



LG München I

21 O 11522/21

Urteil vom 05.08.2022

(...)

Gründe

(...)

Der Klägerin stehen daher die geltend gemachten Ansprüche zu.

Der Anspruch auf Unterlassung folgt aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ, § 139 Abs. 1 PatG. Die Wiederholungsgefahr wird durch die festgestellten rechtswidrigen Benutzungshandlungen indiziert.

Ein Schlethinverbot ist hinsichtlich Klage Ziffer I.1. gerechtfertigt. Die angegriffenen Verletzungsformen können technisch und wirtschaftlich sinnvoll nur in patentverletzender Weise verwendet werden. Als 4G/5G-kompatibel beworbene Smartphones durch ein Software-Update nur mit 2G-Kompatibilität anzubieten und zu liefern, scheidet in aller Regel aus. Das gilt auch, soweit die Smartphones jedenfalls als Kamera genutzt werden können. Ein Nutzer, der ein Smartphone erwirbt, will es nicht nur als Kamera nutzen, mag diese auch qualitativ hochwertig sein. Ebenso wenig wird er in aller Regel ein Smartphone lediglich als Kleinstcomputer ohne aktuelle Standardkompatibilität nutzen.

Der Unterlassungsanspruch ist nicht aus Gründen der Unverhältnismäßigkeit ausgeschlossen, § 139 Abs. 1 S. 3 PatG. Er ist verhältnismäßig, § 139 Abs. 1 S. 3 PatG.

Die Beklagtenseite meint, ein Totalverbot wäre unverhältnismäßig, da die Interessen der Klägerin vornehmlich in der Monetarisierung des Klagepatents, nicht in der Vermarktung ihrer



technischen Errungenschaften lägen und gegenüber den Interessen der Beklagtenseite zurückstehen müssten. Ein Totalverbot hätte für die Beklagtenseite wirtschaftliche Auswirkungen, die völlig außer Verhältnis zum Anteil des Klagepatents an den technisch komplexen Produkten der angegriffenen Ausführungsformen stünden. Dies gelte insbesondere aufgrund des Umstands, dass die Produkte der Beklagtenseite komplexe Produkte seien, und das Klagepatent nur einen verschwindend geringen Teil an dem Gesamtprodukt betreffe, gleichzeitig aber wegen dessen - unterstellter - Standardessentialität ein Unterlassungsausspruch einen faktischen Vertriebsstopp der Verletzungsformen bedeuten würde.

Die Klägerin unterstreicht, sie sei keine Patentverwerterin, sondern forschendes Unternehmen und Netzwerkausrüsterin, sowie als Markenlizenzgeberin auch indirekt am Smartphonemarkt beteiligt.

Hiernach liegt keine Unverhältnismäßigkeit vor.

Gemäß § 139 Abs. 1 S. 3 PatG ist der Unterlassungsanspruch ausgeschlossen, wenn 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 Unverhältnismäßigkeitseinwand des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG ist auf besondere Ausnahmefälle begrenzt. Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass der Unterlassungsanspruch die logische Folge des Ausschließlichkeitsrechts ist. Mit der Erteilung des Patents entstehen an der patentierten Erfindung absolute Rechte, die neben ihrem Zuweisungsgehalt einen Ausschlussgehalt besitzen, so dass der Inhaber des Rechts grundsätzlich jedermann von der Nutzung der patentierten Lehre ausschließen kann. So erlauben sie insbesondere - im Rahmen der übrigen gesetzlichen, insbesondere der patent- und kartellrechtlichen Vorgaben - den Ausschluss Dritter von der Nutzung der patentierten Lehre. Um sein Ausschließlichkeitsrecht durchzusetzen ist der Patentinhaber in aller Regel auf den Unterlassungsanspruch angewiesen.



Der Gesetzgeber hat in der Begründung des 2. PatModG klargestellt, dass eine Einschränkung des Unterlassungsanspruchs nur in besonderen Ausnahmefällen in Betracht kommt. Der Unterlassungsanspruch ist die regelmäßige Sanktion der Patentrechtsordnung bei einer Patentverletzung. Darlegungs- und beweisbelastet für eine Unverhältnismäßigkeit ist die Beklagtenseite. Eine Einschränkung des Unterlassungsanspruchs kommt nur in besonders gelagerten Ausnahmefällen in Betracht (BT-Drs. 19/25821, S. 53).

Wenn der Patentverletzer besondere Umstände darlegt, die im Einzelfall eine nicht gerechtfertigte Härte begründen können, kann es im Rahmen einer Gesamtwürdigung aller Umstände des Einzelfalls und bei einer sorgfältigen Abwägung aller Umstände unter Berücksichtigung des Gebotes von Treu und Glauben und der grundsätzlich vorrangigen Interessen des Verletzten an der Durchsetzung seines Unterlassungsanspruchs ausnahmsweise darauf ankommen, ob der Verletzte selbst Produkte oder Komponenten herstellt, die mit dem patentverletzenden Produkt in Wettbewerb stehen, oder ob primär eine Monetarisierung seiner Rechte das Ziel des Patentinhabers ist (BT-Drs. 19/25821, S. 53). Im Übrigen können wirtschaftliche Auswirkungen der Unterlassungsverfügung, die Komplexität von Produkten, subjektive Gesichtspunkte auf beiden Seiten und Drittinteressen zu berücksichtigen sein. So kann etwa zu Lasten des Verpflichteten eine fehlende Lizenzwilligkeit gesehen werden (BT-Drs. 19/25821, S. 54).

Bei Anwendung dieser Maßstäbe greift der von der Beklagtenseite erhobene Einwand der Unverhältnismäßigkeit nicht durch. Unter Berücksichtigung aller Umstände des zwischen den Parteien geführten Rechtsstreits und ihrer maßgeblichen Interessen hat die Beklagtenseite eine Unverhältnismäßigkeit des Unterlassungsanspruchs nicht dargetan.

Soweit die Beklagtenseite argumentiert, die Klägerin sei reine Patentverwerterin, kommt es hierauf für sich gesehen schon nicht an.

Denn nach der bisherigen Rechtslage (vgl. Werner in: Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl. 2020, § 139 Rn. 92 m.w.N.), der die Gesetzesbegründung zustimmt (s.o.), ist der Umstand allein, dass ein Patentverwerter einen Unterlassungsanspruch geltend macht, für sich gesehen



nicht geeignet, diesen als unverhältnismäßig einzustufen. Unabhängig davon ist die Klägerin unstreitig mit eigenen Produkten am Netzwerkausrüstungs-Markt und als Markenlizenzgeberin indirekt auf dem Smartphone-Markt aktiv, wenngleich nicht im direkten Wettbewerb mit der Beklagtenseite im Bereich der Smartphones.

Irrelevant ist auch, dass die Klägerin an dem Abschluss eines Lizenzvertrages interessiert ist. Zutreffend ist zwar, dass der Gesichtspunkt eines vorrangigen Interesses an der Monetarisierung von Patenten als ein Aspekt bei der Interessenabwägung zu berücksichtigen sein kann, wie oben dargetan. Dieser Aspekt steht im Zusammenhang mit der eigenen Marktteilnahme (oder deren Fehlen) von Patentinhabern. Da die Klägerin aufgrund ihrer FRAND-Erklärung und aus kartellrechtlichen Gründen gehalten ist, die Lizenzierung des Klagepatents zu ermöglichen und hierzu in Lizenzverhandlungen einzutreten sowie diese zielgerichtet zu führen, wie unter C. erläutert, darf ihr im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung nicht entgegengehalten werden, dass sie ebendiesen vertraglichen und kartellrechtlichen Verpflichtungen nachkommt. Sie ist auch nicht gehalten, bis zum Abschluss der Lizenzverhandlungen von der Einleitung eines Gerichtsverfahrens abzusehen, um dem Vorwurf einer Unverhältnismäßigkeit zu entgehen. Dann würde das Regel-Ausnahmeverhältnis, das § 139 Abs. 1 S. 3 PatG aufstellt, gerade in sein Gegenteil verkehrt, und das gesetzgeberische Ziel verkannt.

Auch der Umstand, dass es sich bei den Verletzungsformen um komplexe Produkte handelt, führt nicht zu einer Unverhältnismäßigkeit.

Jedenfalls bei der Geltendmachung von standardessenziellen Patenten kommt insoweit eine Unverhältnismäßigkeit grundsätzlich nicht in Betracht. Denn der Nutzer eines SEPs hat grundsätzlich einen Anspruch auf Abschluss eines Lizenzvertrages zu FRANDBedingungen. Dass der Lizenzvertrag noch nicht abgeschlossen ist, ist - wie sogleich unter C. gezeigt wird - der Beklagtenseite anzulasten. Wie oben erläutert, kann auch die Lizenzunwilligkeit bei einer Interessenabwägung zu berücksichtigen sein. Ein anderes Ergebnis folgt nicht aus der Argumentation der Beklagtenseite, der FRAND-Einwand und der Unverhältnismäßigkeitseinwand beruhen auf unterschiedlichen dogmatischen Grundlagen.



Der Umstand, dass die Beklagtenseite mehrere - nicht schlechterdings untragbare, s.o. - Angebote von der Klägerin erhalten und diese nicht angenommen hat, weil sie lizenzunwillig gewesen ist (hierzu unter C.), vermag die Rechte der Klägerin wegen der Komplexität des Verletzerprodukts nicht beschränken. Denn die Unternehmensgruppe der Beklagtenseite hatte und hat die Möglichkeit, ihr patentverletzendes Handeln zu legitimieren. Sie hat (bislang) von dieser Möglichkeit jedoch keinen Gebrauch gemacht. Dass die Klägerin ihre Patentrechte gegen einen lizenzunwilligen Patentverletzer durchsetzen muss und hierzu auf ein gerichtliches Verfahren angewiesen ist, ist dann logische Folge. Dies begründet im Rahmen der gebotenen Gesamtbetrachtung keine Unverhältnismäßigkeit des Unterlassungsanspruchs.

Dieses Ergebnis steht auch im Einklang mit der herrschenden Meinung in der rechtswissenschaftlichen Literatur: Kommt der Patentinhaber seinen FRAND-Verpflichtungen nach, so eröffnet § 139 Abs. 1 S. 3 PatG dem Patentverletzer bei Fehlen weiterer, die Unverhältnismäßigkeit begründender Umstände keine zusätzliche Verteidigungsmöglichkeit (vgl. Ohly, GRUR 2021, 1229, 1236).

Auch die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Beklagtenseite führen nicht zu einem anderen Ergebnis. Sie nutzt das Klagepatent der Klägerin seit einem Jahr ohne Zahlung eines Entgelts und hat die Möglichkeit, einen Lizenzvertrag abzuschließen, der dem Unterlassungsanspruch entgegenstehen würde. Besondere Härten durch den Unterlassungsanspruch, die angesichts dieser Umstände zu einer Unverhältnismäßigkeit führen würden, hat die Beklagtenseite nicht dargelegt.

Auch bei einer Gesamtschau der gegen die Verhältnismäßigkeit vorgebrachten Aspekte ergibt sich keine andere Wertung.

Den Unterlassungsansprüchen steht daher die geltend gemachte Unverhältnismäßigkeit nicht entgegen. Eine angemessener Ausgleich in Geld nach § 139 Abs. 1 S. 4 PatG steht der Klägerin angesichts dessen nicht zu.



Der Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung folgt aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ, § 140b Abs. 1, Abs. 3 PatG, §§ 242, 259 BGB.

Soweit die Beklagtenseite geltend macht, sie stelle die angegriffenen Smartphones nicht im Inland her, kann der Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung über die festgestellten Verletzungshandlungen hinausgehen, um die Klägerin in die Lage zu versetzen, Angaben der Beteiligten auch untereinander zu plausibilisieren. Sofern die Beklagtenseite keine Verletzungsgegenstände im Inland hergestellt hat, kann sie dies mittels „Nullauskunft“ angeben.

Die Auskunftserteilung in elektronischer Form ist allgemein üblich, so dass sich der Auskunft- und Rechnungslegungsanspruch hierauf erstreckt (dazu Zigann in: Haedicke/Timmann, Handbuch des Patentrechts, 2. Aufl. 2020, § 15 Rn. 163).

Der Anspruch auf Rückruf und Vernichtung folgt aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ, § 140 b Abs. 1, Abs. 3 PatG. Der Anspruch auf Rückruf besteht auch gegen eine im Auslands ansässige Verpflichtete (BGH GRUR 2017, 785, 787, Rn. 33 - Abdichtsystem). Daher besteht der Anspruch auch hier gegen die Beklagtenseite. Ebenso besteht der Anspruch auf Vernichtung: Zwar liegt der Sitz der Beklagtenseite im Ausland, sie liefert aber unstreitig Verletzungsgegenstände ins Inland und hat daher im Inland jedenfalls (mittelbaren) Besitz. Soweit die Beklagtenseite unterstreicht, eine Lieferung ins Inland bedeute keine Angaben zu Eigentums- und Besitzverhältnissen, hat sie eine reine Direktlieferung an Endkunden nicht dargetan. Wie eine Belieferung von Kunden aber ohne ein zumindest bestehendes mittelbares Besitzverhältnis erfolgen soll, hat die Beklagtenseite nicht konkret dargetan.

Der Anspruch ist auch nicht unverhältnismäßig, § 140a Abs. 4 PatG. Auch der Unverhältnismäßigkeitseinwand nach § 140a Abs. 4 PatG ist auf enge Ausnahmen beschränkt (zum Vernichtungsanspruch siehe BeckOK PatR/Rinken PatG § 140a Rn. 28, zum Rückrufanspruch BeckOK PatR/Rinken PatG § 140a Rn. 46). Hier gilt das unter VI.1.b) Gesagte entsprechend.



Der Schadensersatzanspruch folgt aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ, § 139 Abs. 2 PatG. Die Beklagtenseite und die anderweitig Verfolgte haften nach § 840 Abs. 1 BGB als Gesamtschuldner.

Der erhobene kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand steht der Durchsetzbarkeit der klägerischen Ansprüche auf Unterlassung, Vernichtung, Rückruf und Entfernung nicht entgegen. Er greift mangels Lizenzwilligkeit der Unternehmensgruppe der Beklagtenseite nicht durch. Hierbei kann zu ihren Gunsten unterstellt werden, dass die Klägerin eine marktbeherrschende Stellung auf dem relevanten Markt besitzt, so dass sie Normadressatin des Art. 102 AEUV ist.

Den sich aus dieser besonderen Stellung ergebenden Pflichten und Obliegenheiten ist die Klägerin hinreichend nachgekommen. Sie hat insbesondere die Unternehmensgruppe der Beklagtenseite auf die Verletzung des Klagepatents hingewiesen. Entgegen der Annahme der Beklagtenseite liegt indes kein Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung vor. Denn nach den Umständen des konkreten Einzelfalls ist die Unternehmensgruppe der Beklagtenseite nicht (hinreichend) lizenzwillig gewesen.

Ein Patentinhaber, welcher sich gegenüber einer Standardisierungsorganisation verpflichtet hat, Lizenzen an einem standardessenziellen Patent (SEP) zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, kann seine durch das standardessenzielle Patent vermittelte marktbeherrschende Stellung durch die Erhebung einer Verletzungsklage missbrauchen, wenn und soweit diese geeignet ist zu verhindern, dass dem Standard entsprechende Produkte auf den Markt gelangen oder auf dem Markt erhältlich bleiben (vgl. EuGH GRUR 2015, 764 - Huawei Technologies/ZTE; BGH GRUR 2020, 961 Rn. 68 - FRAND-Einwand I). Als missbräuchlich können insoweit grundsätzlich Klageanträge in Betracht kommen, die auf Unterlassung, Rückruf und Entfernung von Produkten oder auf Vernichtung gerichtet sind (vgl. BGH GRUR 2020, 961 Rn. 68 - FRAND-Einwand I m. w. N.).

Der Unionsgerichtshof hat zur FRAND-Lizenz entschieden, dass der Inhaber eines von einer Standardisierungsorganisation normierten standardessenziellen Patents, der sich gegenüber



dieser Organisation unwiderruflich verpflichtet hat, jedem Dritten eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, seine marktbeherrschende Stellung nicht dadurch missbraucht, dass er eine Patentverletzungsklage auf Unterlassung der Beeinträchtigung seines Patents oder auf Rückruf der Produkte, für deren Herstellung dieses Patent benutzt wurde, erhebt, wenn er zum einen den angeblichen Verletzer vor Erhebung der Klage auf die Patentverletzung, die ihm vorgeworfen wird, hingewiesen hat und dabei das betreffende Patent bezeichnet und angegeben hat, auf welche Weise es verletzt worden sein soll, und zum anderen, nachdem der angebliche Patentverletzer seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schließen, er dem Patentverletzer ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu diesen Bedingungen unterbreitet und insbesondere die Lizenzgebühr sowie die Art und Weise ihrer Berechnung angegeben hat und dieser Patentverletzer, während er das betreffende Patent weiter benutzt, auf dieses Angebot nicht mit Sorgfalt, gemäß den in dem betreffenden Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten und nach Treu und Glauben, reagiert, was auf der Grundlage objektiver Gesichtspunkte zu bestimmen ist und unter anderem impliziert, dass keine Verzögerungstaktik verfolgt wird (vgl. EuGH aaO). Weiter hat der Gerichtshof der Europäischen Union entschieden, dass es dem Inhaber eines standardessenziellen Patents mit FRAND-Erklärung grundsätzlich nicht verboten ist, gegen den Verletzer seines Patents eine Verletzungsklage auf Rechnungslegung bezüglich der vergangenen Benutzungshandlungen in Bezug auf das Patent oder auf Schadensersatz wegen dieser Handlungen zu erheben (EuGH aaO).

Die klageweise Geltendmachung der Ansprüche auf Unterlassung, Rückruf und Entfernung sowie Vernichtung durch den Patentinhaber kann sich als missbräuchlich darstellen, wenn sich der Verletzer zwar (noch) nicht rechtsverbindlich zum Abschluss eines Lizenzvertrags zu bestimmten angemessenen Bedingungen bereiterklärt hat, dem Patentinhaber aber anzulasten ist, dass er sich seinerseits nicht hinreichend bemüht hat, der mit der marktbeherrschenden Stellung verbundenen besonderen Verantwortung gerecht zu werden und einem grundsätzlich lizenzwilligen Verletzer den Abschluss eines Lizenzvertrags zu ermöglichen (BGH - FRAND-Einwand I aaO). Der Missbrauch der Marktmacht folgt aus der Ablehnung eines nachgefragten Zugangs zu der Erfindung schlechthin oder aus unangemessenen Bedingungen für einen nachgefragten Zugang, von denen der



Patentinhaber auch am Ende von Verhandlungen nicht abzurücken bereit ist, mithin der Weigerung, dem den Abschluss eines Vertrags zu FRAND-Bedingungen anstrebenden Lizenznehmer als Ergebnis eines Verhandlungsprozesses diejenigen fairen, angemessenen und nicht diskriminierenden Bedingungen anzubieten, die dieser beanspruchen kann und zu denen er seinerseits bereit ist, mit dem Patentinhaber abzuschließen (vgl. BGH aaO Rn. 59 - FRAND-Einwand II). Aus einem nicht FRAND-Bedingungen entsprechenden Angebot als solchem ergibt sich noch kein Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung des Patentinhabers: Ein Missbrauch liegt erst darin, dem Patentverletzer die Verhandlung und den Abschluss eines in Ansehung der im Verhandlungsprozess artikulierten Interessen interessengerechten FRAND-Lizenzvertrags zu verweigern oder unmöglich zu machen und stattdessen das Patent oder eines der zu lizenzierenden Patente klageweise durchzusetzen (BGH aaO Rn. 78 - FRAND-Einwand II).

Derjenige, der das Patent benutzen will oder bereits benutzt und patentgemäße Produkte auf den Markt gebracht hat, obwohl er über keine Lizenz verfügt, muss bereit sein, eine Lizenz an diesem Patent zu angemessenen und nicht diskriminierenden Bedingungen zu nehmen (BGH aaO Rn. 70 - FRAND-Einwand I). Denn auch der marktmächtige Patentinhaber kann die Lizenznahme niemandem aufdrängen; zwar kann der potenzielle Lizenznehmer von ihm den Abschluss eines Lizenzvertrags verlangen, der Patentinhaber ist aber darauf angewiesen, Ansprüche wegen Patentverletzung gegen denjenigen durchzusetzen, der die patentgemäße Lehre benutzen, einen Lizenzvertrag hierüber aber nicht abschließen will (vgl. BGH aaO Rn. 82 - FRAND-Einwand I). Der Verletzer muss sich daher klar und eindeutig bereiterklären, mit dem Patentinhaber einen Lizenzvertrag zu angemessenen und nicht diskriminierenden Bedingungen abzuschließen, und muss auch in der Folge zielgerichtet an den Lizenzvertragsverhandlungen mitwirken, weil „a willing licensee must be one willing to take a FRAND licence on whatever terms are in fact FRAND“ (BGH aaO Rn. 83 - FRAND-Einwand I). Unter welchen Umständen eine fehlende Lizenzbereitschaft des Patentverletzers vorliegt, ist eine Frage des Einzelfalls (BGH aaO Rn. 78 - FRAND-Einwand II).

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 aaO Rn. 66 - FRAND-Einwand II). Die Lizenzbereitschaft ist unentbehrlich, weil sich ein die gegenläufigen beiderseitigen Interessen ausbalancierendes, angemessenes Ergebnis in der Regel erst als Ergebnis eines Verhandlungsprozesses erfassen lässt, in dem diese Interessen artikuliert und diskutiert werden, um auf diese Weise zu einem beiderseits gewünschten fairen und angemessenen Interessenausgleich zu gelangen. Die Anforderungen an das Verhalten des Patentinhabers und an das Verhalten des Nutzers der Erfindung bedingen sich dabei wechselseitig. Maßstab der Prüfung ist dasjenige, was eine vernünftige Partei, die an dem erfolgreichen und dem beiderseits interessengerechten Abschluss der Verhandlungen interessiert ist, zur Förderung dieses Ziels in einem bestimmten Verhandlungsstadium jeweils tun würde (BGH aaO Rn. 59 - FRAND-Einwand II). Eine objektive Bereitschaft zum Abschluss eines FRAND-Lizenzvertrags zeigt sich regelmäßig in der an dem gemeinsamen Ziel eines erfolgreichen Abschlusses orientierten aktiven Förderung der Verhandlungen. 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 aaO Rn. 68 – FRAND-Einwand II).

Der Patentverletzer darf die Verhandlungen insbesondere nicht verzögern (EuGH aaO Rn. 66, 71). Denn anders als bei Vertragsverhandlungen, die ein lizenzwilliges Unternehmen vor Benutzungsaufnahme anstrebt, kann das Interesse des Verletzers auch - allein oder jedenfalls in erster Linie - darauf gerichtet sein, den Patentinhaber möglichst bis zum Ablauf der Schutzdauer des Klagepatents hinzuhalten, weil ihm dann keine Verurteilung zur Unterlassung mehr droht (BGH aaO Rn. 82 - FRAND-Einwand I). Eine Verzögerungstaktik besteht typischerweise 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 aaO 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 aaO Rn. 77 - FRAND-Einwand II).

Fehlt es an der Lizenzwilligkeit des Patentverletzers, kann nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs offengelassen werden, ob das Angebot des Patentinhabers (inhaltlich) FRAND-Bedingungen entspricht (BGH aaO Rn. 82, 101). Gänzlich entbunden von Reaktionspflichten und daher ebenfalls von der Pflicht, alle Einwände zugleich zu benennen, ist der Lizenzsucher allein in dem Fall, dass ein Angebot in einem Ausmaß FRANDwidrig ist, dass es bei objektiver Wertung als schlechterdings untragbar erscheint, daher als nicht ernst gemeint zu bewerten ist und in der Sache nach dem objektiven Empfängerhorizont eine Weigerung darstellt, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen abzuschließen (vgl. BGH aaO Rn. 71 - FRAND-Einwand II).

Nach diesen Maßstäben ist die Unternehmensgruppe der Beklagtenseite unter Gesamtwürdigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Beachtung des einschlägigen Gesamtverhaltens der Parteien, insbesondere angesichts des zielgerichteten Verhandels der Klägerin, nicht hinreichend lizenzwillig.

Die von der Klägerin unterbreiteten Angebote, insbesondere das Angebot vom ... und vom ... sind nicht schlechterdings untragbar. Die Kammer bewertet diese Angebote als ernst gemeint und auf den interessengerechten Abschluss der Verhandlungen gerichtet. In der Sache bedeuten sie keine Weigerung, mit der Unternehmensgruppe der Beklagtenseite einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen abzuschließen. Vor allem die zwei Haupteinwände der Beklagtenseite gegen die Klägerin verfangen nicht.

Wenn die Beklagtenseite anführt ..., obwohl .. ergibt sich hieraus kein schlechterdings untragbares Angebot, auf das die Unternehmensgruppe der Beklagten nicht zu reagieren gebraucht hätte.

Denn aus der Verhandlungshistorie der Parteien ergibt sich zur Überzeugung der Kammer, die Klägerin hat



Insofern hat es nach Überzeugung der Kammer zwischen den Parteien bei der zunächst ... ein Missverständnis gegeben. Die Unternehmensgruppe der Beklagten hat auf das entsprechende Angebot der Klägerin vorgebracht, Die Klägerin hat hierzu entgegnet, dieses Verständnis treffe so nicht zu: ... Dieses Verständnis hat die Klägerin später durch die geänderte Formulierung im Angebot vom klargestellt.

Dass die Klägerin die Art und Weise der Berechnung der geforderten Lizenzgebühr nicht detailliert erläutert und insbesondere ... bewirkt nicht, dass ihr Angebot schlechterdings untragbar ist. Dass die Klägerin ... mag die Beklagtenseite zwar stören, bewirkt aber nicht die Unangemessenheit des klägerischen Angebots.

Entgegen der Auffassung der Beklagten bedarf es im Einzelfall keiner detaillierten Erläuterung der Art und Weise der Berechnung. Denn die Parteien streben Entscheidend ist hierbei in aller Regel, was bei der Lizenzgebühr „unterm Strich rauskommt“. Vernünftigen Parteien geht es nicht um die dahinterliegende Kalkulation oder darum, den Endbetrag in Teilsummen oder Leistungen aufzuteilen. Der Weg zum Ergebnis ist jedenfalls vorliegend auch deswegen nachrangig, weil die Unternehmensgruppe der Beklagten in Kenntnis des Inhalts weiterer Lizenzverträge der Klägerin mit anderen Unternehmen zu Recht den Einwand nicht erhebt, ihre direkten Mitbewerber hätten günstigere Bedingungen erhalten als sie selbst. Auch wenn die Beklagtenseite den ... mit Nichtwissen bestreiten, ... rügen und geltend machen, ergibt sich aus diesem Vorbringen keine Diskriminierung der Beklagten.

Denn weder behauptet die Beklagtenseite, dies betreffe ihre direkten Mitbewerber. Vielmehr bestreiten sie - insoweit unwirksam - mit Nichtwissen, dass Noch ergibt sich aus den genannten Stücklizenzen ein zwingender Rückschluss auf die hier (s.o.).

Mithin bedarf es entgegen der Auffassung der Beklagten ebenfalls Dies ist entgegen der Annahme der Beklagten auch nicht notwendig, um mit der Klägerin über den Wert ihrer Patente in Verhandlung zu kommen. Denn entscheidend ist im Verhältnis der Parteien nicht ... sondern die Gesamtsumme, die die Klägerin für ihr Patentportfolio fordert und die von der Unternehmensgruppe der Beklagten bezahlt werden soll.



Dass ... begründet gleichfalls kein anderes Ergebnis. Denn die Klägerin bietet im Gegenzug Jedenfalls hat die Unternehmensgruppe der Beklagten hier keine konkreten Anhaltspunkte dargetan, die diese Annahme entkräften würden.

Wenn die Unternehmensgruppe der Beklagten außerdem rügt, ... folgt hieraus ebenfalls kein schlechterdings untragbares Angebot.

Es mag zutreffen, dass die Klägerin zunächst ... und in den jeweiligen Angeboten damit ... fehlte. Hieraus folgt aber nicht, dass die Klägerin der Unternehmensgruppe der Beklagten nur ein Angebot unterbreitet habe, das nicht ernst gemeint sei und in der Sache eine Weigerung bedeute, mit der Unternehmensgruppe der Beklagten einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen abzuschließen. Im Übrigen hat die Klägerin noch ... vor der letzten mündlichen Verhandlung ... (Anlage K60/K 60a im Verfahren 21 O 8890/21).

Aus den im Rahmen des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwands zu berücksichtigenden Regeln des Kartellrechts ergibt sich keine Verpflichtung der Klägerin, der Beklagten ... anzubieten, auch wenn andere Wettbewerber Verträge mit dieser Klausel erhalten hätten. Ein solcher Anspruch auf das Angebot ... steht der Beklagten im konkreten Einzelfall nicht zu.

So gibt es bereits keine kartellrechtliche Pflicht der Klägerin, sämtliche Konflikte mit der Unternehmensgruppe der Beklagten hinsichtlich Dies gilt umso mehr vor dem Hintergrund des konkreten Streits der Parteien, in dem die Klägerin gegen die Unternehmensgruppe der Beklagten Patentverletzungsklagen ... erhoben hat. Bei der Kammer sind beide Arten von Verfahren anhängig. Zudem ist das Angebot eines Portfoliolizenzvertrags durch einen marktbeherrschenden Inhaber eines standardessenziellen Patents jedenfalls insoweit grundsätzlich kartellrechtlich unbedenklich, ... (BGH aaO Rn. 78 - FRAND- Einwand I).

Aus dem Einwand der Unternehmensgruppe der Beklagten, die Klägerin habe Wettbewerbern ... angeboten und er sei Teil der Lizenzverträge geworden, ergibt sich keine kartellrechtswidrige Diskriminierung. Dieser Einwand bezieht sich im Wesentlichen auf geschlossene Lizenzverträge. Von einem Lizenzvertragsschluss sind die Parteien im



vorliegenden Streit jedoch (derzeit) weit entfernt, so dass die Verhandlungen über den Lizenzvertrag noch nicht abgeschlossen sind und es daher auch nicht ausgeschlossen ist, dass die Klägerin der Unternehmensgruppe der Beklagten ebenfalls ... anbieten könnte. Unter den gegebenen Umständen - die Parteien streiten insbesondere nicht allein um ... sondern ebenso um weitere Klauseln und Bedingungen - ist ein Angebot der Klägerin ohne ... jedenfalls kein schlechterdings untragbares Angebot.

Wenn die Beklagtenseite geltend macht, diese Angebote würden sich vom ... im Fehlen einer solchen Klausel zu ihren Lasten unterscheiden, so trifft dieser Einwand sachlich zu, lässt das Angebot der Klägerin aber nicht als schlechterdings untragbar erscheinen. Denn der geltend gemachte Einwand hat seinen Ursprung ... so dass insofern in der Sache allenfalls (nach-) vertragliche, aber jedenfalls keine kartellrechtlichen Ansprüche betroffen sein könnten.

Im Übrigen hat die Klägerin der Beklagten noch vor der letzten mündlichen Verhandlung ... (Anlage K60/K 60a im Verfahren 21 O 8890/21), das die Beklagtenseite gleichwohl nicht angenommen hat.

Auch aus den weiteren Rügen der Beklagten ergibt sich nicht, dass das klägerische Lizenzangebot schlechterdings untragbar gewesen ist.

Diese Rügen (s.u.) wiegen bereits sachlich weniger schwer als die beiden Hauptrügen der Beklagten ... und vermögen daher die Ungeeignetheit der klägerischen Angebote erst recht nicht zu begründen.

Die Lizenzunwilligkeit der Beklagten ergibt sich aus ihrem zögerlichen Verhandeln der Lizenzbedingungen und daraus, dass sie die Verhandlungen nicht zielführend zum Abschluss des angeblich angestrebten Lizenzvertrags führte. Die Unternehmensgruppe der Beklagten ist während der langwierigen Verhandlungen nicht hinreichend lizenzwillig gewesen. Für die Kammer zeigt das Gesamtverhalten der Unternehmensgruppe der Beklagten ihr fehlendes Interesse, mit der Klägerin zügig zum erneuten Abschluss des Lizenzvertrags zu gelangen. Die Unternehmensgruppe der Beklagten hat ihre Beanstandungen an den klägerischen



Angeboten nicht hinreichend frühzeitig formuliert und zahlreiche Gründe gegen die Erfüllung der FRAND-Bedingungen erst im gerichtlichen Verfahren mitgeteilt. Die Unternehmensgruppe der Beklagten verfolgt zur Überzeugung der Kammer das Ziel, ihre eigenen (finanziellen) Lizenzbedingungen gegen die Klägerin durchsetzen zu wollen. Sie wendet hierfür eine Verzögerungstaktik an. So ist sie bereit, als Druckmittel eine möglichst lange Zeit das Klagepatent (und andere Patente aus dem Portfolio der Klägerin) unberechtigt und ohne Bezahlung der Klägerin zu nutzen. Ihre Lizenzunwilligkeit ergibt sich ebenso daraus, dass die Unternehmensgruppe der Beklagten in den Verhandlungen mit der Klägerin nicht den nächsten Schritt gegangen ist, obwohl er objektiv an der Zeit gewesen wäre. Auch bedeuten die von der Unternehmensgruppe der Beklagten erhobenen weiteren Rügen aus rechtlichen Gründen keinen Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung. Hingegen verweigerte die Klägerin der Unternehmensgruppe der Beklagten zur Überzeugung der Kammer weder die Verhandlung und den Abschluss eines in Ansehung der artikulierten Interessen angemessenen FRAND-Lizenzvertrags, noch machte sie diesen unmöglich.

Die Lizenzunwilligkeit ergibt sich objektiv im Wesentlichen aus dem im Folgenden dargestellten zögerlichen und nicht hinreichend förderlichen Verhalten der Unternehmensgruppe der Beklagten während der Verhandlungen mit der Klägerin.

Nachdem die Parteien am ... einen weltweiten Lizenzvertrag an dem Zellulargeschlossenen Portfolio der Klägerin bis zum ... haben, sprach die Klägerin die Unternehmensgruppe der Beklagten ... mehr als rechtzeitig vor Ablauf des Vertrags, an. Die Klägerin schlug Am ... fand zwischen den ehemaligen Vertragsparteien ... statt. In der Folgezeit tauschten sie Die Unternehmensgruppe der Beklagten erklärte in einem Gespräch mit der Klägerin am ... ihre Lizenzbereitschaft.

Am ... im Anschluss hieran fand Mit E-Mail vom erklärte die Unternehmensgruppe der Beklagten (erneut) ihre Lizenzbereitschaft. Die Beklagte ... in einer E-Mail vom

Am unterbreitete die Klägerin



...

Im Anschluss ...

Am ...

Am ...

Im ...

Am ...

Am ...

Am ...

Am ...

Dieses Verhalten der Unternehmensgruppe der Beklagten widerspricht der mehrfach erklärten Lizenzbereitschaft und belegt zur Überzeugung der Kammer ihre Lizenzunwilligkeit.

Diesem Verhalten der Unternehmensgruppe der Beklagten kann die Kammer - trotz der mehrmals ausgesprochenen (angeblichen) Lizenzbereitschaft - nicht entnehmen, dass es ihr Vielmehr ging es der Unternehmensgruppe der Beklagten um die Durchsetzung ihrer Interessen - besonders was ... anbelangte. Hierzu zählte, die Verhandlungen so lange wie möglich in der Schwebe zu lassen und der Klägerin somit Lizenzentnahmen vorzuenthalten.

Zwar verhandelte die Unternehmensgruppe der Beklagten mit der Klägerin und tauschte mit ihr diverse Angebote aus. Dies diente nach Überzeugung der Kammer aber nicht dazu, vernünftige, angemessene und interessengerechte Bedingungen eines angestrebten Lizenzvertrags mit der Klägerin zu erarbeiten, sondern war auf Grundlage objektiver Gesichtspunkte in erster Linie auf Verzögerung der Verhandlungen angelegt. Denn eine



Verzögerungstaktik besteht typischerweise 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. Insbesondere hat die Unternehmensgruppe der Beklagten ihre Interessen und Zweifel hinsichtlich der Angebote der Klägerin nicht unverzüglich und hinreichend konkret an diese übermittelt. Während im (vorgerichtlichen) Verhandlungsprozess der Parteien insbesondere ... umstritten war, verlegten sich die Rügen der Beklagten während des Gerichtsprozesses zudem darauf, dass die klägerischen Lizenzangebote FRANDwidrig seien, weil

Diese Lizenzunwilligkeit der Unternehmensgruppe der Beklagten ergibt sich ebenfalls daraus, dass die Unternehmensgruppe der Beklagten in den Verhandlungen nicht den nächsten Schritt gemacht hat, obwohl er an der Zeit gewesen wäre.

Nach dem ... sowie unter Berücksichtigung des fast ... wäre es nach den geschäftlichen Gepflogenheiten und Grundsätzen von Treu und Glauben an der Zeit gewesen, nicht mehr nur zu verhandeln und Interessen zu formulieren (also Gespräche zu führen und E-Mails auszutauschen), sondern den Abschluss des - angeblich angestrebten - Vertrags nicht nur zu suchen, sondern alles zu unternehmen, den Lizenzvertrag auch erfolgreich abzuschließen. Dieses Verhalten folgt aus der Pflicht, dass der Lizenzsucher nicht nur zielgerichtet an den Lizenzvertragsverhandlungen mitwirken muss, sondern nach den geschäftlichen Gepflogenheiten und den Grundsätzen von Treu und Glauben auch den nächsten Verhandlungsschritt durchzuführen hat (vgl. BGH aaO Rn. 68 - FRAND-Einwand II).

Nach diesen Maßstäben wäre es im vorliegenden Fall bei den Verhandlungen an der Unternehmensgruppe der Beklagten gewesen, das ersichtlich nicht konstruktive Hin und Her ... aufzugeben und ausgehend vom Vorschlag der Klägerin unverzüglich, konkret und umfassend mitzuteilen, welche der vorgeschlagenen Bedingungen die Unternehmensgruppe der Beklagten bereit gewesen ist zu akzeptieren und welche sie aus welchen Gründen ablehne. Um einen Konsens zu erzielen, würde eine vernünftige Partei, die am erfolgreichen und interessengerechten Abschluss der Verhandlungen interessiert ist, in diesem Stadium



konkrete Vorschläge unterbreiten, wie trotz der verschiedenen Vorstellungen der Parteien an einzelnen Stellen ihr Bemühen in eine vernünftige, interessengerechte und angemessene Lösung münden könnte. Hierfür genügt es aber jedenfalls nicht, sein eigenes Angebot schrittweise zu verbessern, sondern ein konkretes Zugehen auf den Patentinhaber ist in diesem Verhandlungsstadium erforderlich. Denn schließlich benötigt der Patentverletzer den Abschluss des Lizenzvertrags, um sein in aller Regel mittlerweile vorsätzliches und rechtswidriges (patentverletzendes) Handeln zu rechtfertigen. Erst dann, wenn ihm der Patentinhaber unter Missbrauch seiner marktbeherrschenden Stellung die Verhandlung und den Abschluss eines fairen und interessengerechten Vertrags verweigerte oder unmöglich machte, ist der Patentverletzer dieser Schuld entledigt. Denn die beklagtenseits behauptete missbräuchliche Verweigerung der Klägerin setzt zwingend das fortdauernde Verlangen der Beklagten nach Abschluss eines Vertrags zu FRAND-Bedingungen und ihre Bereitschaft zur Mitwirkung am Zustandekommen eines solchen Vertrags voraus.

Nichts anderes ergibt sich aus ... der Beklagtenseite.

Denn es geht ab dem hier erreichten Stadium der Verhandlungen nicht ums Angeboteschreiben, sondern es muss vielmehr alles unternommen werden, was eine vernünftige Partei im privatautonomen Bereich tun würde, um sich objektiv zu FRAND-Bedingungen einigen zu können. Hierfür muss insbesondere die tatsächliche Bereitschaft der Beklagten erkennbar werden, Bedingungen zu „whatever it takes“ zu akzeptieren. Dies ist aus den dargelegten Gründen hier aber nicht der Fall gewesen.

Dass ... begründet für sich keine hinreichende Lizenzwilligkeit, sondern betrifft eine Mindestvoraussetzung für eine erfolgreiche Verteidigung mit dem kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand.

Der Einwand der Beklagten greift ebenfalls nicht durch, Parallel dazu habe Hieraus ergibt sich jedenfalls keine hinreichende Lizenzwilligkeit.

Dieser Einwand belegt stattdessen die Feststellungen der Kammer.



Die Unternehmensgruppe der Beklagten ist nicht hinreichend lizenzwillig. Denn anderenfalls Stattdessen wird mit dem Nichterzielen einer Lösung ... die Findung einer zügigen Verhandlungslösung hintertrieben und jedenfalls ... hinausgezögert. Grundsätzlich hätte eine Lösung durch Verhandlungen zwischen den Parteien erzielt werden können. Aus Sicht der Kammer erscheint ... hierfür besonders geeignet. Die langjährige Erfahrung von zwei Mitgliedern der Kammer, ..., zeigt, dass grundsätzlich und in aller Regel zuverlässig und schnell eine einvernehmliche, interessengerechte und vernünftige Lösung für den Konflikt von Parteien gefunden werden kann, wenn die Parteien eine solche Lösung tatsächlich anstreben.

Ein ... erscheint hingegen als nicht unbedenklich. An einer einvernehmlichen Konfliktlösung durch Verhandlung interessierte Parteien würden in aller Regel ein solches Verfahren nicht wählen, weil die andere Seite hiergegen dennotwendigerweise Vorbehalte haben und vorbringen wird, was die Lösung des Konflikts jedenfalls verzögern dürfte.

Sofern die Unternehmensgruppe der Beklagten weitere Rügen gegen das klägerische Verhandeln und Vertragsangebot erhebt, zeichnen sie kein anderes Bild.

Wenn die Unternehmensgruppe der Beklagten anführt ..., ohne dass hierfür rechtfertigende Gründe vorgetragen oder sonst ersichtlich seien, greift diese Rüge nicht durch.

Denn die Klägerin hat Gründe vorgetragen, die nach Überzeugung der Kammer zunächst einmal plausibel sind, warum sie So hat die Klägerin angeführt, Außerdem sei insgesamt der Umsatz deutlich gestiegen. Weiterhin hat sich die Klägerin darauf berufen, ...

Ob die genannten Gründe tatsächlich den Mehrpreis rechtfertigen können, hat die Kammer nach den eingangs genannten Maßstäben der höchstrichterlichen Rechtsprechung nicht zu beurteilen. Denn hieraus ergibt sich nach dem Vorbringen der Parteien keine Zugangsbehinderung, sondern allenfalls stünde ein Preismissbrauch zur Diskussion. Ein Preismissbrauch kann aber hier nicht mittels des kartellrechtlichen Zwangslizenz Einwands



der festgestellten Patentverletzung entgegengehalten werden, solange kein unangemessenes Angebot vorliegt.

Ein solches ist nicht gegeben. Die Preisabweichung von einem früheren zwischen den Parteien bestehenden Vertrag ist nicht per se geeignet, die Unangemessenheit zu belegen. Eine Unangemessenheit könnte sich bei Abweichung von einem Referenzvertrag zunächst nur ergeben, wenn die Partei, die von dem Inhalt dieses Vertrags abweichen will, hierfür keine Begründung gegeben hätte. Da die Klägerin aber ihrerseits erläutert hat, warum ... s.o., kann die Kritik der Unternehmensgruppe der Beklagten nicht verfangen. Denn diese erschöpft sich im Wesentlichen darin, dass die Gründe der Klägerin nicht plausibel seien und ohnehin die begehrte Änderung nicht rechtfertigen würden, sondern die Konditionen aus ... maßgeblich bleiben müssten, weil dieser der ohnehin maßgebliche Vergleichslizenzvertrag sei. Eine Unangemessenheit könnte sich zudem dann ergeben, wenn eine Diskriminierung vorläge. Auf diese stützt sich die Unternehmensgruppe der Beklagten aber nicht. Insbesondere macht sie nicht geltend, was der Kammer aus anderen Verfahren bekannt ist, ihren direkten Mitbewerbern wären günstigere Konditionen als ihr angeboten worden, s.o.

Gleichfalls greift die Rüge der Unternehmensgruppe der Beklagten nicht durch,

Denn hierbei geht es wieder um die Preisbildung und nicht um den Vorwurf einer Vereitlung eines nachgefragten (und angeblich gewollten, s.o.) Zugangs.

Gleiches gilt für die Rüge der Unternehmensgruppe der Beklagten, ... weil es hier in erster Linie um Details der Preisfrage und nicht um Zugangsprobleme geht.

Ebenso verfängt der Einwand der Beklagten nicht,

Denn dieser Einwand ist nach Auffassung der Kammer für dieses Verfahren nicht entscheidungserheblich.



KATHER · AUGENSTEIN
RECHTSANWÄLTE

Hieraus folgt bereits nicht für die Zwecke dieses Verfahrens, dass die Klägerin ihrerseits nicht hinreichend lizenzwillig wäre. Denn die Parteien wollen zur Überzeugung der Kammer nach ihrem erklärten Willen und vor dem Hintergrund ... eine Gesamtlösung ... erreichen ist daher im Rahmen des vorliegenden Klageverfahrens weder sachgerecht, noch führt es zu einer Einigung der Parteien. Stattdessen würde diese Forderung der Unternehmensgruppe der Beklagten die eigentlichen Verhandlungen über ... nur noch weiter verzögern und den Abschluss eines Lizenzvertrags noch weiter hinausschieben.

Mit dem vorprozessual vorgebrachten Einwand, die Beklagtenseite sei nach französischem Recht bereits lizenziert, muss sich die Kammer nicht auseinandersetzen. Zu Recht hat sich die Beklagtenseite hierauf im Prozess nicht schriftsätzlich berufen.

(...)

Kather Augenstein Rechtsanwälte

Bahnstraße 16

40212 Düsseldorf

P: +49 211 5135360

E-Mail: augenstein@katheraugenstein.com / info@katheraugenstein.com