Patentfamilien und X LTE-Familien bestehe, womit sich eine Gebühr von X EUR für die 3G-Poolpatente pro Gerät bzw. X EUR für die LTE-Poolpatente ergäbe, sodass die MCP-Raten von X EUR für die 3G-Compliant-Rate bzw. X EUR für die LTE-Compliant-Rate sogar niedriger seien. Auch seien die Beanstandungen der Beklagten zu den im bilateralen Wireless-Programm enthaltenen Klauseln größtenteils nicht mehr einschlägig, weil diese im MCP-Programm nicht mehr enthalten seien, oder sie seien ohnedies kein Grund, das Angebot als kartellrechtswidrig zu charakterisieren. Zudem streite der Umstand, dass alle Lizenznehmer unverändert die



Standardbedingungen des MCP-Programms akzeptiert hätten, für die FRAND-Konformität dieses Angebots.

Insbesondere kennzeichne das Verhalten der Beklagten während der fast eineinhalb jährigen Phase nach Vorlage eines verbesserten Lizenzangebots zu ihrem „Wireless Programm“ durch die Klägerin im November 2017, in der das vorliegende Verfahren einverständlich ausgesetzt war, die Beklagte ebenso als lizenzunwillig und eine bloße Verzögerungstaktik verfolgend wie ihr prozesstaktisches Verschweigen der gesamten Verhandlungshistorie während dieser Zeit im Schriftsatz vom 8. April 2019.

(...)

Die S-TMSI, die im GUT nicht als separater Teilbezeichner vorliege, sondern erst aus dem MME Code und der M-TMSI zusammengesetzt werden müsse, habe im Standard keine andere Funktion als die als paging identity. Mithin sei es für die Mobilstation technisch „im Zusammenhang mit dem Paging“, wenn also eine Funkruf-Anfrage vom Netzwerk empfangen werde, zwingend erforderlich, die „Box“, d.h. den gesamten GUT, heranzuziehen, d.h. die „Box zu öffnen“, darin die einzelnen Elemente zum S-TMSI zusammensetzen, um diesen S-TMSI schließlich mit einem im Rahmen der Funkruf-Anfrage empfangenen Bezeichner vergleichen zu können. Insofern müsse die Mobilstation zwingend eingerichtet sein, im Zusammenhang mit dem Paging die gesamte GUT, d.h. „die Box“, zu verwenden, und nicht nur einen Teil davon, denn dieser Teil müsse zunächst aus der „Box“ extrahiert werden.

Der Beklagte Ziff. 3 sei im Hinblick auf sein - insoweit unstreitiges - Ausscheiden bei den Beklagten Ziff. 1 und 2 nicht passivlegitimiert. Ihn treffe auch kein Verschulden.

Die Beklagten tragen zu den kartellrechtlichen Einwendungen vor,

ihnen stünden gegen die von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche kartellrechtlichen Einwendungen zu, weil die Klägerin zu keinem Zeitpunkt ein FRAND-gemäßes Lizenzangebot unterbreitet habe. Die Beklagten hätten ihren Willen erklärt,



eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu nehmen. Das Angebot der Klägerin, an ihrem „Wireless Programm“ Lizenz zu nehmen, sei nicht FRAND-gemäß gewesen. Es fehle bereits an einer Erläuterung der Klägerin, warum dieses Angebot FRAND-konform sein solle. Hierzu sei eine mathematisch exakte Berechnung erforderlich. Verweise auf alte Gebührensätze anderer Patentverwerter seien nicht ausreichend. Es führe bei entsprechender Zahlung auch für alle anderen SEPs, von denen ein Mobiltelefon Gebrauch mache, zu einer Belastung mit mehreren hundert Prozent des Nettoverkaufspreises und übersteige den angemessenen Höchstsatz ausgehend von X % des Nettoverkaufspreises als Höchstbelastungsgrenze um mehr als das X-fache, wenn die Beklagten diese Konditionen akzeptierten. Auch Umfang und Bedingungen des Vertrages verstießen gegen das FRAND-Gebot. Zudem sei es unzureichend, Informationen über weitere Lizenznehmer nur nach Abschluss eines NDA-Agreements (vgl. Anlage KR B 3) herausgeben zu wollen, dessen Bedingungen zeigten, dass die Klägerin an einer diskriminierungsfreien Vergabe von Lizenzen in Wahrheit kein Interesse habe. Die Auswahl von lediglich fünf angeblich repräsentativen Lizenzverträgen am „Wireless Programm“ in teilgeschwärzter Form sei unzureichend, um die dem SEP-Inhaber obliegende Transparenzpflicht zu erfüllen. Insgesamt seien die technischen Erläuterungen vor Klageerhebung jedenfalls zum Klagepatent unzureichend gewesen - auch sei die zunächst nur vergangenheitsbezogene Ansprüche adressierende Klageschrift insoweit aus Rechtsgründen nicht beachtlich.

Ihre zuvor zusammengefassten grundsätzlichen Beanstandungen, die sie vor der einvernehmlichen Aussetzung vorgebracht hatte, wiederholt die Beklagte mit Schriftsatz vom 8. April 2019 nach Wiederanrufung des Verfahrens durch die Klägerin. Sie trägt insbesondere vor, die Klägerin habe immer noch keine belastbaren Angaben zu den konkreten Lizenzbedingungen gemacht, die sie Dritten gewähre. Das Angebot nach Anlage K 4b diskriminiere die Beklagte nach wie vor. Es mangle an einer Vorlage von Drittlizenzverträgen, die teils bereits durch andere Gerichte als Belege für einen Marktmachtmissbrauch durch die Klägerin angesehen worden seien. Die erforderliche mathematisch exakte Kalkulation der Lizenzgebühr sei bislang immer noch unterblieben. Anders als in den Fällen des XY Pools, in denen das Landgericht Düsseldorf



eine Situation zu entscheiden gehabt habe, in der es mehr als 1.400 Lizenzverträge und damit eine etablierte Lizenzierungspraxis gegeben habe, fehle es vorliegend an einer solchen. Auch zeige das weitere verbesserte Vertragsangebot der Klägerin vom 8. November 2017 aufgrund der gegenüber dem Angebot nach Anlage K 4b erheblich reduzierten Lizenzbeträgen bereits, dass jenes Angebot evident nicht FRAND-gemäß gewesen sei.

Soweit die Beklagten zu dem weiteren Gang der Verhandlungen nach Aussetzung des Verfahrens zunächst keine weiteren Ausführungen zum MCP-Angebot der Klägerin gehalten hätten, sondern diesen erstmals in Ausübung ihres Nachschubrechts geleistet haben, vertreten die Beklagten die Auffassung, vorher zu weiterem Vortrag nicht verpflichtet gewesen zu sein. Es sei zunächst an der Klägerin gewesen darzulegen, dass sie das FRAND-Procedere eingehalten habe. Zudem seien die Beklagten aus Kapazitätsgründen und aufgrund der französischen Sommerferien gehindert gewesen, zeitnah auf die Vorschläge der Klägerin einzugehen. Eine drucklose Verhandlungssituation habe es auch durch die einvernehmliche Aussetzung nicht gegeben, weil die Klägerin das hiesige Verfahren noch vor dem Treffen in [...] am 15. November 2018 schon mit Schriftsatz vom 6. November 2018 wieder angerufen habe, um Druck aufzubauen. Zur FRAND-Konformität ihres neuen Angebots habe die Klägerin nichts Substantielles in das Verfahren eingeführt; Vortrag im Schriftsatz vom 17. Mai 2019 hierzu sei verspätet. Der MCP-Pool sei unfair zusammengestellt, weil eine Vielzahl evident nicht standardessentieller Patente aufgenommen sei. Es sei insoweit schon darauf verwiesen worden, dass Stichproben in den XY Patentfamilien, die Gegenstand des bilateralen „Wireless Programms“ der Klägerin gewesen seien, gezeigt hätten, dass zumindest [...] Patentfamilien nicht standardrelevant seien. Da diese XY Patentfamilien auch Gegenstand des MCP-Angebots seien, gelte dies gleichermaßen auch für das MCP-Angebot. Es sei zu vermuten, dass mindestens X % der Patente in dem Pool in Wahrheit nicht standardrelevant seien. Die Lizenzgebühren des MCP-Angebots seien überhöht, weil das Portfolio eine Vielzahl von Patenten umfasse, die die Beklagten niemals benutzen würden, weil sie ihre Mobilfunkgeräte ausschließlich in Europa vertreiben würden. Weiterhin seien die Regelungen zur Erschöpfung diskriminierend, weil sie eine



unvertretbare Beweislastumkehr zu Lasten der Beklagten vorsähen. Zudem sei die Lizenz zu beanstanden, weil sie nicht unwiderruflich sei, keine Anpassungsklausel enthalte, die Gefahr der Doppelzahlungen bei 5G-Geräten begründe und zu weitgehende Bankgarantien einfordere.

Auskunftserteilung und Schadensersatzleistung seien allenfalls insoweit geschuldet, als der Schaden nach der Berechnungsmethode der Lizenzanalogie zu berechnen sei.

Der Vollstreckungsschutzantrag sei durch drohende, nicht wiedergutzumachende Schäden aus einer Vollstreckung des Unterlassungstitels gerechtfertigt. Die Beklagtenseite vertreibe die angegriffene Ausführungsform über große Wiederverkäufer von elektronischen Geräten, wie z.B. X und Y sowie auch über die Shops der Netzbetreiber wie Deutsche Telekom, Vodafone und O2. Es sei schwierig, von diesen Unternehmen überhaupt gelistet zu werden und sehr wichtig, dass die angebotenen Smartphones auch erhältlich seien. All diese Wiederverkäufer investierten in die Werbung für die vertriebenen Produkte, d.h. in Fernsehwerbung, Flyer, Zeitungs- und Zeitschriftenwerbung etc. Vor diesem Hintergrund frustriere die Unmöglichkeit, an X, Y sowie die Shops der Z von A und B zu liefern, deren Investitionen in Werbung und in die Auswahl ihres Sortiments an Smartphones. Mithin führe die Unfähigkeit, diese deutschen Wiederverkäufer mit den von Ihnen bestellten Produkten zu beliefern, unausweichlich zu erheblichen und langfristigen Schäden für die Geschäfte der Beklagtenseite. Eine Listung bei einem bedeutenden Wiederverkäufer einmal zu verlieren, könne bedeuten, dass man den Kunden für immer verloren habe. Der deutsche Markt würde der Beklagtenseite nicht mehr vertrauen, wenn es sich herausstellte, dass man nicht in der Lage sei, das zu liefern, was man versprochen habe. Daher würde die Vollstreckung eines Unterlassungstitels, der den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform in Deutschland verbiete, Schäden verursachen, die durch Schadensersatzzahlungen nicht auszugleichen seien. Darüber hinaus sei es nahezu unmöglich, die durch die Vollstreckung des Unterlassungstitels erlittenen Einbußen zu beziffern, denn es sei extrem schwierig darzulegen, welcher Umsatz erzielt worden wäre, wäre der Unterlassungstitel nicht vollstreckt worden.



## Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage ist ganz überwiegend begründet.

A.

Die angegriffene Ausführungsform macht von der Lehre des Anspruchs 13 des Klagepatents (dazu I.) unmittelbar wortsinngemäß Gebrauch (dazu II.). Dies rechtfertigt die Klageanträge im tenorierten Umfang (dazu III.), denen auch ein kartellrechtlicher Missbrauchseinwand nicht mit Erfolg entgegengehalten werden kann (dazu IV.).

(...)

IV.

Der Durchsetzung der geltend gemachten Ansprüche stehen in Anwendung Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union in der Rechtssache Huawei./ZTE (EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015 - C-1 70/13, GRUR 2015, 764 = ECLI:EU:C:2015:477 idF des Berichtigungsbeschlusses vom 15. Dezember 2015, ECLI:EU:C:2015:817) auch keine kartellrechtlichen Gründe entgegen.

1.

Die Kammer hat ihr grundsätzliches Verständnis des Urteils des Gerichtshofs Europäischen Union in der Sache Huawei Technologies/ZTE insbesondere in den Urteilen vom 29. Januar 2016 – 7 O 66/15 (veröffentlicht bei juris) und vom 19. August 2016 – 7 O 238/15 (veröffentlicht bei juris) dargelegt und sodann in den Urteilen vom 19. August 2016 - 7 O 19/16 (veröffentlicht bei juris), vom 10. November 2017 - 7 O 28/16 (veröffentlicht bei juris), vom 2. März 2018 - 7 O 18/17 (bislang unveröffentlicht) sowie zuletzt im Urteil vom 28.09.2016 - 7 O 165/16 (veröffentlicht bei juris) fortentwickelt. An dem in diesen Entscheidungen entwickelten Verständnis hält die Kammer bei nochmaliger Überprüfung auch in Anbetracht der den vorliegenden Einzelfall



betreffenden tatsächlichen Umstände in ihren grundsätzlichen Zügen fest und legt der Entscheidung die nachfolgenden - in Teilen konkretisierten - Leitlinien zugrunde:

2.

Aus Sicht der Kammer betont der Gerichtshof, dass das aus einem Patent fließende Ausschließlichkeitsrecht nur unter ganz besonderen Umständen nicht mit der Verletzungsklage durchsetzbar ist. Daraus folgt, dass die entsprechenden tatsächlichen Umstände, aus denen sich die Suspendierung des Patentrechts ergeben soll, von dem in Anspruch genommenen (angeblichen) Verletzer vorzutragen und wenn die Umstände im Streit stehen, auch zu beweisen sind. Der Gerichtshof entwickelt aus Sicht der Kammer in seinem Urteil ein Konzept, das es dem zur Entscheidung berufenen Gericht ermöglichen soll, das Verhalten des Inhabers des SEP auf der einen Seite sowie des angeblichen Verletzers auf der anderen Seite daraufhin zu bewerten, ob sich die Durchsetzung der auf das SEP gestützten Unterlassungs- und Rückrufanträge als ungerechtfertigter Marktmissbrauch und Aufbau eines insoweit zu unterbindenden Drucks in der Verhandlungssituation zu bewerten ist oder als gerechtfertigte Reaktion auf eine vom (angeblichen) Verletzer verfolgte Verzögerungstaktik (vgl. auch Haedicke, GRUR Int. 2017, 661, 662). Hingegen zielt die Entscheidung des Gerichtshofs nach der Überzeugung der Kammer nicht darauf ab, die Verletzungsgerichte mit der mathematisch exakten Bestimmung der FRAND-Bedingungen zu belasten, wenn im Verfahren der Unterlassungs- und Rückrufanspruch durchgesetzt werden soll und es nicht gerade um die Zahlung einer FRAND-Lizenzgebühr im Betragsverfahren geht.

a)

Zu diesem Zweck hält es der Gerichtshof für erforderlich, dass der Patentinhaber in einem ersten Schritt vor der Erhebung einer auf Rückruf und Unterlassung gerichteten Klage, die für den angeblichen Verletzer einen erheblichen Verhandlungsdruck aufbaut, einen angeblichen Verletzer auf die ihm vorgeworfene Patentverletzung hinweist und dabei das SEP bezeichnet sowie angibt, auf welche Weise es verletzt sein soll. Jedenfalls muss der Patentinhaber das mit der Klage geltend gemachte und von ihm als



standardessentiell deklarierte Patent mit seiner Patentnummer bezeichnen und angeben, dass dieses Patent bei der betreffenden Standardisierungsorganisation als standardessentiell deklariert wurde. Soweit der Patentinhaber zudem angeben soll, auf welche Weise das Patent verletzt sein soll, muss der Hinweis dem Verletzer deutlich machen, für welchen Standard das Patent essentiell ist und aufgrund welcher Umstände der Patentinhaber davon ausgeht, dass der angebliche Patentverletzer von der Lehre des Patents Gebrauch macht. Jedenfalls ist dafür erforderlich, dass der Patentinhaber benennt, welche technische Funktionalität der angegriffenen Ausführungsform vom Standard Gebrauch macht, sodass der angebliche Verletzer durch den Hinweis in die Situation versetzt wird, die Schutzrechtslage selbständig prüfen (lassen) zu können. Wie detailliert dieser Hinweis zu erfolgen hat, kann nur nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalls entschieden werden. Grundsätzlich jedenfalls ausreichend hierfür ist die Vorlage der auch im Rahmen von Lizenzvertragsverhandlungen nach den geschäftlichen Gepflogenheiten sonst üblichen Claimcharts (vgl. im Einzelnen 7 O 238/15). Seiner Hinweispflicht kommt der SEP-Inhaber regelmäßig schon dann hinreichend nach, wenn die Hinweise gegenüber der Konzernmuttergesellschaft des (angeblichen) Verletzers erfolgen (vgl. im Einzelnen hierzu: OLG Düsseldorf Urteil vom 30. März 2017 - I-15 U 66/15 Rn. 146).

b)

Entsprechendes gilt für die weitere Obliegenheit des SEP-Inhabers, der zudem vor Klageerhebung dem angeblichen Patentverletzer - sofern dieser im Grundsatz seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat, überhaupt Lizenz nehmen zu wollen (zur Lizenzwilligkeit vgl. die umfangreiche Darstellung bei OLG Düsseldorf Urteil vom 30. März 2017 - I-15 U 66/15 Rn. 151ff.) - ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen zu unterbreiten, das annahmefähig ist und die vertragswesentlichen Bedingungen enthält und daher insbesondere die Lizenzgebühr und die Art und Weise ihrer Berechnung anzugeben hat. Soweit der Gerichtshof ausführt, dass der Patentinhaber ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen unterbreiten muss, bedeutet dies nicht, dass das Verletzungsgericht für den Fall, dass der



(angebliche) Patentverletzer - wie regelmäßig - in Abrede stellt, dass dieses Angebot FRAND-Kriterien entspricht, gehalten ist, nunmehr nach objektiven Gesichtspunkten zu entscheiden, ob einzig das Angebot des SEP-Inhabers FRAND ist oder nicht. Denn hierdurch würde der Verletzungsprozess mit der Bestimmung belastet, welche Lizenzhöhe exakt und sonstige Vertragsbedingungen diesen Kriterien entsprechen. Dies ist aus Sicht der Kammer nicht das Anliegen des Gerichtshofs. Kartellrechtswidrig und nicht FRAND-konform ist ein Angebot erst dann, wenn es sich unter Berücksichtigung der konkreten Verhandlungssituation und insbesondere der Marktgegebenheit als Ausdruck von Ausbeutungsmissbrauch darstellt. Insbesondere ist in diese Prüfung einzustellen, dass nicht nur ein ganz konkretes Angebot FRAND-konform ist, sondern dass es insoweit einen Korridor FRAND-konformer Angebote gibt, die sich allesamt bei Abweichungen in den einzelnen Vertragsbestimmungen als legitimes Verhalten bei der Durchsetzung des Ausschließlichkeitsrechts und nicht als Ausbeutungsmissbrauch erweisen können.

Dieses Verständnis hat auch der Court of Appeal of England and Wales in der Entscheidung *Unwired Planet vs Huawei* ([2018] EWCA Civ 2344 as of 23. October 2018 at paras 119 et seqq.) geteilt und die durch das erstinstanzliche Gericht vorgenommene Bestimmung einer einzelnen, ganz konkreten FRAND-Lizenz für nicht erforderlich erachtet (vgl. para 121: „We have come to a different conclusion from that of the Judge on the question whether there can be only one set of FRAND terms for any given set of circumstances. Patent licences are complex and, having regard to the commercial priorities of the participating undertakings and the experience and preferences of the individuals involved, may be structured in different ways in terms of, for example, the particular contracting parties, the rights to be included in the licence, the geographical scope of the licence, the products to be licensed, royalty rates and how they are to be assessed, and payment terms. Further, concepts such as fairness and reasonableness do not sit easily with such a rigid approach. In our judgment it is unreal to suggest that two parties, acting fairly and reasonably, will necessarily arrive at precisely the same set of licence terms as two other parties, also acting fairly and reasonably and faced with the



same set of circumstances. To the contrary, the reality is that a number of sets of terms may all be fair and reasonable in a given set of circumstances." per Lord Kitchin).

Dies bedeutet umgekehrt nicht, dass es das Verletzungsgericht bei einer ganz oberflächlichen Prüfung belassen dürfte. Vielmehr ist zu beurteilen, ob das konkrete Angebot in seiner Gesamtschau eine Ausgestaltung aufweist, die es einem ehrlichen Lizenzsucher abverlangen würde, bei einem in Verhandlungen typischen anfänglichen Auseinanderliegen der Verhandlungspositionen inhaltlich auf das Angebot zu reagieren. Hierfür ist zumindest ausreichend, wenn der Patentinhaber die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühr so angibt, dass hierin deutlich wird, aus welchen darzulegenden Gründen er von einer Erfüllung der FRAND-Kriterien ausgeht. Nach Auffassung der Kammer mag der SEP-Inhaber zumindest im Einzelfall bei objektiv bestehenden, zu Zweifeln berechtigenden Anhaltspunkten den angeblichen Verletzer in die Lage versetzen müssen, anhand objektiver Kriterien nachzuvollziehen, warum der SEP-Inhaber zu der Überzeugung gelangt, dass das von ihm unterbreitete Angebot FRAND-Kriterien entspricht. Solche Anhaltspunkte mögen namentlich vorliegen, wenn einem dritten Unternehmen, das mit dem lizenzsuchenden Unternehmen auf derselben Wirtschaftsstufe steht oder sonst gleichartig ist, Konditionen gewährt werden, die den Verdacht begründen, erheblich günstiger zu sein und einer sachlichen Rechtfertigung entbehren. Dieser Nachweis kann etwa durch Vortrag zu einem in der Vertragspraxis gelebten und von Dritten akzeptierten Standardlizenzprogramm oder unter Heranziehung anderer Bezugsgrößen, aus dem die geforderte Lizenzgebühr abgeleitet wird, wie etwa aus einer Poollizenzgebühr, die in der Praxis für einen Patentpool von Dritten gezahlt wird, der auch für den fraglichen Standard relevante Patente umfasst. Eine bloße Angabe der Multiplikatoren einer Stücklizenz hat die Kammer dagegen in den genannten Entscheidungen für nicht ausreichend erachtet (vgl. 7 O 238/15, 7 O 18/17). Hierfür hat sie darauf hingewiesen, dass die im Rahmen eines fairen Verfahrens dem Kläger obliegende transparente Erläuterung der Lizenzvertragsbedingungen zum Zwecke ihrer intersubjektiven Nachvollziehbarkeit als FRAND-gemäß in der Regel weitergehende belastbare Angaben zu den konkreten anderweitig gewährten Lizenzbedingungen und den Sachgründen einer etwaigen Ungleichbehandlung der



Lizenznehmer/Lizenzsucher erfordert. Um dem angeblichen Patentverletzer die Überprüfung zu ermöglichen, dass der SEP-Patentinhaber seiner Pflicht zur Gleichbehandlung genügt, hat nicht nur die Kammer es als erforderlich bezeichnet, dass konkret zu den mit Dritten geschlossenen Lizenzverträgen vorgetragen wird (vgl. Kammer 7 O 165/16; OLG Düsseldorf, Urteil vom 30. März 2017 - I-15 U 66/15 Rn. 22; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 11. Aufl., Kap. E Rn. 311; Europäische Kommission, Mitteilung über den Umgang der EU mit standardessenziellen Patenten, COM(2017) 712 S. 1 2). Im Streitfall muss zur Reichweite der außergerichtlichen Erläuterungspflichten nicht abschließend Stellung genommen werden. Besteht ein Poollizenzprogramm oder ein Standardlizenzprogramm ist es jedenfalls ausreichend, dessen Akzeptanz am Markt in geeigneter Weise darzulegen, sodass bei einer ausreichenden Anzahl von abgeschlossenen Lizenzverträgen in der Regel keine weiteren Angaben zur Angemessenheit mehr erforderlich sind, sofern die Zusammensetzung eines Pools durch Vorlage einer ausreichenden Anzahl von Claimcharts für Referenzpatente dargetan ist (so auch LG Düsseldorf, Urteil vom 9. November 2018 - 4a O 63/17 - MPEG LA Pool). Dem SEP-Inhaber mag dies zumindest im Rechtsstreit schon deshalb zumutbar und abzuverlangen sein, weil ihn im Hinblick auf das kartellrechtliche Diskriminierungsverbot nach Art. 102 Abs. 1, Abs. 2 lit. c AEUV eine sekundäre Darlegungslast hinsichtlich einer Gleichbehandlung der Lizenzsucher und die (primäre) Darlegungs- und Beweislast für einen hinreichenden sachlichen Grund einer Ungleichbehandlung treffen (vgl. zutreffend zur Darlegungs- und Beweislast: OLG Düsseldorf Urteil vom 30. März 2017 - I-15 U 66/15 Rn. 178 sowie zur Kammerrechtsprechung 7 O 28/16 sowie LG Düsseldorf, Urteil vom 9. November 2018 - 4a O 63/17- MPEG LA Pool).

In Klarstellung der Entscheidung der Kammer im Urteil vom 2. März 2018 - 7 O 18/17 wird das Ausmaß der Darlegung, die dem SEP-Inhaber abzuverlangen ist, zumindest nicht in jedem Fall schon aus Rechtsgründen ein erhöhtes Maß an Darlegung im Sinne einer umfassenden Transparenz abverlangen. Eine solche vollständige Transparenz kann nicht in allen Fällen damit begründet werden, dass dem SEP-Inhaber grundsätzlich jegliches rechtlich schützenswerte Geheimhaltungsinteresse abzusprechen ist. Denn



auch wenn die kartellrechtliche Gebundenheit des SEP-Inhabers ihn bei der Bestimmung der Lizenzhöhe einschränkt, so verbleibt ihm doch eine Bandbreite kartellrechtlich beanstandungsfreier Ausgestaltungsmöglichkeiten und insoweit kann ihm nach den Umständen des Einzelfalls auch ein schutzwürdiges Geheimhaltungsinteresse zustehen. Zwar mag sich der SEP-Inhaber nicht schlicht durch einen bloßen Verweis auf in Drittlizenzverträgen enthaltene Geheimhaltungsvereinbarungen von einer Vortragslast befreien können (für eine substantiierte Darlegungslast auch Kühnen, Hdb. Patentverletzung, 11. A., Kap. E, Rn. 454 sowie OLG Düsseldorf - Beschluss vom 25.4.2018 - I-2 W 8/18), indes muss hinsichtlich des Ausmaßes der vom SEP-Inhaber zu den einzelnen Konditionen der Lizenzverträge vorzutragenden Umstände im jeweiligen Einzelfall unter Berücksichtigung des Vortrags beider Seiten entschieden werden wie weitgehend der SEP-Inhaber vor dem Hintergrund seiner kartellrechtlichen Gebundenheit gegebenenfalls Vortrag leisten muss. Umgekehrt ist vom angeblichen Verletzer Vortrag dazu zu fordern, warum er der von ihm geforderten Informationen bedarf, um einschätzen zu können, ob das ihm vom SEP-Inhaber unterbreitete Angebot FRAND-konform ist und ihm eine Reaktionspflicht abverlangt. Verweist der SEP-Inhaber etwa darauf, dass er nach den vertraglichen Bestimmungen in Drittlizenzverträgen eine Offenlegung der Konditionen nur auf der Grundlage einer gerichtlichen Anordnung vornehmen kann, so wird im Einzelfall zu prüfen sein, ob das Gericht dem grundsätzlich offlegungswilligen SEP-Inhaber dies durch den Erlass einer auf § 142 ZPO gestützten Anordnung ermöglicht. Grundsätzliche Bedenken, § 142 ZPO insoweit anzuwenden, bestehen nach Ansicht der Kammer nicht. Zwar muss die vorzulegende Urkunde im Rahmen von § 142 ZPO im Grundsatz konkret bezeichnet werden, um Ausforschung zu verhindern (vgl. statt vieler Ceph/Voß/Nielen, Prozesskommentar ZPO, § 142 ZPO Rn. 9). Allerdings ist § 142 ZPO jedenfalls im hier in Rede stehenden, EU-kartellrechtlich determinierten Kontext in Anbetracht von Art 102 AEUV dahin auszulegen, dass keine übermäßig präzise Bezeichnung der vorzulegenden Urkunde notwendig ist. Denn aufgrund der kartellrechtlichen Transparenzpflicht des SEP-Inhabers besteht ohnehin nicht ohne Weiteres eine Ausforschungsfahr, vor der die Norm schützen will. Ein kartellrechtsbedingtes Nichtigkeitsverdikt trifft



entsprechende Geheimhaltungsvereinbarungen daher nicht ohne Weiteres und in allen Fällen, sondern erst und nur dann, wenn keine - von Klägerseite darzulegenden - rechtlich berücksichtigungsfähigen Geheimhaltungsinteressen zu erkennen sind (Klarstellung zu 7 O 18/17). Umgekehrt wird ebenso im Einzelfall zu prüfen sein, ob es sich bei den Informationen, deren Offenlegung der angebliche Verletzer begehrt, um solche Informationen handelt, die der angebliche Verletzer benötigt, um die Einordnung des ihm vom SEP-Inhaber unterbreiteten Angebots als FRAND-konform und eine Reaktionspflicht von seiner Seite auslösend beurteilen zu können oder nicht. Etwa wird der angebliche Verletzer seinerseits konkrete Umstände vortragen müssen, die ihm als Anhaltspunkte für eine marktmissbräuchliche Ungleichbehandlung vorliegen, über deren Rechtfertigung er sich Gewissheit verschaffen will. Das Gericht kann daher je nach den Umständen des Einzelfalles dann, wenn der SEP-Inhaber im Grundsatz willens ist, für die notwendige Transparenz zu sorgen, sich hieran aber durch rechtlich berücksichtigungsfähige Umstände gehindert sieht, eine entsprechende Anordnung nach § 142 ZPO treffen. Leistet der SEP-Inhaber dieser Anordnung sodann keine Folge oder weigert sich umgekehrt der angebliche Verletzer nach Offenlegung einem Ruhen oder einer einvernehmlichen Aussetzung des Verfahrens zuzustimmen, um außerprozessual auf der Grundlage der nun verbesserten Informationslage in Verhandlungen einzutreten, so können hieraus Rückschlüsse für die Beurteilung der Frage gewonnen werden, ob es sich um einen seine Marktmacht missbrauchenden SEP-Inhaber auf Klägerseite oder um einen seine Lizenzwilligkeit nur vorspiegelnden Verletzer auf Beklagtenseite handelt.

c)

Der Verletzer muss zumindest auf ein solches, auf konkret dargelegte Tatsachen fußendes Angebot reagieren, selbst wenn es nach seiner Auffassung - wie regelmäßig - nicht den FRAND-Kriterien entspricht. Dieses Gegenangebot ist alsbald zu unterbreiten, da der Gerichtshof dem angeblichen Patentverletzer keine Verzögerungstaktik zugestehen will. Mithin muss vom angeblichen Verletzer auf das konkrete schriftliche Angebot des SEP-Inhabers so schnell reagiert werden, wie dies nach den Umständen des



Einzelfalls bei Anwendung der in dem Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten und des Grundsatzes von Treu und Glauben von ihm erwartet werden kann. Auf die grundsätzliche Lizenzwilligkeit des Lizenzsuchers kann unter den Umständen des Einzelfalls auch aus erst nach Klageerhebung vollzogenen Handlungen wie etwa der Hinterlegung eines namhaften Betrages bei Gericht, der die weltweiten Umsätze mit standardgemäß ausgebildeten Produkten abdeckt, geschlossen werden (vgl. 7 O 19/16, 7 O 28/16).

d)

Schlägt der SEP-Inhaber dieses Angebot aus und hat der angebliche Verletzer das SEP bereits benutzt, bevor ein Lizenzvertrag geschlossen wurde, verlangt der Gerichtshof, dass er ab dem Zeitpunkt der Ablehnung des Gegenangebots eine angemessene Sicherheit etwa durch Beibringung einer Bankgarantie oder durch Hinterlegung leistet. Die Berechnung der Sicherheit muss unter anderem die Zahl der vergangenen Benutzungshandlungen in Bezug auf das SEP umfassen, für die der angebliche Verletzer eine Abrechnung vorlegen können muss. Diese Sicherheiten muss zudem den in dem betreffenden Bereich anerkannten Gepflogenheiten entsprechen.

e)

Diese Maßstäbe entsprechen aus Sicht der Kammer zugleich dem Ansatz des Oberlandesgerichts Karlsruhe, welches eine bloße Evidenzkontrolle des Angebots des SEP-Inhabers als nicht ausreichend erachtet, aber dem SEP-Inhaber bei der Beurteilung dessen, was FRAND sei, einen Entscheidungsspielraum zugesteht (Beschluss vom 31. Mai 2016 -6 U 55/16).

3.

Soweit die Kammer zunächst die Ansicht vertreten hat, dass der SEP-Inhaber die entsprechenden Erläuterungen zwingend vor Klageerhebung zu machen hat, um die vom Gerichtshof verfolgte Intention zu erfüllen, die Verhandlungen unbelastet von der Erhebung einer auf Unterlassung, Rückruf, Entfernung und Vernichtung gerichteten



Klage führen zu können (vgl. 7 O 238/15), wird an dieser Ansicht - wie bereits in der Entscheidung 7 O 28/16 obiter angesprochen - nach nochmaliger Überprüfung nicht festgehalten. Die vom Gerichtshof erwünschte druckfreie Verhandlungssituation lässt sich nämlich auch nach Klageerhebung durch geeignete verfahrensrechtliche Lösungen wie etwa die Beantragung des Ruhens des Verfahrens erzielen (vgl. 7 O 165/16). Hiernach ist der SEP-Patentinhaber bei Nachholung seiner Informationsobliegenheiten gehalten, das Ruhen des Verletzungsrechtsstreits zu beantragen oder durch anderes verfahrensrechtliches Verhalten Raum für druckfreie Verhandlung zu schaffen. Der (angebliche) Verletzer wird sich in dieser Situation dem Ruhensantrag der klagenden Partei anschließen, wenn er lizenzwillig ist, um in „drucklose“-Lizenzverhandlungen zurückzukehren. Als gleichwertig erachtet die Kammer die einvernehmliche Aussetzung des Rechtsstreits mit Blick auf ein schwebendes Rechtsbestandsverfahren. Denn während es bei einem ruhend gestellten Verfahren die Klägerseite zu jedem Zeitpunkt in der Hand hat, das Verfahren wieder anzurufen, ist durch die einvernehmliche Aussetzung bis zur Entscheidung über den Rechtsbestand ein für die Parteien klar umrissenes Zeitfenster für die Fortführung ihrer Verhandlungsgespräche gegeben (vgl. hierzu unten im Einzelnen). Hingegen dürfte eine Moderation durch das Verletzungsgericht allein eine druckfreie Verhandlungssituation nicht sicherstellen (aA wohl Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 11. Aufl., Kap. E Rn. 371). Denn die Parteien sind am besten in der Lage, im Rahmen von ernsthaft geführten Verhandlungen eine Einigung darüber zu erzielen, was faire und marktangemessene Lizenzbedingungen und Gebührensätze sind (Europäische Kommission aaO S. 7).

In dieser Richtung versteht die Kammer auch die Ausführungen des Bundesgerichtshofs in seiner eine Zwangslizenz nach § 24 PatG betreffenden Entscheidung Raltegravir (BGH - X ZB 2/17, BGHZ 215, 214, vgl. dort Rn. 19) sowie die sie fortführende Entscheidung Alirocumab (BGH, Urteil vom 4. Juni 2019 - X ZB 2/19 Rn. 20). Nach § 24 Abs. 1 Nr. 1 PatG ist es erforderlich, dass sich der Lizenzsucher innerhalb eines angemessenen Zeitraumes erfolglos bemüht hat, vom Patentinhaber die Zustimmung zu erhalten, die Erfindung zu angemessenen geschäftsüblichen Bedingungen zu benutzen. Hierzu hat der Bundesgerichtshof ausgeführt, dass diese Voraussetzung zwar nicht zwingend



schon im Zeitpunkt der Einreichung der Zwangslizenzklage vorliegen müsse. Es reiche vielmehr entsprechend allgemeinen Grundsätzen aus, wenn sie am Schluss der mündlichen Verhandlung erfüllt sei. Aus dem Erfordernis, dass das Bemühen sich über einen angemessenen Zeitraum hinweg erstreckt haben müsse, ergebe sich aber, dass es nicht ausreiche, wenn sich der Lizenzsucher während des Verfahrens gewissermaßen in letzter Minute zur Zahlung einer angemessenen Lizenz bereit erkläre. Vielmehr müsse er über einen gewissen Zeitraum hinweg in einer der jeweiligen Situation angemessenen Weise versucht haben, sich mit dem Patentinhaber über die Erteilung einer Lizenz zu einigen. Welcher Zeitraum und welche Maßnahmen hierzu erforderlich sind, sei eine Frage des Einzelfalls.

Diese Aussagen lassen sich auch auf die vorliegende Rechtsfrage übertragen, sodass auch hier etwaige Defizite in der Darlegung des zunächst zum Angebot verpflichteten SEP-Inhabers nachholbar und zu berücksichtigen sind, wenn sie nicht im letzten Moment erfolgen.

Gleichfalls in diese Richtung zu verstehen sind die Ausführungen des Court of Appeal of England and Wales in der Entscheidung *Unwired Planet vs Huawei* ([2018] EWCA Civ 2344 as of 23. October 2018 at para 282) - die freilich einen Übergangsfall betraf, der vor der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs eingeleitet worden ist - der das Verhandlungsprogramm des Gerichtshofs nicht als formalistisch abzuarbeitendes zwingendes *Procedere* betrachtet, sondern als „safe harbour“, weshalb eine Abweichung von dem Programm nicht notwendig einen Marktmachtmissbrauch darstellen müsse, sondern eine Betrachtung unter den Umständen des jeweiligen Einzelfalls erfordere.

Auf dieser Linie liegt ferner die Begründung des Urteils des Berufungsgerichts Den Haag vom 7. Mai 2019 (Case number 200.221.250/01) in der Sache Philips/Asus (Anlage K 10m, dort Abschnitt 4.171).

#### 4.

Die Durchsetzbarkeit der Ansprüche auf Auskunft/Rechnungslegung sowie Schadensersatz dem Grunde nach bleibt grundsätzlich auch bei einem erfolgreichen kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand unberührt (vgl. *Huawei Technologies/ZTE*:



EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015 - C-170/13, GRUR 2015. 764 Rn. 72 ff. = ECLI:EU:C:2015:477 idF des Berichtigungsbeschlusses vom 15. Dezember 2015, ECLI:EU:C:2015:817; OLG Düsseldorf, Urteil vom 30. März 2017 - 1-15 U 66/15, Rn. 226 -juris, vgl. im Einzelnen Kammerurteil 7 O 28/16 sowie im Anschluss LG Mannheim, Urteil vom 5. Dezember 2017 - 2 O 27/17 und Urteil vom 6. März 2018 - 2 O 171/16). Insbesondere kann im Rahmen der allein zu bescheidenden Feststellung der Schadensersatzpflicht (dem Grunde nach) dahinstehen, ob in der konkreten Fallkonstellation der Schadensersatz der Höhe nach - insbesondere für sämtliche in Betracht zu ziehenden Zeiträume - tatsächlich auf dasjenige beschränkt ist, was sich in Anwendung der Schadensausgleichsmethodik „Lizenzanalogie“ auf Basis einer FRAND- Lizenzgebühr ergibt. Dies gilt namentlich auch für die Angaben zu erzielten Gewinnen, da sie für die Beurteilung einer FRAND-konformen Lizenzgebühr von mittelbarer Relevanz sein können, um die übliche Umsatzrendite bei der Lizenzanalogie einstellen zu können (vgl. im Einzelnen Kammerurteil 7 O 28/16).

5.

Diese Grundsätze gelten insbesondere auch dann, wenn der SEP-Inhaber sein Angebot unter Bezugnahme auf ein Poollizenzprogramm, an dem er beteiligt ist, oder einen Poollizenzvertrag, den er selbst anbietet, als FRAND-konform darstellt. Ein Angebot, eine Poollizenz zu nehmen ist auch nicht etwa bereits per se als kartellrechtswidrig einzuordnen, sondern trägt umgekehrt gerade den Leitlinien zur Anwendung von Art 101 AEUV auf Technologietransfer-Vereinbarungen Rechnung (Kühnen Hdb. Patentverletzung, 11. A. Kap. E Rn 258). Insoweit schließt sich die Kammer der Rechtsprechung des Landgerichts Düsseldorf an (Urteil vom 9. November 2018 - 4a O 63/17 - MPEG LA Pool), die zutreffend aus Randziffer 64 der Entscheidung des Gerichtshofs kein Abgrenzungskriterium für den Anwendungsbereich der in der Entscheidung aufgestellten Grundsätze entnimmt. Denn soweit der Gerichtshof darauf abstellt, dass eine Informationsasymmetrie zwischen SEP-Inhaber und Lizenzsucher insbesondere dann bestehe, wenn weder ein Standardlizenzvertrag veröffentlicht sei noch mit anderen Wettbewerbern bereits geschlossene Lizenzverträge, kommt hierin



nicht notwendig zum Ausdruck, dass es ein Informationsgefälle in Pool- oder Standardlizenzsituationen nicht geben würde. Es mag daher nicht gerechtfertigt sein, in dieser Situation entsprechend den Lizenzsucher im ersten Schritt in Anwendung der Grundsätze, die der Bundesgerichtshof in der Entscheidung Orange-Book-Standard aufgestellt hat (Urteil vom 6. Mai 2009 - KZR 39/06, BGHZ 1 80, 312 = GRUR 2009, 858), für verpflichtet zu halten, von seiner Seite aus auf den SEP-Inhaber zuzugehen und ihm ein FRAND-konformes Angebot zu unterbreiten. Zwar mag es durchaus Situationen geben, in denen die Grundsätze der Entscheidung Orange-Book-Standard auch nach der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zur Anwendung kommen können (vgl. hierzu im Schrifttum etwa Kellenter/Verhauwen, GRUR 2018, 761 ff. sowie bejahend im obiter dictum die Kammer im Urteil vom 23. März 2018 - 7 O 79/17). Dies mag indes in einer Poollizenz- oder Standardlizenzvertragssituation nicht unbedingt der Fall sein. Der Gerichtshof bringt nach Ansicht der Kammer in Randziffer 64 lediglich zum Ausdruck, dass dann, wenn weder ein Standardlizenzvertrag noch mit anderen Wettbewerbern bereits geschlossene Lizenzverträge veröffentlicht sind, in besonderem Maße ein Bedürfnis dafür besteht, dass der SEP-Inhaber im ersten Schritt darlegt, weshalb er sein Angebot für FRAND-konform hält, ohne dadurch auszuschließen, dass er dies auch bei Vorliegen eines Standardlizenzprogrammes oder veröffentlichter Verträge tun müsste. Eine solche Abgrenzung könnte zudem in der Praxis auch schwer handhabbar sein, weil der Streit sich dann auf die Frage verlagern würde, ob es sich bei dem vorgeblichen Standardvertrag oder den veröffentlichten Lizenzverträgen tatsächlich um eine in ausreichendem Maße gelebte Lizenzierungspraxis handelt, die kraft Etablierung am Markt einen Missbrauchseinwand ausräumen kann. Überdies rechtfertigt, wie das Landgericht Düsseldorf zurecht herausstellt, der bloße Umstand eines veröffentlichten Standardlizenzvertrages noch nicht den Schluss auf eine Kenntnis von der Patentverletzung.



In Anwendung dieser Grundsätze auf den vorliegenden Fall kommt die Kammer zu dem Ergebnis, dass die Beklagte vorliegend den von der Klägerin geltend gemachten Ansprüchen keine kartellrechtlichen Einwendungen entgegenhalten kann.

a)

Zwar ist die Klägerin vorliegend Normadressatin nach Art. 102 AEUV und unterliegt der kartellrechtlichen Rücksichtnahmepflicht, Lizenzen zu FRAND-Bedingungen zu gewähren.

Die hierfür grundsätzlich darlegungs- und beweisbelasteten Beklagten haben insoweit im Rahmen ihrer Klageerwiderung vorgetragen, dass die nach (zutreffender) Auffassung der Klägerin klagepatentgemäße Technologie für den LTE-Standard essentiell sei und damit schlüssig behauptet, dass eine mit der Klägerin angenommene Nutzung des Klagepatents geradezu eine Marktzutrittsvoraussetzung begründet, womit der Klägerin eine marktbeherrschende Stellung zukommt. Die Klägerin hat dies - obgleich sie angesichts der von ihr gegenüber der Standardisierungsorganisation deklarierten Standardessentialität des Klagepatents und der hiernach abgegebenen ETSI-FRAND-Erklärung zumindest einer gesteigerten Erklärungslast unterliegt - nicht in Abrede gestellt. Vielmehr hält sie selbst das Klagepatent (zutreffend, s.o.) für standardessentiell. Danach kann das Beklagtenvorbringen als unstreitig angenommen werden (§ 138 Abs. 3 ZPO).

Es bedarf hiernach im Streitfall weder einer Entscheidung, ob Feststellungen zur Marktmacht entbehrlich sind, weil das Bestehen einer FRAND-Erklärung eine Vermutung für die Standardessentialität und die Marktbeherrschung begründet, oder ob sich aus der FRAND-Erklärung der Klägerin gegenüber der Standardisierungsorganisation selbst als Vertrag zugunsten Dritter nach französischem Recht ein Lizenzierungsanspruch zu FRAND-Bedingungen ergibt (vgl. hierzu McGuire, GRUR 2018, 128, 135 mwN.).

b)



Die Beklagten haben allerdings nicht in der Art eines grundsätzlich lizenzwilligen Verhandlungspartners binnen angemessener Zeit auf das MCP-Angebot der Klägerin reagiert. Vielmehr haben die Beklagten ausweislich der zwischen den Parteien unstreitigen Ganges der Gespräche über eine mögliche Lizenznahme eine Verzögerungstaktik verfolgt und jedenfalls auf das MCP-Angebot der Klägerin, das diese in der Zeit der einverständlichen Aussetzung des vorliegenden Verfahrens unterbreitet hatte und über das in einer druckfreien Situation hätte verhandelt werden können, nicht in der Art und Weise eines Lizenzsuchers reagiert, wie es nach den geschäftlichen Gepflogenheiten von einem Lizenznehmer zu erwarten ist, der ernsthaft an einer Lizenznahme interessiert ist. Das gesamte vorgerichtliche und gerichtliche Verhalten der Beklagten ist dadurch gekennzeichnet, dass es auf eine Verzögerung der Verhandlungen angelegt war.

Ob die zunächst vor der einvernehmlichen Aussetzung des Verfahrens von der Klägerin angebotene bilaterale Lizenznahme an ihrem „Wireless Programm“ FRAND-konform war und ob insbesondere die Vorlage lediglich einer Auswahl einzelner geschwätzter Lizenzverträge mit Dritten, die von den Standardlizenzbedingungen abweichende Konditionen aufwiesen, ausreichend war, kann vorliegend dahinstehen. Denn jedenfalls löste das nach der Aussetzung des Verfahrens unterbreitete MCP-Angebot eine Reaktionspflicht der Beklagten aus, der sie nicht hinreichend nachgekommen sind. Die Beklagte hat zunächst über drei Monate in keiner Weise auf das MCP-Angebot vom 26. Juni 2018 reagiert, obwohl die Klägerin ausweislich der Anlage K 10e im September 2019 nochmals nachgefasst hat. Dies kann auch nicht mit einem Hinweis auf französische Schulferien und die Personalausstattung der Beklagten gerechtfertigt werden. Die Beklagten sind Teil einer international agierenden Unternehmensgruppe, die jedenfalls intensiv am europäischen Markt tätig ist. Daher entspricht es nicht den Geschäftsgepflogenheiten, sich während nationaler Schulferien nicht einmal in der Form seiner Geschäftsaktivitäten anzunehmen, dass unter Hinweis auf urlaubsbedingte Personalengpässe mitgeteilt wird, dass mit einer verlängerten Bearbeitungszeit zu rechnen ist. Einen solchen Umstand hat die Beklagte erstmals über ein halbes Jahr nach Unterbreitung des MCP-Angebots adressiert. Zudem kann auch das Vorbringen nicht



verfangen, dass die Beklagten nur über X verantwortliche Mitarbeiter verfügten, die das Lizenzgeschäft steuerten. Denn insoweit hatten die Beklagten als Mitglieder einer international tätigen Unternehmensgruppe entsprechende personelle Ressourcen vorzuhalten. Würde man dieses Argument zulassen, könnte der angebliche Verletzer sich durch systematisches „Understaffing“ aus seinen Reaktionspflichten auf FRAND-konforme Angebote flüchten. Auch insoweit muss das Verhalten des angeblichen Verletzers einem Vergleich mit den üblichen Gepflogenheiten in dem Geschäftsfeld standhalten. Im nicht kartellrechtlich-determinierten Markt könnte sich kein internationales Unternehmen, das am Geschäft interessiert ist, eine solche Personalstruktur erlauben. Vorliegend tritt ergänzend hinzu, dass es sich bei der Unterbreitung des MCP-Angebots nicht um das erste Angebot handelt, mit dem die Klägerin an die Beklagten herangetreten ist. Die Kommunikationskanäle waren bereits etabliert. Selbst wenn das zuvor unterbreitete bilaterale Angebot, das später nachgebessert wurde, sich nicht als FRAND-gemäß erweisen würde und daher für sich keine unmittelbaren Reaktionspflichten der Beklagten ausgelöst hätte, ist mit Blick auf die der Beklagtenseite zuzugestehende Zeil für eine Reaktion dennoch einzustellen, dass die Beklagten bereits in einen Austausch mit der Klägerin einbezogen waren und daher mit der Unterbreitung weiterer Vorschläge betreffend eine mögliche Lizenznahme oder sonstige Beilegung der Streitigkeiten zu rechnen war.

Auch der weitere Gang der Verhandlungen belegt, dass es den Beklagten nicht ernsthaft auf die Fortführung der Gespräche ankam. So meldete die Beklagtenseite sich am letzten Tag der in dem Erinnerungsschreiben genannten Frist, dem 15. Oktober 2018, der zwei Tage vor der Nichtigkeitsverhandlung über das Klagepatent lag (17. Oktober 2018) und verwies auf ihr Gegenangebot aus dem November 2016, ohne inhaltlich auf das MCP-Angebot der Klägerin einzugehen und bemängelte die fehlende Offenlegung der Namen der Lizenznehmer durch die Klägerin. Am 22. Oktober 2018 übersandte die Klägerin an die Beklagte zu 2 darauf den Entwurf eines NDA-Agreements (Anlagen K 10g und h) und erläuterte am 15. November 2018 ihr Programm der Unternehmensgruppe der Beklagten auf einem Treffen in X. Das NDA-Agreement unterzeichnete die Beklagte trotz mehrmaliger Nachfrage der Klägerin in den Monaten November 2018 bis Januar 2019



(K10k und l) in der Folgezeit nicht. Folglich hat die Klägerin von sich aus die Offenlegung weiterer Informationen angeboten, wenn die Beklagtenseite das NDA-Agreement unterzeichnet hätte. In eine inhaltliche Auseinandersetzung über etwaige Beanstandungen an dem NDA-Agreement sind die Beklagten aber zunächst nicht eingetreten. Prozessual sind etwaige Hintergründe der Kammer erstmals im Zuge der mündlichen Verhandlung vage angedeutet (vgl. Protokoll über die mündliche Verhandlung) und sodann konkret erst im Schriftsatz vom 5. Juli 2019 ausgeführt worden, obwohl ein Nachschubrecht mit Blick auf die Umstände des NDA-Komplexes nicht gewährt, sondern ein entsprechender Antrag ausdrücklich durch Kammerbeschluss zurückgewiesen worden war. Konkreter Vortrag zu allen Umständen, die den FRAND-Komplex des Falles betreffen, waren aber bereits unmittelbar nach Wiederanrufung des Verfahrens durch die Klägerin im November 2018 angezeigt. Bereits ausweislich des Protokolls über die mündliche Verhandlung vom 17. Februar 2017 war durch die Kammer verdeutlicht worden, dass eine Wiedereröffnung der Verhandlung nötig wäre, wenn sich die in diesem Termin nicht erfolgte Diskussion der FRAND-Thematik als relevant erweisen sollte. Nach teilweiser Aufrechterhaltung des Klagepatents in einem technischen Umfang, der bereits klägerseits in der Replik - dort noch als Beispielsfall der zunächst breiter gefassten erfindungsgemäßen Lehre - angesprochen war, hätte es allein ordnungsgemäßer Prozessführung entsprochen, sich auch ohne weiteren Anstoß im Verfahren zu dem in der Aussetzungsphase unterbreiteten MCP-Angebot zu verhalten, anstatt diesen offensichtlich bedeutsamen Umstand nach großzügig bemessener mehrmonatiger Äußerungsfrist in dem Schriftsatz vom 8. April 2019 mit keinem Wort zu erwähnen, um dann erstmals auf den Schriftsatz der Klägerin vom 17. Mai 2019 hin eine Veranlassung dafür zu sehen, Vortrag zu halten und in der mündlichen Verhandlung ein weiteres Nachschubrecht einzufordern. Dabei hatte die Klägerin in ihrem Schriftsatz vom 12. März 2019 auf die ohnedies evidente Notwendigkeit der Erörterung der FRAND-Problematik verwiesen, den die Kammer klarstellend in der Terminsverfügung vom 9. April 2019 und mithin einen Tag nach Eingang des Schriftsatzes der Beklagten vom 8. April 2019 und knapp zwei Monate vor dem Termin zur mündlichen Verhandlung am 7. Juni 2019 wiederholte.



Soweit daher in dem Schriftsatz vorn 5. Juli 2019 weiterer Tatsachenvortrag zu der Frage des NDA-Agreements und somit mittelbar auch zu dieser Facette des FRAND-Komplexes enthalten war, sind die Tatsachen ohnedies unter grober Nachlässigkeit verspätet und wären angesichts der strittigen und unter Zeugenbeweis gestellten Äußerungen zwischen den Parteien über die Mitteilung etwaiger Sachgründe, aus denen eine Unterzeichnung des NDA-Agreements nicht erfolgt sei, nach § 296 Abs. 2 ZPO zurückzuweisen. Insoweit wäre eine Beweisaufnahme zur Aufklärung erforderlich, nachdem die Klägerin den entsprechenden Tatsachenvortrag ausweislich des Protokolls über die mündliche Verhandlung noch im Termin bestritten hatte. Allerdings kommt es aus den nachstehenden Gründen ohnedies nicht darauf an, ob die Klägerin vorliegend die Unterzeichnung eines NDA-Agreements von den Beklagten einfordern durfte oder nicht. Denn entsprechend der zuvor dargelegten Leitlinien ist im Grundsatz anzuerkennen, dass es auch in der vorliegenden kartellrechtlich determinierten Situation geheimhaltungsbedürftige Informationen geben kann, die der SEP-Inhaber im Zuge der Verhandlungen mit einem angeblichen Verletzer nicht ohne Weiteres offenlegen muss. Sofern sich einerseits der SEP-Inhaber nicht hinter Geheimhaltungsvereinbarungen in Lizenzverträgen mit Drillen und/oder eine pauschale Berufung auf nicht näher vorgetragene Geheimhaltungsinteressen zurückziehen und hierdurch eine transparente Darlegung derjenigen Umstände verhindern darf, die eine Einordnung des Angebots als FRAND-gemäß auf Seiten des Lizenzsuchers überhaupt erst zulassen, ist der Lizenzsucher umgekehrt gehalten, konkret darzulegen, dass und warum er der Offenlegung bestimmter, bislang zurückgehaltener Umstände bedarf, um die FRAND-Konformität des Angebots des SEP-Inhabers beurteilen zu können. Zwar ist in der bisherigen instanzgerichtlichen Rechtsprechung der Kammern des Landgerichts Düsseldorf sowie des Oberlandesgerichts Düsseldorf ausgeführt worden, dass es einer Vorlage aller Lizenzverträge mit Dritten bedarf. Der SEP-Inhaber mag dem Lizenzsucher dann, wenn er nicht ausschließlich Lizenzverträge abgeschlossen hat, die unverändert gegenüber den etwa auf einer Internetseite verfügbaren Standardverträgen sind, es dem Lizenzsucher (wenigstens im Prozess) zu ermöglichen haben, sich innerhalb der Konditionen, die anderen Wettbewerbern gewährt wurden, einzuordnen. Zumindest



dann, wenn der SEP-Inhaber darlegt, ausschließlich Standardlizenzverträge mit öffentlich verfügbaren Konditionen abgeschlossen zu haben. ohne dass es zu bedeutsamen Differenzierungen mit Blick auf die jeweiligen Vertragspartner gekommen wäre, muss der SEP-Inhaber nicht formalistisch eine Vielzahl inhaltsgleicher Standardverträge offenlegen. Jedenfalls in diesem Fall genügt die Angabe der Anzahl der Verträge, um beurteilen zu können, ob es sich um ein in der Praxis gelebtes und im Geschäftsfeld akzeptiertes Lizenzierungsprogramm handelt oder nicht. Hinsichtlich der die Anzahl der Verträge, die für eine Charakterisierung eines Lizenzprogrammes als am Markt etabliert erforderlich sind, wird dabei mit einzustellen sein, ob es sich um ein bereits seit langer Zeit angebotenes Programm handelt oder um ein erst kürzlich aufgesetztes Programm, das naturgemäß noch nicht so viele Lizenznehmer vorweisen kann wie ein etabliertes Programm. Im Einzelfall wird zu beurteilen sein, ob es sich etwa bei einer häufigen Umstrukturierung der Programme um ein systematisches Vorgehen handelt, um geringe Hürden bei der Darlegung der FRAND-Konformität nehmen zu müssen und ob hieraus auf einen Marktmachtmissbrauch zu schließen ist. Diese Frage muss ebenso wie die Frage, ob die Zusammensetzung eines Pools im Einzelfall kartellrechtlich beanstandungsfähig ist, der Entscheidung des Einzelfalls überlassen bleiben.

Legt der SEP-Inhaber wie vorliegend mit der Unterbreitung des MCP-Programms eine Liste mit Lizenznehmern vor, deren Namen er geschwärzt hat, und ist aus dieser Liste wie vorliegend ersichtlich, dass alle Lizenznehmer ausnahmslos die nach den Standardbedingungen - hier entweder des neuen MCP-Programms oder der alten Lizenzprogramme, aus denen das MCP-Programm hervorging - vorgesehenen Raten akzeptiert haben, muss der Lizenzsucher konkrete Tatsachen vortragen, warum er nähere Angaben zu diesen Lizenznehmern einfordert. Denn wenn alle Lizenznehmer die Standardbedingungen akzeptiert haben, werden die Lizenznehmer sich naturgemäß in ihrer wirtschaftlichen Bedeutung innerhalb des ohnedies auch dem Lizenzsucher bekannten Marktumfeldes unterscheiden. Dann ist die weitergehende Information, welche konkreten Unternehmen betroffen sind, für den Lizenzsucher nicht erforderlich, um das unabhängig von der unterschiedlichen Unternehmensstruktur der



Lizenznehmer vielfach akzeptierte Standardangebot des SEP-Inhabers darauf zu überprüfen, ob es in dem Sinne FRAND-gemäß ist. An solchem konkreten Vortrag der Beklagten fehlt es vorliegend.

Das MCP-Angebot der Klägerin durften die Beklagten auch nicht unbeachtet lassen, weil es nicht FRAND-konform gewesen wäre. Unabhängig von dem Streit der Parteien über die zutreffende Berechnung der FRAND-konformen Lizenzgebühr bei Zugrundelegung von entweder knapp 18.000 oder nur etwas mehr als 4.000 Patentfamilien kann sich die Klägerin vorliegend jedenfalls auf ein hinreichend etabliertes Lizenzprogramm berufen. Das MCP-Programm weist ausweislich der Anlage K 10q zum Stand 17. Mai 2019 X Lizenznehmer auf. Zudem weist die Anlage darüber hinaus X Lizenznehmer am LTE-Pool und X Lizenznehmer am 3G Joint Licence-Program aus. Jeweils wurden die Standardbedingungen akzeptiert. Es fehlt insoweit an konkretem Vortrag der Beklagten, der auch nur nahelegen könnte, dass es dennoch zu einer weiter aufklärungsbedürftigen unterschiedlichen Behandlung der Beklagten gegenüber diesen Lizenznehmern gekommen sein könnte.

Zudem muss vorliegend berücksichtigt werden, dass die Klägerin sich nicht etwa rundheraus einer Offenlegung geheimhaltungsbedürftiger Tatsachen verschlossen hat, sondern diese unabhängig von einer Darlegung eines konkreten Informationsinteresses seitens der Beklagten offengelegt hätte. Wenn die Beklagten das NDA-Agreement unterzeichnet hätten. Auf diesen Vorschlag der Klägerin sind die Beklagten aber zunächst überhaupt nicht eingegangen und haben sich erst nach Schluss der mündlichen Verhandlung dazu entschlossen, ein modifiziertes NDA-Agreement zu unterzeichnen. Mit der Rechtsprechung des Landgerichts Düsseldorf (Urteil vom 13. Juli 2017 - 4a O 154/15) sowie des Oberlandesgerichts Düsseldorf (Beschluss vom 17. Januar 2017 - 1-2 U 31/16) ist die Weigerung, ein angemessenes NDA-Agreement abzuschließen, bei der Bewertung der FRAND-Gemäßheit des Angebots zu berücksichtigen, wenn nicht der Verletzer deshalb bereits ohnehin im Grundsatz als lizenzunwillig anzusehen ist. Ob letzteres hier der Fall ist, kann offenbleiben. Denn jedenfalls genügt die Klägerin in der vorliegenden Situation, in der die Klägerin mehrfach bei den Beklagten bezüglich der Geheimhaltungsvereinbarung nachgefasst hat und die Beklagte erst gar nicht und dann



nicht unter Vorbringen konkreter Argumente, warum sie sich an einer Unterzeichnung gehindert sieht, auf dieses Angebot eingeht, ihrer Darlegungslast. Konkrete Argumente hat die Beklagte erstmals nach Schluss der mündlichen Verhandlung in ihrem insoweit nicht nachgelassenen Schriftsatz vom 5. Juli 2019 vorgetragen. Denn insoweit hat sie sich nicht auf die Wiederholung von Tatsachenvortrag aus der mündlichen Verhandlung beschränkt, sondern hat zum einen - insoweit zulässig - rechtlich argumentiert, dass ein SEP-Inhaber grundsätzlich kein NDA verlangen könne, die Definition des Begriffs der Confidential Information im Vertrag zu weitreichend sei sowie die Vorlage im Verfahren nur auf gerichtliche Anordnung erlaubt sei, und zum anderen neuen Tatsachenvortrag mit Blick auf die Umstände der Gespräche in [...] am 15. 11.2018 gehalten.

c)

Der mithin zumindest unter den vorliegenden Umständen geringeren Substantiierungslast hat die Klägerin durch die Vorlage der Liste mit Lizenznehmern an dem MCP-Programm sowie seinen Vorgängerprogrammen genügt.

Insbesondere waren die Beklagten entgegen ihrer Auffassung auch nicht schon deshalb von einer Reaktionspflicht entbunden, weil die Unterbreitung einer Lizenznahme an dem MCP-Programm in einer Drucksituation erfolgt wäre. Die Unterbreitung erfolgte während der Phase, in der das vorliegende Verfahren einvernehmlich ausgesetzt war. Wie in den Leitlinien ausgeführt, steht eine einvernehmliche Aussetzung der von der Kammer bereits auf vergleichbare Sachverhalte angewendeten Ruhenslösung (7 O 165/15) gleich. Ob dem entgegengehalten werden kann, dass sich der SEP-Inhaber allein angesichts eines zweifelhaften Rechtsbestands für die Zustimmung zur Aussetzung entschieden habe, braucht vorliegend nicht entschieden zu werden, wengleich dies der Kammer wohl im Grundsatz kein überzeugendes Gegenargument zu sein scheint, weil auch dann die Drucksituation eines schwebenden Rechtsstreits abgeschwächt wird. Denn vorliegend hat die Klägerin noch bevor ein Hinweis nach § 83 Abs. 1 PatG ergangen ist, von sich aus den Vorschlag unterbreitet, das Verfahren entweder zum Ruhen zu bringen oder es einvernehmlich auszusetzen oder den Termin jedenfalls erst einmal aufzuheben. Das Gericht hat in der nachfolgenden Verfügung dann allein die Option der



einvernehmlichen Aussetzung aufgegriffen und die Beklagten um Zustimmung gefragt, die sie dann erteilt haben.

Die Beklagten können vorliegend auch nicht einwenden, dass die Klägerin das Verfahren vor dem Treffen am 15. November 2018 in X schon am 6. November 2018 wieder angerufen haben und hierdurch unbotmäßigen Druck ausgeübt hätten. Die Beklagten sind am 26. Juni 2018 mit dem MCP-Angebot konfrontiert worden und haben sich danach monatelang nicht dazu verhalten. Dies geht vorliegend zu ihren Lasten, zumal sie auch auf das nachgebesserte bilaterale Wireless Lizenzprogramm allein mit einem nicht nachvollziehbaren Verlangen nach weiteren Claimcharts reagiert haben, obwohl die betroffenen Patentfamilien die nämlichen waren. Dies dokumentiert kein ernsthaftes Interesse an einer Lizenznahme, wie sie den geschäftlichen Gepflogenheiten entspricht, und kann dafür nicht für die Beklagten streiten, wenn es um die Festlegung des Grades an Substantiierung der FRAND-Konformität durch die Klägerin geht.

d)

Das MCP-Angebot erweist sich bei der unter den vorliegenden Umständen jedenfalls ausreichenden Prüfungstiefe durch die Kammer auf die FRAND-Konformität auch nicht aus sonstigen Gründen als nicht FRAND-konform.

aa)

Bereits im Ansatz verfehlt erscheint der Kammer wie in den Leitlinien ausgeführt das Verlangen der Beklagten nach einer mathematisch exakten Herleitung dessen, was FRAND ist. Hier sieht sich die Kammer auch im internationalen Umfeld einer Linie folgend, die eine solche Pflicht ablehnt, weil auch der kartellrechtlich gebundene SEP-Inhaber einen Ermessensspielraum bei der Bemessung hat (vgl. oben).

Insbesondere ergibt sich nach Ansicht der Kammer die wiederholt von den Beklagten bemühte Entscheidung Wasserpreise Calw II des Bundesgerichtshofs (Beschluss vom 14. Juli 2015 - KVR 77/13, NJW 2015, 3643) nicht, dass mit den Beklagten einen Kartellrechtsverstoß bei mehr als Überschreitung eines (bei Monopolen gegebenenfalls gering anzusetzenden) Erheblichkeitszuschlages auf einen exakt herzuleitenden



FRAND-Preis vorliegt. Bei der Prüfung eines Preishöhenmissbrauchs eines monopolistischen Wasserversorgers anhand einer (insbesondere an effizienten Kosten orientierten) Preiskalkulation unter Rückgriff etwa auf betriebswirtschaftliche Grundsätze, die in den Regulierungsvorschriften für Gas- oder Stromnetzentgelte ebenfalls monopolistischer Netzbetreiber Niederschlag gefunden haben, wird gleichsam eine obere Grenze des noch wettbewerbsanalogen Preises ermittelt (sog. Kostenkontrolle). Der nationale, europäische oder weltweite Lizenzvergabemarkt hingegen ist weder in einer den deutschen Strom- und Gasdurchleitungsmärkten vergleichbaren Weise reguliert noch ist durch die Beklagten dargetan oder sonst anzunehmen, dass anerkannte betriebswirtschaftliche oder aus ökonomischen Theorien herzuleitende (zudem kostenbasierte) Berechnungsgrundsätze dafür existieren, welche Patentlizenzgebühr bei hypothetischem Wettbewerb mehrerer Patentinhaber für die Lösung desselben standardrelevanten Problems vom Lizenzgeber berechnet würde. Der Ansatz der Kostenkontrolle und insbesondere an (Grenz-) Kosten orientierte wirtschaftliche Theorien können deshalb nicht ohne weiteres vom Markt der - betriebskostenintensiven und aus Gründen des Gemeinwohls natürlich monopolisierten (Vermeidung doppelter Versorgungsstrukturen) – Wasserversorgung auf den Lizenzvertragmarkt übertragen werden. Zudem verwertet der Patentinhaber mit der Lizenzvergabe eine ihm gesetzlich gerade zur Honorierung einer erfinderischen Leistung zugewiesene Monopolstellung. Danach hängt das kartellrechtliche Unwerturteil eines Preishöhenmissbrauchs bei der Lizenzgebührenforderung weniger von den (Grenz-)Kosten der Lizenzvergabe als vielmehr von der wirtschaftlichen Bedeutung der geschützten Technologie ab, die von technischen, wirtschaftlichen und unternehmerischen Wertungen abhängt. Auch deshalb entzieht sich die hypothetische Wettbewerbslizenz einer von den Beklagten in erster Linie geforderten mathematisch exakten Berechnung eines einzigen FRAND-Preises. Ob hingegen eine Überschreitung des obersten Preises, der noch in der Bandbreite vertretbarer FRAND-Gebühren zu finden wäre, erst dann missbräuchlich ist, wenn sie zudem eine Erheblichkeitsschwelle überschreitet, muss hier nicht weiter erörtert werden.



bb)

Auch im Übrigen verfangen die Beanstandungen der Beklagten am MCP-Programm nicht. Bei der Beurteilung des Gesamtvertragswerks kommt es dabei auf eine Gesamtbetrachtung an, sodass ein Verstoß gegen die kartellrechtlichen Pflichten im Regelfall nicht allein durch Beanstandungen einzelner Klauseln dargetan werden kann, sofern nicht bereits die einzelne Klausel nicht unabhängig vom sonstigen Vertragsgefüge eine nicht hinzunehmende Wirkung hat. Die vorliegenden Einzelbeanstandungen verfangen aber auch in der Sache nicht.

(1)

Soweit die Beklagten im Schriftsatz vom 8. April 2019 eine Fülle von Punkten am bilateralen Wireless-Lizenzprogramm beanstandet haben, ist eine Prüfung aller Einwendungen überholt, nachdem die Klägerin im MCP-Programm nach ihrem unbestrittenen Vortrag im Schriftsatz vom 17. Mai 2018 eine Vielzahl der Beanstandungen ausgeräumt hat.

(2)

Wenn die Beklagten an den Regelungen des MCP-Programms insbesondere Verteilung der Darlegungs- und Beweislast für eine Erschöpfung der Patentrechte des SEP-Inhabers beanstanden, vermag die Kammer der von den Beklagten angeführten Rechtsprechung des Landgerichts Düsseldorf (Urteil vom 11. Juli 2018 - 4c O 81/17) nicht zu folgen. Es hat auch im vorliegenden Kontext bei der üblichen Beweislastverteilung zu verbleiben, wonach der den Erschöpfungseinwand führende angebliche Verletzer die Lizenzkette schlüssig substantiiert darlegen und im Falle des Bestreitens auch beweisen muss. In diesem Punkt überzeugen die Kammer die Überlegungen des Landgerichts Düsseldorf, dass der SEP-Inhaber die besseren Einsichtsmöglichkeiten habe und ihn daher die entsprechenden Lasten träfen, nicht. Denn zum einen hat die Lizenzkette der Nutzer sicherzustellen und zum anderen kann er und er muss sich über die Rechtekette unter Einbindung seiner Zulieferer vergewissern. Dies ist umgekehrt gerade für den SEP-Inhaber schwieriger, weil er nicht wissen kann, ob der angebliche Verletzer etwa



Komponenten etwa von dritten lizenzierten Unternehmen bezogen oder ohne Lizenz selbst hergestellt hat.

(3)

Soweit die Beklagten beanstanden, das Pool-Lizenzprogramm der Klägerin sei missbräuchlich zusammengesetzt, erschöpft sich der Vortrag der Beklagten in Behauptungen ins Blaue hinein. Soweit sie X von X der im Wireless-Programm enthaltenen Patentfamilien im Wege einer stichprobenartigen Untersuchung als angeblich nicht standardessentiell identifiziert haben will, ist dies nicht genügend, das Poollizenzangebot als missbräuchlich zu kennzeichnen, selbst wenn dies zutreffen sollte. Denn insoweit wird es bei jedem Lizenzprogramm Patente geben, über die die Parteien uneins sind, ob sie tatsächlich standardessentiell sind oder nicht. Erst wenn substantiierte Umstände vorgetragen sind, die den Schluss auf eine missbräuchliche Zusammensetzung des Pools zulassen, kann das Angebot im Einzelfall aus diesem Grund dem Verdikt der Kartellrechtswidrigkeit unterfallen. Hierfür ist der Vortrag zu X angeblich nicht standardessentiellen Patentfamilien des X (4G) X (3G) und somit X Patentfamilien umfassenden MCP-Programms nicht genügend. Insbesondere aber ist der Vortrag der Beklagten gänzlich unsubstantiiert, soweit hieraus die Vermutung abgeleitet wird, dass in Wahrheit X % des Pools nicht standardessentielle Patente betreffe.

(4)

Ferner können die Beklagten nicht für einen Missbrauch anführen, dass die Beklagten aufgrund der Beschränkung ihres derzeitigen Geschäftsfeldes auf Europa für eine Vielzahl von Patenten mitbezahlen würden, die sie konkret für ihre Aktivitäten nicht benötigten. Denn es ist das Wesen einer Poolbildung, dass nicht alle Patente in gleichem Maße für jeden Lizenznehmer relevant sind. Dieser Umstand wirkt aber zunächst unterschiedslos und daher kann ein Missbrauch hieraus nur in außergewöhnlichen Fällen abgeleitet werden, zu denen vorliegend nicht vorgetragen ist.



(5)

Soweit die Beklagten weiter das Fehlen einer Anpassungsklausel für den Fall des Auslaufens von Poolpatenten beanstanden, kann eine solche Anpassungsklausel zwar im Grundsatz dazu beitragen, die FRAND-Konformität des Angebots über die Laufzeit des Lizenzvertrages durch Varianzen im Schutzrechtsbestand herzustellen. Wenn umgekehrt jedoch wie hier das Fehlen dieses einen Mechanismus beanstandet wird, hätte es konkreten Vortrags dazu bedurft, warum dieses Fehlen vorliegend zu einer Kartellrechtswidrigkeit führt - etwa weil der Pool ganz überwiegend aus alsbald auslaufenden Schutzrechten besteht. Solchen Vortrag haben die Beklagten nicht substantiiert gehalten, sondern allein abstrakte Rechtsausführungen gehalten. Die Beklagten haben den Vortrag der Klägerin, dass ihr Poolangebot deshalb ausgeglichen sei, weil umgekehrt auch die gerichtliche Bestätigung des Rechtsbestandes sowie der Verletzung einzelner Patente ebenso wenig zu einer Erhöhung führe wie eine Erteilung bisher vom Pool umfasster bloßer Anmeldungen, nicht erheblich bestritten. Zudem ist vorliegend einzustellen, dass für den Fall einer unerwartet erheblichen Veränderung des Schutzrechtsbestands des Portfolios, der die Geschäftsgrundlage tangiert, die Möglichkeit einer Vertragsanpassung nach § 313 Abs. 1 BGB offensteht. Eine solche Anpassung ist auch nicht etwa durch vertragliche Bestimmungen im Lizenzvertrag dergestalt ausgeschlossen, dass die Verpflichtung zur Entrichtung der vollen Gebühr selbst bei Aufrechterhaltung nur eines einzigen Schutzrechts fortbestünde (dazu LG Mannheim, Urteil vom 23. Mai 2017 - 2 O 98/16, unveröffentlicht).

(6)

Schließlich ist auch die Begrenzung der Laufzeit des Lizenzvertrages auf fünf Jahre nicht zu beanstanden, da diese Laufzeit nach Kenntnis der Kammer im Mobilfunklizenzmarkt angesichts der schnell voranschreitenden technologischen Entwicklung üblich ist. Dies bestätigt im Übrigen, auch der Umstand, dass die Beklagten selbst in ihrem nach Schluss der mündlichen Verhandlung vorgelegten geänderten Gegenangebot eine Laufzeit von nur 3 Jahren mit einer Renewal-Option von weiteren 3 Jahren für den Lizenznehmer als FRAND-gemäß erachten.



(7)

Ebenso kann das Angebot auch nicht deshalb als FRAND-widrig angesehen werden, weil bei der Verletzung von Berichtspflichten ein außerordentliches Kündigungsrecht oder bei Zahlungsverzug über 30 Tagen vorgesehen ist (Klauseln 4.3 und 4.4 des MCP-Lizenzangebots, Anlage K 10b). Nämliches gilt für die nach derzeitiger Sachlage rein denkmögliche Doppelvergütung für 5G-Technologielizenzpakete bei Schnittmengen zwischen den Technologien der Standardgenerationen und die geforderten Bankgarantien.

(e)

Ein Gegenangebot haben die Beklagten bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung nicht unterbreitet, sondern hierzu erstmals - vom Nachschubrecht nicht umfasst - im Schriftsatz vom 5. Juli 2019 vorgetragen.

Selbst wenn dieser Vortrag noch berücksichtigt würde, würde er vorliegend nichts daran ändern, dass sich die Beklagten nicht FRAND-konform auf das Angebot der Klägerin verhalten haben. Denn weder haben die Beklagten ihr - kurz vor dem ersten Verhandlungstermin - unterbreitetes Gegenangebot sodann durch Rechnungslegung und Hinterlegung weitergelebt, noch ist das Gegenangebot zum MCP-Angebot der Klägerin FRAND-konform. Denn es war ersichtlich nicht ausreichend, allein den Hinterlegungsbetrag, der im Zusammenhang mit dem ersten Gegenangebot hinterlegt worden ist, für ausreichend zu erachten. Das neue Gegenangebot betrifft eine weltweite Portfoliolizenz. Bei der Berechnung der Lizenzgebühren meinen die Beklagten sich indes auf die Entrichtung allein der auf das inländische Klageschutzrecht entfallenden Gebühren zurückziehen zu können, den die bereits geleistete Hinterlegungssumme wohlfeil abdecken würde. Folglich leben die Beklagten Ihr eigenes Gegenangebot selbst nicht ernsthaft - ebenso wie sie schon keine Veranlassung gesehen haben, ihr zuerst unterbreitetes Gegenangebot weiter durch Rechnungslegung und Hinterlegung auszufüllen. Der gegenteiligen Ansicht von Kühnen (Hdb. Patentverletzung, 11. Aufl., Kap E Rn. 397) vermag die Kammer nicht zu folgen.



KATHER · AUGENSTEIN  
RECHTSANWÄLTE

Kather Augenstein Rechtsanwälte

Bahnstraße 16

40212 Düsseldorf

P: +49 211 5135360

E-Mail: [augenstein@katheraugenstein.com](mailto:augenstein@katheraugenstein.com) / [info@katheraugenstein.com](mailto:info@katheraugenstein.com)