

**Lokalkammer München**  
**UPC\_CFI\_9/2023**  
**Entscheidung vom 18.12.2024**

Leitsätze

1. Soweit der Patentinhaber mehrere unterschiedliche noch annahmefähige Angebote abgegeben hat, zum Beispiel ein Angebot betreffend eine bilaterale Lizenz an dem Portfolio des Patentinhabers und ein Angebot betreffend eine Lizenz an dem Portfolio eines Patentpools, in dem das zu lizenzierende Patent oder Portfolio des Patentinhabers mit enthalten ist, kann die auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung gerichtete Verletzungsklage nicht abgewiesen werden, wenn davon auszugehen ist, dass mindestens eines der beiden Angebote den kartellrechtlichen Anforderungen genügt. Denn der Patentinhaber ist aus kartellrechtlichen Gründen nur gehalten, dem Patentbenutzer einen Lizenzierungsweg aufzuzeigen, der den FRAND-Anforderungen genügt. Der Patentinhaber kann seinen kartellrechtlichen Verpflichtungen insbesondere durch das Angebot einer Pool-Lizenz nachkommen. Dasselbe gilt auch in Bezug auf eine vertragsrechtliche Bewertung, zum Beispiel in Bezug auf einen unter Geltung der IEEE Bylaws 2007 abgegebenen Letter of Assurance (LOA).
2. Die Ausführungen des Unionsgerichtshofs in Randnummern 66-67 des Urteils Huawei v. ZTE bedeuten, dass die Klageerhebung kartellrechtswidrig sein mag, weil das Angebot des Patentinhabers FRAND-Bedingungen widerspricht, der Verletzte dies im Rahmen einer Verteidigung gegen denjenigen Teil der Klage, der auf Unterlassung, Rückruf oder Vernichtung gerichtet ist aber nur dann einwenden darf, wenn er selbst ohne Verzögerungstaktik ein konkretes Gegenangebot unterbreitet hat, das FRAND-Bedingungen entspricht, sowie darüberhinausgehend im Falle von dessen Ablehnung eine angemessene Sicherheit geleistet und Auskunft über den Umfang der Benutzungshandlungen gegeben hat.



**A.**

**I. Sachverhalt**

Die Klägerin nimmt die Beklagten wegen wortsinngemäßer unmittelbarer und mittelbarer Verletzung des Europäischen Patents 3 611 989 in Anspruch. Die Klägerin mit Sitz in Shenzhen, China, ist ein weltweit führender Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologie, Infrastruktur und intelligenten Geräten. Die Klägerin ist alleinige eingetragene Inhaberin des Europäischen Patents 3 611 989 betreffend ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Übertragung von Informationen eines drahtlosen lokalen Netzwerks. Das Klagepatent nimmt die Priorität der CN 201510555654 vom 1. September 2015 in Anspruch und geht auf eine europäische Patentanmeldung vom 31. August 2016 zurück. Der Hinweis auf Erteilung des Klagepatents wurde am 26. Mai 2021 vom Europäischen Patentamt veröffentlicht.

(...)

Die Klägerin hat das Klagepatent gegenüber der Standardsetzungsorganisation IEEE als standardessentiell für den WiFi-6-Standard (vgl. Anlage FBD10 "WiFi6 & 6E for dummies") erklärt und insoweit ein IEEE-LOA abgegeben.

Die Beklagte zu 1) ist ein Unternehmen mit Sitz in den USA, das Netzwerkprodukte für den Privat- und Geschäftsbedarf herstellt und vertreibt. (...)

Die Klägerin ist der Auffassung, dass die von den Beklagten angebotenen AccessPoints wie zum Beispiel "NETGEAR Orbi Pro WiFi 6 - AX6000 Tri-Band Mesh System", "NETGEAR Tri-Band Orbi Pro WiFi 6 Router" und "NETGEAR Nighthawk 12- Stream Dual-Band-WiFi 6 Router" von den Vorrichtungsansprüchen direkten und von den Verfahrensansprüchen mittelbaren wortsinngemäßen Gebrauch machen. Sie verweist hierzu neben den Dokumenten zum WiFi6-Standard auch auf eine Analyse von Testdaten betreffend die angegriffenen Ausführungsformen, die die Beklagten in einem Verletzungsverfahren vor dem Landgericht Düsseldorf selbst vorgelegt haben.

Die Beklagten haben fristgerecht einen Einspruch nach Regel 19 VerfO eingelegt (App\_570172/2023). (...) Unabhängig hiervon berufen sich die Beklagten auf eine von der



Klägerin gegenüber IEEE durch einen Letter of Assurance (LOA) eingegangene vertragsrechtliche Verpflichtung zur Lizenzerteilung. Diese entfalte Drittwirkung zu ihren Gunsten. Die nunmehr anwendbaren Bylaws enthielten ein Klageverbot. Der Klägerin sei daher die Erhebung der vorliegenden, u.a. auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung gerichteten Klage verwehrt. Die Beklagten bestreiten im Übrigen eine Patentverletzung und erheben Widerklagen auf Nichtigerklärung des Klagepatents. Sie tragen vor, dass das Klagepatent nicht rechtsbeständig sei und dass die angegriffenen Ausführungsformen von der patentierten Lehre keinen Gebrauch machten. Ein Verletzungsnachweis könne nicht allein anhand des Standards geführt werden, weil dieser Umsetzungsspielräume lasse. Im Übrigen seien die patentrechtlichen Ansprüche der Klägerin in Bezug auf Erzeugnisse mit Qualcomm-Modems erschöpft. Denn die Klägerin habe mit Qualcomm eine entsprechende vertragliche Regelung getroffen. In den angegriffenen Ausführungsformen seien teilweise Qualcomm-Modems verbaut. Unabhängig hiervon verteidigen sich die Beklagten mit dem kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand nach EuGH - Huawei v. ZTE. Ferner argumentieren sie, dass die Klägerin jedenfalls den vertragsrechtlichen Verpflichtungen gem. der anwendbaren IEEE-Bylaws zum LOA nicht nachgekommen sei.

Die Klägerin weist den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand sowie den IEEE-LOAEinwand zurück. In Bezug auf IEEE habe sie sich nur insoweit mit dem LOA verpflichtet, als ausschließlich die Bylaws 2007, und keine späteren Versionen seien. Diese enthielten kein Klageverbot. Das bilaterale Lizenzangebot sowie das alternativ angebotene Angebot der Lizenzierung über den SISVEL-Patentpool seien beide FRAND. Die Beklagten hätten im Übrigen die Verhandlungen verzögert und sich als lizenzunwillig gezeigt und insbesondere nach Ablehnung ihres viel zu spät unterbreiteten unFRANDly Gegenangebots keine Sicherheit geleistet und keine Auskünfte erteilt. Die Möglichkeit, über SISVEL eine Pool-Lizenz zu nehmen, hätten die Beklagten überhaupt nicht in Betracht gezogen.

Der Erschöpfungseinwand greife aufgrund der von der Klägerin vertretenen Auslegung der mit Qualcomm getroffenen vertraglichen Regelungen nicht durch. Unabhängig hiervon seien allenfalls Modems betroffen und nicht komplexe Produkte wie die hier streitgegenständlichen WiFi-Router. Die Beklagten hätten auch nicht gerätebezogen zum erstmaligen Inverkehrbringen im relevanten Zeitraum innerhalb der Europäischen Union vorgetragen. Jedenfalls sei der Einwand auf den Zeitraum [geschwärzt] beschränkt.



Die Erweiterung der Klage um Ansprüche aus dem Patent EP 3 678 321 vom 23. November 2023 wurde durch die Kammer am 11. Dezember 2023 zugelassen (...).

## **II. Entscheidungsgründe**

1.

(...)

2.

a.

Weder der auf europäisches Kartellrecht gestützte FRAND-Einwand (hierzu unter G.) noch der auf Vertragsrecht gestützte IEEE-LOA-Einwand (hierzu unter H.) der Beklagten greifen durch.

Das Einheitliche Patentgericht wendet in vollem Recht Unionsrecht an und achtet seinen Vorrang, Art. 20 EPGÜ. Das Unionsrecht ist vom Einheitlichen Patentgericht vorrangig anzuwendende Rechtsquelle, Art. 24(1)(a) EPGÜ. Bei Fragen, die die zutreffende Auslegung des europäischen Rechts betreffen, kann das Gericht erster Instanz entscheidungserhebliche Fragen dem EuGH zur Entscheidung vorlegen, Art. 267 AEUV. Die Entscheidungen des EuGH sind für das Einheitliche Patentgericht bindend, Art. 21 EPGÜ (vgl. Lokalkammer Mannheim, Entscheidung vom 22.11.2024, UPC\_CFI\_210/2023, Rn. 189)

Der vorliegende Fall gibt jedoch – zumal für das Gericht erster Instanz – auch vor dem Hintergrund des Amicus curiae letters der Europäischen Kommission, den diese unter dem Zeichen 020078-24 MLO / DLF beim Oberlandesgericht München am 15. April 2024 eingereicht hat und mit dem die Europäische Kommission das dortige Gericht zur Vorlage an den Unionsgerichtshof „ermuntert“, keine (dringende) Veranlassung zur Vorlage an den Unionsgerichtshof. Vielmehr ist der Spruchkörper mit der Lokalkammer Mannheim der Ansicht, dass sich vorliegend allein Fragen betreffend den vorliegenden Einzelfall stellen, die unter Anwendung der durch den Gerichtshof entwickelten ausbalancierten Grundsätze, die den zur Rechtsanwendung im Einzelfall berufenen Gerichten eine sachgerechte Einschätzung des jeweiligen Falles erlauben, gelöst werden können. Hierbei kann der – freilich die von Verfassungswegen unabhängige Gerichte nicht bindenden – Ansicht der Europäischen



Kommission, soweit ihr zu folgen ist, zugleich Rechnung getragen werden (vgl. Lokalkammer Mannheim, Entscheidung vom 22.11.2024, UPC\_CFI\_210/2023, Rn. 190). Das Dokument wurde auch im hiesigen Verfahren eingeführt und im Rahmen der mündlichen Verhandlung mit den Parteien diskutiert.

Der Unionsgerichtshof hat in der Entscheidung Huawei vs. ZTE ein seither die mitgliedstaatlichen Gerichte – anders als nunmehr die Gerichte des Vereinigten Königreiches – bindendes Verhandlungsprogramm aufgestellt. Dieses Verhandlungsprogramm haben die Gerichte der Mitgliedstaaten seither angewendet und in seinen Einzelheiten weiter anhand der jeweils zur Entscheidung unterbreiteten Fälle ausgefüllt (vgl. niederländischer Gerichtshof Den Haag, Fallnummer: 200.219.487/01, vom 2. Juli 2019 – Philips vs. Wiko; derselbe Fallnummer: 200.233.166/01, Urteil vom 24. Dezember 2019 – Philips vs. ASUS; deutscher Bundesgerichtshof GRUR 2020, 961 – FRAND-Einwand, GRUR 2021, 565 – FRAND-Einwand II). Hierbei ist der Spruchkörper mit der Lokalkammer Mannheim der Auffassung, dass das Verhandlungsprogramm des Unionsgerichtshofs nicht allein auf eine Bestimmung der jeweiligen Lizenzkonditionen fokussiert ist, die gleichsam um eine Beurteilung des jeweiligen Verhaltens der Parteien im Rahmen der Verhandlungen entkleidet wäre. Vielmehr ist zentrales Anliegen der Entscheidung, ein Verhandlungsprogramm mit wechselseitigen Pflichten zu etablieren, das zugleich der Beurteilung der EU-primärrechtlichen Frage dient, ob die Durchsetzung der Verbotungs- und Rückrufrechte aus dem Patent kartellrechtlichen Einschränkungen unterliegt. Die ggf. zu erfolgende Bestimmung einer FRAND-Lizenzrate ist nur ein Bestandteil dieses Programmes (vgl. Lokalkammer Mannheim, Entscheidung vom 22.11.2024, UPC\_CFI\_210/2023, Rn. 191).

Der Unionsgerichtshof hat in seiner Leitentscheidung Huawei vs. ZTE ein Verhandlungsprogramm aufgestellt, das den Parteien ihre jeweiligen Pflichten im Rahmen von Verhandlungen um eine Lizenz an einem dem Patentinhaber eine marktbeherrschende Stellung vermittelnden standardessentiellen Patent aufzeigt und den Gerichten die Beurteilung des Verhaltens der Parteien auf dem Weg zu einer Lizenz ermöglicht. Nach ständiger Rechtsprechung des Unionsgerichtshofs (aaO Rn. 46) gehört die Ausübung eines mit einem Recht des geistigen Eigentums verbundenen ausschließlichen Rechts, hier des Rechts, eine Verletzungsklage unter Geltendmachung von Ansprüchen auf Unterlassung, Rückruf oder Vernichtung zu erheben, zu den Vorrechten des Inhabers eines Rechts des geistigen



Eigentums, so dass sie als solche keinen Missbrauch einer beherrschenden Stellung darstellen kann, selbst wenn sie von einem Unternehmen in beherrschender Stellung ausgeht. Die Ausübung eines mit einem Recht des geistigen Eigentums verbundenen ausschließlichen Rechts durch den Inhaber kann aber unter außergewöhnlichen Umständen ein missbräuchliches Verhalten im Sinne von Art. 102 AEUV darstellen (ebenda Rn. 47). Es ist – insbesondere vor dem Hintergrund der Entscheidung des UK-Court of Appeal – in Erinnerung zu rufen, dass der Unionsgerichtshof ausgeführt hat, dass der notwendigen Wahrung der Rechte des geistigen Eigentums Rechnung zu tragen ist, die u. a. mit der Richtlinie 2004/48 bezweckt wird. Die Richtlinie sieht im Einklang mit Art. 17 Abs. 2 der Charta eine Reihe von Rechtsbehelfen vor, die gewährleisten sollen, dass für das geistige Eigentum im Binnenmarkt und das in Art. 47 der Charta garantierte Recht auf effektiven gerichtlichen Rechtsschutz, das mehrere Elemente umfasst, zu denen das Recht auf Zugang zu den Gerichten gehört, ein hohes Schutzniveau besteht (EuGH aaO Rn. 57). Dieses Erfordernis des hohen Schutzes der Rechte des geistigen Eigentums impliziert, dass ihrem Inhaber grundsätzlich nicht die Möglichkeit genommen werden kann, gerichtliche Schritte zu unternehmen, durch die gewährleistet wird, dass seine ausschließlichen Rechte tatsächlich beachtet werden, und dass der Benutzer dieser Rechte, wenn er nicht ihr Inhaber ist, grundsätzlich vor jeder Benutzung eine Lizenz einholen muss (EuGH aaO Rn. 58).

Diesen Grundsätzen dient das vom Unionsgerichtshof entwickelte Verhandlungsprogramm. Eine Beurteilung der Bedingungen einer FRAND-Lizenz unter Ausblendung der vom Unionsgerichtshof etablierten Schritte im Sinne einer rein ökonomischen Lizenzhöhebestimmung ohne Berücksichtigung des relevanten Verhaltens der an den Verhandlungen beteiligten Parteien kann daher europarechtlich keinen Bestand haben und würde in den Mitgliedstaaten zwingend zu beachtendes Recht verletzen (vgl. Lokalkammer Mannheim, Entscheidung vom 22.11.2024, UPC\_CFI\_210/2023, Rn. 192-193).

(...)

b.

Im vorliegenden Fall haben die Beklagten nach einem nicht zu beanstandenden Verletzungshinweis jedenfalls keine hinreichende Lizenzbereitschaft signalisiert, die Verhandlungen verzögert und nach Ablehnung ihres Gegenangebots keine Sicherheit geleistet



und keine hinreichenden Auskünfte erteilt. Ferner haben sie nichts Substantielles dazu vorgetragen, warum die neben einer bilateralen Lizenz angebotene PoolLizenz über SISVEL FRAND-Grundsätzen nicht genügt. Unabhängig hiervon haben die Beklagten schon keinen schlüssigen Vortrag dazu gehalten, dass das Klagepatent der Klägerin eine marktbeherrschende Stellung vermittelt.

Die Beklagten, die insoweit darlegungs- und beweispflichtig sind, haben keinen schlüssigen Vortrag dazu gehalten, dass und warum das Klagepatent der Klägerin eine marktbeherrschende Stellung vermittelt.

Vielmehr haben die Beklagten im Rahmen der Verletzungsdiskussion (vgl. KE, Abschnitt F.I.3) eine Benutzung des Patents in Abrede gestellt. Ferner haben sie vorgetragen, dass die einzelnen im IEEE 802.11ax Standard vorgesehenen Protokolle einen gemeinsamen Codewortraum für Wi-Fi spezifizierten, der von Access-Point-Implementierungen aber nicht vollständig genutzt werden müsse, weil ein erheblicher Umsetzungsspielraum für die Implementierung des Standards dahingehend bestehe, welche Codewörter durch eine Access Point-Implementierung erzeugt werden können. Eine Bindungswirkung hinsichtlich der Nutzung der (gesamten) IEEE 802.11ax Spezifikationen sei deshalb abzulehnen. Der Access Point eines Wi-Fi-Netzwerkes entscheide, welche Codewörter verwendet werden und die Kommunikation mit den verbundenen Stationen sei auch trotz einer nur teilweisen Nutzung des Codewortraums sichergestellt. Die Kompatibilität mit dem IEEE 802.11ax Standard sei auch nicht mit der vollständigen Umsetzung desselben gleichzusetzen. Die vollumfängliche Umsetzung des IEEE. 802.11ax Standards ergebe sich insbesondere nicht aus der Bezeichnung als Wi-Fi 6 unterstützend oder Wi-Fi 6 kompatibel.

Hiermit stellen die Beklagten eine zwingende Benutzung der Standardvorgaben und damit des Klagepatents durch Tatsachenvortrag und nicht nur durch eine abweichende rechtliche Beurteilung der Fragen der Patentauslegung und der Verletzungsprüfung in Abrede. Damit liegt schon kein schlüssiger Tatsachenvortrag dazu vor, dass der Klägerin durch das Patent eine marktbeherrschende Stellung vermittelt wird, weil sämtliche Marktteilnehmer und damit auch die Beklagten als Hersteller und Vertreiber von Access Points gezwungen wären, die Lehre des Klagepatents zu benutzen. Es ist zu unterstellen, dass die UPC-Vertreter der Beklagten insoweit Art. 48(6) EPGÜ bzw. Regel 284 VerfO beachtet und nicht den Sachverhalt



wissentlich oder aufgrund fahrlässiger Unkenntnis falsch dargestellt haben. Mithin ist davon auszugehen, dass der Standard insoweit keine zwingenden Vorgaben aufstellt. Das Klagepatent vermittelt der Klägerin daher, obwohl es, wie gezeigt, wortsinngemäß verletzt wird, keine marktbeherrschende Stellung. Da die Beklagten für die Frage der marktbeherrschenden Stellung die Darlegungs- und Beweislast tragen, ist ihr Einwand bereits an dieser Stelle zurückzuweisen.

Die Möglichkeit, hilfsweise, für den Fall, dass der Tatsachenvortrag im Rahmen der Nichtverletzungsargumentation nicht durchgreifen sollte, einen alternativen Tatsachenvortrag zu halten und mithin das Modell "alternativer Fakten", ist aufgrund der oben zitierten Vorschriften abzulehnen.

Die Frage der Kartellgebundenheit kann vorliegend aber letztendlich auch dahinstehen, denn selbst falls die Klägerin aufgrund des Klagepatents kartellrechtlichen Verpflichtungen unterliegen würde, wäre sie diesen vorliegend nachgekommen.

Die Klägerin hat die Beklagten vor der hiesigen Klageerhebung ordnungsgemäß auf die Verletzung des Klagepatents hingewiesen. Wie oben erläutert, ist der Zeitpunkt der hiesigen Klageerhebung, also der 2. Juli 2023, maßgeblich. Ferner hat die Klägerin den Beklagten zugleich Claim Charts betreffend auch das Klagepatent übermittelt: Die Übermittlung von Claim Charts ist jedenfalls ein hinreichender Verletzungshinweis. Die Kammer teilt nicht die Ansicht der Beklagten, dass die Übermittlung von sehr vielen Claim Charts (hier [geschwärzt]) kartellrechtlich unzulässig sei. Wenn die Parteien über die Lizenzierung eines sehr großen Portfolios verhandeln, ist es unumgänglich, eine höhere Anzahl technischer Einzelheiten zum Gegenstand der Verhandlungen zu machen.

Ob die Lizenzierungsbitte der Beklagten hinreichend formuliert war und falls nicht, ob sich daraus für die Beklagten weitere nachteilige rechtliche Konsequenzen ableiten lassen, kann vorliegend dahinstehen. Denn zum einen haben die Beklagten ein unbedingtes Gegenangebot abgegeben und damit möglicherweise frühere Vorbehalte aufgegeben. Zum anderen ist u.a. aufgrund des Umstandes, dass die Beklagten keine Sicherheit geleistet haben, ohnehin ihr FRAND-Einwand nicht erfolgreich.



Es ist davon auszugehen, dass die gleichwohl von der Klägerin abgegebenen Angebote den FRAND-Anforderungen genügen. [geschwärzt] Ob diese Angebote FRAND-Anforderungen genügen, kann, wie sogleich zu zeigen sein wird, dahinstehen.

Die Beklagten haben, obwohl die Klägerin ihr Gegenangebot abgelehnt hat, bis zum Zeitpunkt der Klageerhebung weder Sicherheit geleistet noch hinreichend Auskunft erteilt. Wie im Zwischentermin erörtert, haben die Beklagten lediglich allgemein verfügbare Zahlen übermittelt. Damit fehlt es an der vom Unionsgerichtshof (Rn. 66) aufgestellten Voraussetzung dafür, dass sich die Beklagten auf den missbräuchlichen Charakter einer Unterlassungs- oder Rückrufklage berufen dürfen. Da die Beklagten dies auch nicht bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung nachgeholt haben kann offenbleiben, ob der Meinung des Oberlandesgerichts München, dass ein solches Nachholen beachtenswert ist, beizutreten ist.

Ferner haben die Beklagten nichts Substantielles dazu vorgetragen, warum die von der Klägerin alternativ aufgezeigte Möglichkeit, über SISVEL eine Pool-Lizenz zu nehmen, einen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung durch die Klägerin darstellt. Die Beklagten haben zum Pool-Angebot schriftsätzlich nichts vorgetragen. Zwischentermin haben sie auf die diesbezügliche Frage des Berichterstatters geantwortet "this is still under consideration". Im Verhandlungstermin haben die Beklagten auf den entsprechenden Vorhalt der Klägerin vorgetragen, dass das bilaterale Angebot der Klägerin die Beklagten diskriminiere und deshalb das Pool-Angebot nicht besser sein könne. Dies greift zu kurz. Denn eine unterstellte Preisdiskriminierung im Rahmen bilateraler Lizenzverhandlungen ist schon aus grundsätzlichen Erwägungen nicht auf eine Pool-Lizenz übertragbar. Denn mit einer Pool-Lizenz werden wesentlich mehr Patente, auch anderer Patentinhaber, lizenziert. Ferner erfolgt die Lizenzierung mit einer von bilateralen Angeboten abweichenden Pool-Lizenzrate.

Die Beklagten haben auch nichts dazu vorgetragen, dass und warum sie auch mit Blick auf die Pool-Lizenzrate, die von anderen Pool-Lizenznehmern bereits entrichtet wird, diskriminiert werden. Sie haben auch nichts dazu vorgetragen, dass und warum die Klägerin kartellrechtlich verpflichtet sein soll, ihnen über das Angebot der PoolLizenz hinaus ein bilaterales Angebot zu FRAND-Bedingungen zu unterbreiten.



Mithin ist auch aufgrund mangelnden Vortrags davon auszugehen, dass das Angebot, über den SISVEL-Pool eine Pool-Lizenz am Klagepatent zu nehmen, den kartellrechtlichen Anforderungen genügt.

Wenn aber davon auszugehen ist, dass das SISVEL-Pool-Lizenzangebot kartellrechtlichen Verpflichtungen genügt, kann der FRAND-Einwand ungeachtet der obigen Ausführungen keinen Erfolg haben. Da FRAND eine Vielzahl von Bedingungen und Lizenzraten enthalten kann (FRAND is a range) kann der FRAND-Einwand der Beklagten unabhängig von der Qualität ihres Gegenangebots nicht durchgreifen, weil die Klägerin ihren vom EuGH aufgestellten kartellrechtlichen Verpflichtungen im Rahmen einer Verletzungsklage ausreichend nachgekommen ist.

(...)

c.

Der von der Klägerin begehrte Unterlassungsausspruch hinsichtlich der patentverletzenden Handlungen beruht auf Art. 25(a), Art. 63(1) EPGÜ und ist auszusprechen, weil aufgrund der in der Vergangenheit begangenen Verletzungshandlungen der Beklagten in den vorliegend geltend gemachten Vertragsstaaten eine Wiederholungsgefahr besteht. Die Beklagten dürfen die von der Klägerin in den von der Klage erfassten Vertragsstaaten beanstandeten Handlungen des Anbietens, Inverkehrbringens, Gebrauchens oder der Einfuhr oder Besitzens zu diesen Zwecken nicht fortsetzen. Es ist insbesondere hinreichender Vortrag mit Blick auf die vorliegend geltend gemachten nationalen Teile des Bündelpatents und deren Verletzung in den jeweiligen Territorien gehalten.

Umstände, vorliegend von dem dem Gericht zustehenden Ermessen („kann ... erlassen“), eine endgültige Verfügung zu erlassen, abzusehen, sind vorliegend nicht gegeben. Vielmehr ist Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten (Art. 42 EPGÜ und Art. 3(2) Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums) bereits umfassend im Rahmen der Berücksichtigung des geprüften kartellrechtlichen und vertraglichen Zwangslizenzeinwandes unter Anwendung des austarierten Verhandlungsprogrammes des Europäischen Gerichtshofs umfassend Rechnung getragen. Weitere Umstände, die es aus Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten geboten, erscheinen lassen würden, vorliegend keine Unterlassungspflicht auszusprechen, sind nicht



ausreichend dargetan. Den Beklagten tragen selbst vor, dass die Vorgaben des Standards nicht zwingend seien und ein Umsetzungsspielraum bestünde. Im Übrigen steht es den Beklagten jederzeit offen, eine Pool-Lizenz bei SISVEL zu nehmen. Die beantragte Androhung von Zwangsgeld für die Unterlassung (Art. 63(2) EPGÜ) begegnet keinen Bedenken. Die Androhung für die Maßnahmen der Auskunft, Information, Rückruf und Entfernung finden in Art. 82 Abs. 1 und 4 EPGÜ, R. 354.3 VerFO ihre Grundlage.

Der Antrag auf Vernichtung der unmittelbar wortsinngemäß patentverletzenden Erzeugnisse findet seine Grundlage in Art. 64 (2) (e) EPGÜ, die Anträge auf Rückruf dieser Erzeugnisse aus den Vertriebswegen und endgültige Entfernung dieser Erzeugnisse aus den Vertriebswegen in Art. 64 (2) (b) und (d), (4) EPGÜ. Die endgültige Entfernung aus den Vertriebswegen ist ausweislich des Wortlauts des EPGÜ eine eigenständige, von dem Rückruf zu trennende Maßnahme. Sie flankiert den Rückruf, wobei eine Entfernung nur dann in Betracht kommt, wenn der Verletzer hierzu die tatsächlichen und rechtlichen Möglichkeiten hat. Es sind keine ausreichenden Gründe dargetan oder sonst ersichtlich, die der Anordnung dieser Maßnahmen etwa unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten entgegenstehen und über die sich aus einer Patentverletzung ergebenden Folgen, die der Verletzer zu tragen hat, hinausgehen. Die Beklagten können jederzeit die angebotene bilaterale Lizenz oder die Pool-Lizenz nehmen. Der Vernichtung steht es gleich, wenn die patentverletzende Funktionalität dauerhaft abgeschaltet wird.

Der Ausspruch, die begehrten Auskünfte zu erteilen, findet seine Grundlage in Art. 25 (a), Art. 67 (1) EPGÜ. Die Auskünfte sind zur Berechnung des Schadensersatzes und zur Beurteilung, nach welcher Schadensberechnungsmethodik iSv Art. 68 EPGÜ vorgegangen werden soll, nötig. Die Auskunft über Ursprung und Vertriebswege dient der Aufklärung des Verletzungssachverhalts und der Möglichkeit, weitere Mitverantwortliche in Anspruch zu nehmen und weitere Verletzungshandlungen wirksam abstellen zu können. Es war auf den Antrag auch anzuordnen, dass die Beklagten der Klägerin die Auskünfte in einer für jeden Monat eines Kalenderjahres und nach patentverletzenden Erzeugnissen strukturierten Aufstellung in elektronischer Form, die mit Hilfe eines Computers ausgewertet werden kann, bereitstellen. Dies dient der effizienten Durchsetzung des Auskunftsanspruchs und trägt dem Umstand Rechnung, dass eine elektronische Aufstellung, die mit Hilfe eines Computers



ausgewertet werden kann, ohnedies der Standard in einer geschäftsmäßig geführten Buchhaltung ist.

Gegenstand der Auskunft ist auch die begehrte Rechnungslegung. Diese findet ihre Grundlage gleichfalls in Art. 68(3) EPGÜ, R. 191 VerfO. Die Lokalkammer tritt insoweit der Lokalkammer Düsseldorf (UPC\_CFI\_7/2023 v. 3. Juli 2024 bei F.I.2.b) darin bei, dass die Regeln eine materielle Berechtigung beinhalten, Informationen zu fordern, die der Verletzte benötigt, um die Auskünfte auf ihre Stichhaltigkeit überprüfen zu können und Anhaltspunkte für ihre Schadensberechnung zu erlangen. Hierfür sprechen insbesondere Effizienzgesichtspunkte, weil so weitere Verfahrensabschnitte erspart werden können. Daneben kann der Patentinhaber im Rahmen dieses Übermittlungsrechts ebenfalls eine Belegvorlage für die Auskünfte nach Art. 67(1) EPGÜ verlangen, nämlich Rechnungen oder – wenn diese nicht verfügbar sind – hilfweise Lieferscheine. Denn abgesehen von dem Interesse an den reinen Auskünften, die der Patentinhaber nach Art. 67(1) EPGÜ erhält, ist auch sein Interesse anerkennenswert, die Richtigkeit dieser Auskünfte jedenfalls stichprobenartig überprüfen zu können. Die Möglichkeit der im Ausspruch vorgesehenen Schwärzung trägt etwaigen vertraulichen Informationen Rechnung (Regel 191 S. 2, 190.1 S. 2 VerfO).

Der beantragte Wirtschaftsprüfervorbehalt erlaubt einen angemessenen Ausgleich zwischen dem Interesse des Verletzten an einer zutreffenden Auskunft und den berechtigten Geheimhaltungsinteressen des Verletzers. Die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung beruht auf Art. 68(1) EPGÜ und rechtfertigt sich durch die festgestellte Verletzung. Die Beklagten haben auch jedenfalls fahrlässig gehandelt.

Hinsichtlich der mittelbaren Verletzung des Klagepatents durch die angegriffenen Ausführungsformen folgt das Recht der Klägerin auf Untersagung der Fortsetzung der Verletzung aus Art. 26(1) EPGÜ i.V.m. Art. 63(1) EPGÜ. Die Klägerin hat ebenfalls ein Recht auf Auskunft und Übermittlung von Informationen gem. Art. 26(1) EPGÜ i.V.m. Art. 67 EPGÜ, Art. 8 (3)(a), (b) EPGÜ i.V.m. Regel 191 S. 1 Alt. 2 VerfO sowie auf Zahlung des vorläufigen Schadensersatzes und der Feststellung der Zuerkennung von Schadensersatz dem Grunde nach (Art. 26(1) EPGÜ i.V.m. Art. 68(1) EPGÜ, R. 119 VerfO). Die Androhung von Zwangsmitteln richtet sich nach Art. 63(2), 82(1) und (4) EPGÜ, R. 354.3 VerfO und gilt entsprechend für die



Entscheidungen über die mittelbare Verletzung. Auf die obigen Ausführungen wird im Übrigen verwiesen.

Der Kostenausspruch beruht auf Art. 69(2) EPGÜ, Regel 118.5 VerfO. Angesichts des Teilunterliegens der Klägerin in Bezug auf den Erschöpfungseinwand betreffend Erzeugnisse mit Qualcomm-Modems erscheint eine Quotelung 80 zu 20 bei der Verletzungsklage als sachgerecht. Einerseits soll ein Obsiegen mit dieser Verteidigung nach den Angaben der Beklagten eine erhebliche Herabsetzung der Vollstreckungssicherheit ermöglichen, andererseits steht der Carve-out unter dem Vorbehalt des nachprozessualen gerätebezogenen Nachweises des erstmaligen Inverkehrbringens im Gebiet der Europäischen Union im relevanten Zeitraum. Ferner ist zu berücksichtigen, dass die Erschöpfung nur noch bis [geschwärzt] greift, während der Unterlassungsausspruch bis zum Auslaufen des Patentschutzes, also längsten bis ins Jahre 2036 reicht.

Gemäß Art. 82(2) EPGÜ, Regel 118.8 S.2 VerfO kann das Gericht jede Anordnung bzw. Maßnahme von einer Sicherheitsleistung abhängig machen, die es festzusetzen hat. Der Lokalkammer steht bei der Anordnung einer Sicherheitsleistung ein Ermessen zu, wobei das Interesse der Klägerin an einer effektiven Durchsetzung ihres Schutzrechts mit dem Interesse an der effektiven Durchsetzung möglicher Schadenersatzansprüche im Fall einer späteren Aufhebung des Urteils abzuwägen ist. Vorliegend steht das Erfordernis einer Sicherheitsleistung zwischen den Parteien zu Recht nicht in Streit. Die Klägerin hat ihren Sitz in China. Insoweit sind amtsbekannt Schwierigkeiten bei der Vollstreckung eines Kostentitels zu erwarten. Der Spruchkörper übt sein Ermessen dahingehend aus, wie beantragt Teilsicherheiten anzuordnen. In Bezug auf die Anordnungen zur Auskunftserteilung und Rechnungslegung erscheint die von der Klägerin vorgeschlagene Summe von 50.000,00 € als angemessen, im Übrigen die von den Beklagten für den Fall des Erfolges des Erschöpfungseinwandes vorgeschlagene Summe von [geschwärzt]. €. Soweit die Beklagten anteilig eine Kostenerstattung vollstrecken können, erscheinen 110 Prozent des zu vollstreckenden Betrages als angemessen. Aufgrund der Teileinigung der Parteien in Bezug auf den Text einer eventuellen Bürgschaftsurkunde (vgl. Anlage K93), lässt die Kammer den Parteien die Wahl zwischen Barhinterlegung und Vorlage einer Bankbürgschaftsurkunde.

Die Anordnungen sind vollstreckbar.



(...)

**B.**

Der Einspruch der Beklagten gem. Regel 19 VerfO wird zurückgewiesen.

Die Nichtigkeitswiderklagen der Beklagten werden abgewiesen.

(...)