

Oberlandesgericht Düsseldorf

2 U 31/16

Beschluss vom 22.03.2019

Tenor

A.

Auf die Berufung wird das am 19. Januar 2016 verkündete Urteil der 4b Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf - unter Zurückweisung des weitergehenden Rechtsmittels - teilweise abgeändert und wie folgt neu gefasst:

I. Die Beklagten werden verurteilt,

1. der Klägerin in Form einer geordneten Aufstellung darüber Auskunft zu erteilen, [...]

II. Es wird festgestellt, dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin sämtliche Schäden zu ersetzen, [...]

III. Die Klage wird im Wege eines Teil-Verzichtsurteils abgewiesen, soweit die Klägerin Auskunft über die nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns für die Zeit bis zum 28. Juni 2017 begehrt hat.

IV. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen, und zwar hinsichtlich des Auskunftsanspruchs bezüglich "der Suchmaschinen und anderer Marketingwerkzeuge, mit Hilfe derer die betroffenen Webseiten einzeln oder gemeinsam registriert wurden" als endgültig und im Übrigen als derzeit unbegründet.

B.

Die Gerichtskosten und die außergerichtlichen Kosten [...]

C.

Das Urteil und das Urteil des Landgerichts sind vorläufig vollstreckbar.

[...]

D.

Die Revision wird zugelassen.

E.

Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 800.000,- € festgesetzt.



Gründe

I.

Die Klägerin nimmt die Beklagten wegen Verletzung des deutschen Teils des europäischen Patents EP 1 230 XXX (Anlage EIP C1, in deutscher Übersetzung vorgelegt als Anlage EIP C1a; im Folgenden: Klagepatent) auf Auskunft und Rechnungslegung sowie Feststellung der Schadensersatzpflicht in Anspruch. [...]

Die Streithelferin besitzt eines der stärksten Portfolios essentieller Patente in der Telekommunikationsindustrie. Am 10. Januar 2013 schloss sie mit der C(C), der D ("D"), deren Tochtergesellschaften C1 ("C1") und C2("C2") sowie der E ("E") das sogenannte F ("F"), das die weitere Verwertung eines Teils ihrer Patente zum Gegenstand hat. Betroffen war ein Patentportfolio, das über 2000 Patente umfasste. Hinsichtlich der Regelungen des F im Einzelnen wird auf den in Auszügen von den Parteien zur Akte gereichten Vertragstext Bezug genommen.

Bei der Streithelferin D1 handelt es sich um eine Gesellschaft, die nach schwedischem Recht gegründet wurde. Die C, D, D Sub 1 und C2 sind sämtlich Gesellschaften, die nach dem Recht des Staates I1 gegründet wurden. Die E wurde nach dem Recht des Staates G gegründet. Die Klägerin wurde nach H Recht gegründet. Sie gehört zur Unwired Planet Gruppe und ist mit der Verwaltung und Lizenzierung von Patenten befasst. Sie ist dem F nachträglich beigetreten.

Im F findet sich in Ziffer 6.14 unter anderem die Regelung, dass die E die FRAND-Verpflichtung der Streithelferin übernimmt und innerhalb einer angemessenen Frist nach Abschluss des Vertrages gegenüber der I eine eigene FRAND-Erklärung abgeben wird. Dieser Verpflichtung ist die E durch Erklärung vom 14. Juni 2013 nachgekommen. In einer weiteren Vereinbarung vom 13. Februar 2013 (K - "K") findet sich in Klausel 5.4 die Verpflichtung der E, bei einer Übertragung von Patenten auf Dritte sicherzustellen, dass die FRAND-Verpflichtung übernommen wird. Dies wurde bei der Übertragung des Klagepatents auf die Klägerin umgesetzt und die Klägerin gab am 6. März 2014 gegenüber der I eine eigene FRAND-Verpflichtungserklärung ab. In Umsetzung des F schlossen dessen Vertragsparteien in der Folgezeit drei Übertragungsverträge, deren Wirksamkeit zwischen den Parteien in Streit steht.



Bei der Streithelferin D1 handelt es sich um eine Gesellschaft, die nach schwedischem Recht gegründet wurde. Die C, D, D Sub 1 und C2 sind sämtlich Gesellschaften, die nach dem Recht des Staates I1 gegründet wurden. Die E wurde nach dem Recht des Staates G gegründet. Die Klägerin wurde nach H Recht gegründet. Sie gehört zur Unwired Planet Gruppe und ist mit der Verwaltung und Lizenzierung von Patenten befasst. Sie ist dem F nachträglich beigetreten.

Im F findet sich in Ziffer 6.14 unter anderem die Regelung, dass die E die FRAND-Verpflichtung der Streithelferin übernimmt und innerhalb einer angemessenen Frist nach Abschluss des Vertrages gegenüber der I eine eigene FRAND-Erklärung abgeben wird. Dieser Verpflichtung ist die E durch Erklärung vom 14. Juni 2013 nachgekommen. In einer weiteren Vereinbarung vom 13. Februar 2013 (K - "K") findet sich in Klausel 5.4 die Verpflichtung der E, bei einer Übertragung von Patenten auf Dritte sicherzustellen, dass die FRAND-Verpflichtung übernommen wird. Dies wurde bei der Übertragung des Klagepatents auf die Klägerin umgesetzt und die Klägerin gab am 6. März 2014 gegenüber der I eine eigene FRAND-Verpflichtungserklärung ab. In Umsetzung des F schlossen dessen Vertragsparteien in der Folgezeit drei Übertragungsverträge, deren Wirksamkeit zwischen den Parteien in Streit steht.

Die Beklagten gehören zur L-Gruppe, die im Bereich Telekommunikation sowohl auf dem Markt für Netzwerktechnik als auch für Mobiltelefone tätig ist. Die Beklagte zu 2) bewirbt und vertreibt in M Mobiltelefone wie das "N" (angegriffene Ausführungsform), die mit dem 2G- und 3G-Standard kompatibel sind.

Die Beklagte zu 1) ist Inhaberin der Internetseite L, auf der sich der Internetauftritt der L-Gruppe befindet. Die Besucher dieser Seite können über den Begriff "Worldwide" die Internetseite teilweise in M Übersetzung unter L/de öffnen. Weiterhin gelangen sie über die Rubrik "Products & Solutions" und weiter die Rubrik "Consumers" zu den Auswahlmöglichkeiten "Telefone, Datenprodukte, Tablets" des L-Shops auf der Internetseite www.Ldevices.de, die von der Beklagten zu 2) unterhalten wird. Auf dieser Website werden unter anderem Mobiltelefone angeboten, die mit dem 2G- und 3G-Standard kompatibel sind, darunter die angegriffene Ausführungsform. 2G und 3G bezeichnen Mobilfunkstandards der 2. und 3. Generation, die auch als XXY- und XXZ-Standard bezeichnet werden.

Bei XXY (XXY) handelt es sich um einen von der I geschaffenen Mobilfunkstandard. Die für den vorliegenden Rechtsstreit maßgebliche technische Spezifikation des Standards ist die TS 145



XXB ab der Version 5.2.22. Der XXY-Standard beschreibt das Verfahren des digitalen Zellenkommunikationssystems (Digital cellular telecommunications system) und Funksubsystem-Verbindungssteuerungen (Radio subsystem link control). Die angegriffene Ausführungsform genügt den Anforderungen dieser technischen Spezifikation. Auch bei XXZ (XXZ) handelt es sich um einen I-Mobilfunkstandard. Für das vorliegende Verfahren von Interesse ist die XXZ-Standardspezifikation TS 125 XXC, Version 5.17.0.

Mit Email vom 9. Juli 2013 wies Herr O, Mitarbeiter des Investment-Banking Beraters P, im Namen der R Herrn Q, Mitarbeiter bei L, auf die Übernahme standardessentieller Patente von A hin. Nach einer Erinnerung am 30. Juli 2013 verwies Herr Q auf die Zuständigkeit von Herrn S, der am 22. August 2013 gegenüber Herrn O erklärte, dass kein Interesse an den A-Patenten bestehe.

Im Zeitraum von September bis Dezember 2013 versuchte die Klägerin, Lizenzierungsgespräche mit den Beklagten zu führen. Herr T, Leiter der Patentabteilung für die Beklagten, wies mit Email vom 27. November 2013 darauf hin, dass L grundsätzlich geistige Eigentumsrechte akzeptiere. Im Januar 2014 bat Herr U, Mitarbeiter der Patentabteilung bei L, Herrn V, den Geschäftsführer der Klägerin, um einige claim charts für Patente, die von der Klägerin übernommen worden waren. Hierauf übersandte Herr V Herrn U am 16. Januar 2014 den Entwurf einer Vertraulichkeitsvereinbarung und wies darauf hin, dass die Unterzeichnung dieser Erklärung Voraussetzung sei für die Übersendung der erbetenen claim charts. Herr U übersandte Herrn V eine geänderte Fassung der Geheimhaltungsvereinbarung, woraufhin Herr V am 29. Januar 2014 antwortete, dass man dies überdenken werde.

Am 10. März 2014 wurde die vorliegende Klage erhoben, zeitgleich Klagen in W. Herr V informierte die Beklagten hierüber noch am selben Tag. Herr X erklärte hierauf, dass man in Kontakt bleiben werde, um vernünftige Lizenzbedingungen zu verD1deln.

Am 22. April 2014 übersandten die englischen Prozessbevollmächtigten der Klägerin den Beklagten eine powerpoint-Präsentation zu den möglichen Rahmenbedingungen einer Lizenz ("License Proposal"). Diese sah eine Lizenzgebühr von 0,75 USD pro Mobilfunkendgerät vor und war an sämtliche Patentbenutzer gleichermaßen gerichtet. Die Beklagten lehnten einen Vertragsschluss auf der Grundlage dieser Präsentation unter Hinweis darauf ab, dass die vorgeschlagene Lizenzgebühr von 0,75 USD pro verkauftem D1dy weit überhöht sei.



Die Klägerin hat erstinstanzlich behauptet, die Streithelferin habe durch Übertragungsvertrag vom 11. Februar 2013 (nachfolgend ÜV I) einen Teil ihres Patentportfolios - darunter das Klagepatent - auf die C übertragen. Am 13. Februar 2013 habe die C die von der Streithelferin erlangten Patente - darunter das Klagepatent - auf die E weiter übertragen (nachfolgend ÜV II). Diese habe die Patente - darunter das Klagepatent - am 27. Februar 2014 auf die Klägerin weiter übertragen (nachfolgend: ÜV III), die am 7. März 2014 (Veröffentlichungsdatum: 3. Juli 2014) als Patentinhaberin in das Patentregister eingetragen worden sei.

Nach Auffassung der Klägerin stellen das Angebot und der Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform in M eine Verletzung des Klagepatents dar, da die angegriffene Ausführungsform von der technischen Lehre des Klagepatents unmittelbar wortsinngemäß Gebrauch mache. Sie hat die Beklagten nach teilweiser Klagerücknahme in erster Instanz zuletzt auf Rechnungslegung und Auskunftserteilung sowie Feststellung der Schadenersatzpflicht für die Zeit ab dem 1. Januar 2013 in Anspruch genommen.

Die Beklagten, die um Klageabweisung, hilfsweise um Aussetzung gebeten haben, haben erstinstanzlich die fehlende örtliche und internationale Zuständigkeit des Landgerichts Düsseldorf gerügt und die Aktivlegitimation der Klägerin mit Nichtwissen bestritten. Zudem hat die Klägerin die Wirksamkeit der Übertragungsverträge nach den jeweils zur Anwendung kommenden ausländischen Rechtsordnungen, die Echtheit der zur Akte gereichten Kopien, die Vertretungsbefugnis der D1delnden Personen sowie die wirksame Abtretung in der Vergangenheit entstandener Ansprüche an die Klägerin bestritten.

Bezüglich etwaiger kartellrechtlicher Bedenken gegen die Wirksamkeit der Übertragungsverträge haben sich die hiesigen Beklagten erstinstanzlich hilfsweise das Vorbringen der Beklagten in dem Parallelverfahren 4b O 120/14 zu eigen gemacht. Die Beklagte (Y) vertritt in diesem Verfahren die Auffassung, die Streithelferin habe bei der Umsetzung des F gegen die Vorschriften der Fusionskontrolle (§§ 35-42 GWB) als auch gegen das Verbot der Wettbewerbsbeschränkung (Art. 101, 102 AEUV) verstoßen.

Des Weiteren haben die Beklagten erstinstanzlich sowohl eine Verletzung des Klagepatents als auch dessen Rechtsbestand in Abrede gestellt. Insbesondere erfolge bei der angegriffenen Ausführungsform keine Umwandlung von XXZ-Downlink-Messwerten in Downlink-Messwerte für das XXY-Kommunikationssystem. Abgesehen davon fehle es bei der angegriffenen



Ausführungsform auch an einem Mittel zum Vergleichen der umgewandelten Messwerte mit einem (vorbestimmten) Schwellenmesswert.

Überdies sei die Beklagte zu 1) auch nicht passivlegitimiert. Sie bringe in Deutschland weder angegriffene Ausführungsformen in Verkehr noch biete sie diese an. Das Unterhalten der Internetseite durch die Beklagte zu 1) und die Erreichbarkeit der Unterseite L.com/de über die Beklagte zu 1) begründe kein Anbieten. Sämtliche Angebote würden über die von der Beklagten zu 2) betriebene Seite www.Ldevices.de bereitgehalten.

Im Übrigen stehe der Durchsetzung der mit der Klage verfolgten Ansprüche der Lizenzeinwand aus Art. 102 AEUV entgegen. Die Beklagten seien lizenzwillig. Es sei die Klägerin gewesen, die im Rahmen der LizenzverD1dlungen weitere Informationen verweigert und stattdessen Klage erhoben hätte.

Mit Schlussurteil vom 19. Januar 2016 hat das Landgericht Düsseldorf dem im VerD1dlungsschlusszeitpunkt noch rechtshängigen Klagebegehren entsprochen und wie folgt erkannt:

Die Beklagten werden verurteilt,

der Klägerin in Form einer geordneten Aufstellung Auskunft darüber zu erteilen, [...].

II. Es wird festgestellt, dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin sämtliche Schäden zu ersetzen, die [...].

Zur Begründung hat das Landgericht im Wesentlichen ausgeführt:

Für die zulässige Klage sei das Landgericht Düsseldorf nach Art. 5 Nr. 3 LugÜ in Verbindung mit § 143 Abs. 2 PatG in Verbindung mit der Verordnung über die Zuweisung von Gemeinschaftsmarken-, Gemeinschaftsgeschmacksmuster-, Patent-, Sortenschutz-, Gebrauchsmusterstreitsachen und Topographieschutzsachen vom 30. August 2011 international und örtlich zuständig. Die Klägerin habe schlüssig behauptet, dass die Beklagte zu 1) die angegriffene Ausführungsform durch ihren (auch) deutschsprachigen Internetauftritt in Deutschland anbiete und vertreibe. Damit liege der Erfolgsort in Deutschland. Da die



angegriffene Ausführungsform insofern auch in Nordrhein-Westfalen angeboten werde, sei die örtliche Zuständigkeit des Landgerichts Düsseldorf gegeben.

Des Weiteren sei die Klage auch begründet. Die Klägerin sei zur Geltendmachung der mit der vorliegenden Klage verfolgten Ansprüche auf Schadenersatz und Rechnungslegung aktivlegitimiert. Sie sei seit dem 27. Februar 2014 materiellrechtliche Inhaberin des Klagepatents. Hierfür spreche die durch ihre Eintragung im Patentregister begründete Vermutung, die durch die durchgeführte Beweisaufnahme bestätigt worden sei. Der Indizwirkung des Patentregisters stehe nicht entgegen, dass ein Zwischenerwerber, die Cluster LLC, nicht im Patentregister eingetragen sei. Im vorliegenden Fall reichten die von der Klägerin zur Übertragungskette vorgetragene Details im Hinblick auf den nicht eingetragenen Zwischenerwerb der C jedenfalls nicht aus, die Vermutungswirkung des Patentregisters zu erschüttern. Die Übertragungskette sei nach dem Vortrag der Klägerin von vornherein zwischen sämtlichen Parteien abgestimmt und die C gerade einmal für zwei Tage materiellrechtliche Inhaberin des Klagepatents gewesen. Bei einer Eintragung der C in das Patentregister habe es sich um eine bloße Förmerei gehandelt. Die durch das Patentregister begründete Vermutung hinsichtlich der Inhaberschaft der Klägerin am Klagepatent sei durch die von der Klägerin vorgelegten Unterlagen und die durch die Kammer vernommenen Zeugen bestätigt worden. Hiernach stehe zur Überzeugung der Kammer fest, dass die Streithelferin das Klagepatent durch Patentübertragungsvertrag vom 11. Februar 2013 an die C übertragen habe (nachfolgend: ÜV I), die es dann durch Übertragungsvertrag vom 13. Februar 2013 an die E weiter übertragen habe (nachfolgend: ÜV II), die schließlich durch Vertrag vom 27. Februar 2014 die Übertragung an die Klägerin vorgenommen habe (nachfolgend: ÜV III).

Der Wirksamkeit der von der Klägerin vorgetragene Abtretungen des Klagepatents und der dieses betreffenden Rechnungslegungs- und Schadenersatzansprüche stünden keine kartellrechtlichen Gesichtspunkte entgegen. Das F bzw. die nachfolgenden Patentübertragungen verstießen weder gegen fusionskontrollrechtliche Vorschriften (§§ 35-43 GWB) noch könne eine Unwirksamkeit der Patentübertragungen infolge eines kartellrechtlich verbotenen Eingriffs in den Wettbewerb im Sinne der Art. 101, 102 AEUV angenommen werden.

Die Beklagten zu 1) und 2) seien auch passivlegitimiert. [...].



(...)

Schließlich würden die Beklagten dem Klagebegehren der Klägerin ohne Erfolg den Einwand ihrer (angeblichen) Lizenzwilligkeit entgegenhalten. Weder die FRAND-Selbstverpflichtungserklärung der Klägerin noch die Art. 101, 102 AEUV würden die Durchsetzung der mit der vorliegenden Klage geltend gemachten Ansprüche auf Schadensersatz und Rechnungslegung ganz oder auch nur in Teilen hindern.

Gegen dieses, ihren Prozessbevollmächtigten am 25. Januar 2016 zugestellte Urteil haben die Beklagten mit Schriftsatz vom 24. Februar 2016 Berufung eingelegt, mit der sie im Antrag ihr vor dem Landgericht erfolglos gebliebenes Klageabweisungsbegehren weiterverfolgen.

Sie wiederholen und ergänzen ihr erstinstanzliches Vorbringen und machen im Wesentlichen geltend:

[...]

Abgesehen davon habe das Landgericht nicht ausreichend beachtet, dass eine solche Übertragung ohnehin kartellrechtswidrig sei. Die Übertragung eines Patentportfolios ohne Weitergabe der FRAND-Verpflichtung mit dem Ziel, über FRAND hinausgehende Lizenzgebühren zu generieren, verstoße gegen kartellrechtliche Grundsätze und sei daher sowohl nach Art. 101 AEUV als auch nach Art. 102 AEUV kartellrechtlich unwirksam.

Überdies habe das Landgericht den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand (hier: aufgrund der FRAND-Erklärung) nicht ausreichend beachtet. Die Klägerin habe am 6. März 2014 eine eigene FRAND-Erklärung gegenüber I abgegeben. Sie habe mit dem Abbruch der Gespräche ohne konkretes Lizenzangebot und der sofortigen Klageerhebung gegen die vom EuGH in der Entscheidung Huawei ./ ZTE aufgestellten und von den Instanzgerichten bestätigten Regelungen zum ordnungsgemäßen Ablauf von Lizenzverhandlungen nach FRAND-Bedingungen verstoßen. Auch wenn sich die vorgenannte Entscheidung zunächst auf die gerichtliche Geltendmachung von Unterlassungs- und Rückrufansprüchen beziehe, sei sie bei der vorliegenden, umfangreichen Geltendmachung von Auskunfts- und Rechnungslegungsansprüchen ebenfalls zu beachten.



Darüber hinaus sei das Landgericht unzutreffend von einer wortsinngemäßen Verwirklichung der technischen Lehre des Klagepatents ausgegangen.

(...)

Überdies hätten sich die Prozessparteien im parallelen englischen Verfahren bereit erklärt und seien entsprechend durch den High Court per Gerichtsbeschluss verpflichtet worden, sich für den Zeitraum bis zur Entscheidung über die (dortige) Berufung so zu verhalten, als sei die erstinstanzliche Entscheidung gültig und wirksam. Hierfür habe der High Court einen Lizenzvertrag erstellt, dessen Klauseln eine FRAND-Lizenz darstellen würden. Einer auf Einverständniserklärungen der Parteien beruhenden gerichtlichen Anordnung folgend habe L in 2017 und seither laufend zur Berechnung der weltweiten Lizenzgebühr Auskunft erteilt und die ausgeurteilte Lizenzgebühr (gegen Sicherheitsleistung der Beklagten) bezahlt. Die Beklagte erfülle mithin sämtliche Verpflichtungen unter dem vom High Court festgelegten Lizenzvertrag. Die geleisteten Auskünfte sowie die geleisteten Lizenzgebühren umfassten auch das hiesige Klagepatent und die Umsätze in M, weshalb der geltend gemachte, auf Auskunftserteilung und Zahlung einer Lizenzgebühr gerichtete Anspruch durch Erfüllung erloschen sei.

Schließlich habe das Verletzungsverfahren hilfsweise wegen hinreichender Wahrscheinlichkeit der Vernichtung des Klagepatents sowohl unter den Gesichtspunkten der unzulässigen Erweiterung und der fehlenden Ausführbarkeit als auch im Hinblick auf das Fehlen der Neuheit und einer erfinderischen Tätigkeit ausgesetzt werden müssen.

Die Beklagten beantragen,

das Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 19. Januar 2016, Az.: 4b O 49/14, aufzuheben und die Klage abzuweisen;

hilfsweise,

das Verfahren bis zum rechtskräftigen Abschluss des gegen das Klagepatent anhängigen Nichtigkeitsverfahren auszusetzen.

weiter hilfsweise,



das Verfahren bis zur Entscheidung des UK Supreme Court über die weitere Berufung der Beklagten im dortigen Verletzungsverfahren auszusetzen.

Die Klägerin beantragt zuletzt, nachdem die Beklagten einer, die Auskunftserteilung über die nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns für die Zeit vor dem 29. Juni 2017 betreffenden Klagerücknahme nicht zugestimmt und die Klägerin auf die diesbezüglichen Ansprüche sodann verzichtet hat,

die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Landgerichts Düsseldorf (Az.: 4b O 49/14) vom 19. Januar 2016 zurückzuweisen, jedoch mit der Maßgabe, dass das landgerichtliche Urteil unter Ziff. I. des Tenors nunmehr folgende Fassung erhält:

I. die Beklagten werden verurteilt, der Klägerin in Form einer geordneten Aufstellung darüber Auskunft zu erteilen, [...]:

Die Übertragung des Klagepatents verstoße auch weder gegen Art. 101 AEUV noch gegen Art. 102 AEUV.

(...)

Für eine Aussetzung bestehe, nachdem das Bundespatentgericht das Klagepatent in der nunmehr streitgegenständlichen Fassung aufrechterhalten habe, von vornherein kein Anlass.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Gerichtsakten nebst Anlagen Bezug genommen.

II.

Die Berufung der Beklagten ist zulässig, hat aber in der Sache nur im tenorierten Umfang Erfolg.

Zu Recht hat das Landgericht im Angebot und Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform in M eine wortsinngemäße Benutzung von Patentanspruch 6 des Klagepatents gesehen und die Beklagte wegen unmittelbarer Patentverletzung zur Auskunftserteilung sowie zum Schadenersatz verurteilt. Der Klägerin stehen entsprechende Ansprüche im tenorierten



Umfang aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. §§ 139 Abs. 2, 140b Abs. 1 und 3 PatG i.V.m. §§ 242, 259 BGB zu. Die lediglich beschränkte Aufrechterhaltung des Klagepatents durch das Bundespatentgericht führt zu keinem abweichenden Ergebnis.

Erfolg hat die Berufung im Wesentlichen nur insoweit, als sie sich gegen eine Verurteilung der Beklagten zur Auskunftserteilung über die nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns richtet. Insoweit war die Klage nicht nur im Wege des Teil-Verzichtsurteils für die Zeit vor dem 29. Juni 2017, sondern auch im Übrigen durch streitiges Urteil abzuweisen.

Im Einzelnen:

1.

Der Senat sieht sich an einer Entscheidung nicht deshalb gehindert, weil die im Vereinigten Königreich anhängige Klage nach dem Vorbringen der Beklagten auf eine weltweite Auskunft und eine weltweite Lizenzgebühr für alle SEP der Klägerin gerichtet ist. Gemäß Art. 27 Abs. 1 EuGVVO a.F. (VO EG/44/2001), der gemäß Art. 66 Abs. 2 EuGVVO n.F. (VO EG/1215/2012) auf den vorliegenden Fall weiter Anwendung findet, hat das später angerufene Gericht das Verfahren von Amts wegen auszusetzen, bis die Zuständigkeit des zuerst angerufenen Gerichts feststeht. Dass diese Voraussetzungen hier vorliegen, vermag der Senat nicht festzustellen. Es ist weder hinreichend vorgetragen noch ersichtlich, zu welchem Zeitpunkt die im vorliegenden Rechtsstreit streitgegenständlichen Ansprüche - Auskunftserteilung und Schadenersatz bezogen auf das Gebiet M - in dem im Vereinigten Königreich geführten Verfahren anhängig gemacht wurden.

e)

Die Patentübertragungen sind auch unter kartellrechtlichen Gesichtspunkten unbedenklich. Sie verstoßen weder gegen Art. 102 AEUV [nachfolgend unter aa)] noch gegen Art. 101 AEUV [nachfolgend unter bb)].

aa)



Der Einwand, die - mehrfache - Übertragung des Klagepatents sei jeweils ohne gleichzeitige Weitergabe der Verpflichtungen aus der von der Streithelferin unwiderruflich abgegebenen FRAND-Erklärung geschehen, was zur Nichtigkeit der Übertragungsakte wegen Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung führe, geht schon im rechtlichen Ansatz ins Leere, weil der Erwerber eines SEP - auch ohne ausdrückliche oder konkludente Erklärung - unmittelbar und unabdingbar an die FRAND-Zusage seines Rechtsvorgängers gebunden ist.

(1)

Es liegt in der Natur der Sache, dass die Standardsetzung technologischen Wettbewerb unterbindet, weil jede konkurrierende technische Lösung, die nicht in den Standard aufgenommen wird, im Wettbewerb auf dem Produktmarkt mangels Kompatibilität *de facto* ausgeschlossen ist. Die freiwillige Bereitschaft aller durch die Standardsetzung privilegierten SEP-Inhaber, Konkurrenz dadurch zu ermöglichen, dass jedem an der standardessentiellen Technik Interessierten eine Benutzungserlaubnis zu FRAND-Bedingungen eingeräumt wird, stellt von daher eine tragende Säule der technischen Standardsetzung und ihrer rechtlichen Zulässigkeit dar. Denn sie kompensiert den unvermeidlichen Ausschluss von Wettbewerb auf der Technologieebene, indem freier Wettbewerb innerhalb des technischen Standards und bei seiner geschäftlichen Verwertung eröffnet wird. Die FRAND-Erklärung schafft weiterhin bei den Nachfragern der mit dem Standard vereinheitlichten Technologie ein berechtigtes Vertrauen darauf, dass die standardessentiellen Patente künftig - entsprechend der mit der FRAND-Erklärung gegebenen Zusage - freiwillig zu FRAND-Bedingungen lizenziert werden (EuGH, GRUR 2015, 764 - L Technologies/ ZTE). Aus der Sicht des SEP limitiert die Lizenzierungszusage damit die von Hause aus umfassenden Monopol- und Verbotrechte des Patentinhabers, indem ihm fortan kein gegen jedermann wirkendes und bedingungslos durchsetzbares Ausschließlichkeitsrecht mehr zusteht, sondern dessen Befugnisse als Folge der FRAND-Erklärung dadurch begrenzt sind, dass er auf Anfordern jedermann eine Benutzung seines SEP und damit eine gleichberechtigte Teilhabe am Standard zu FRAND-Bedingungen gestatten muss. Diesem Zugeständnis kommt ganz erhebliche Bedeutung zu, weil es zu den prägenden Kennzeichen der mit einem Patent verbundenen Monopolrechte gehört, dass der Schutzrechtsinhaber nach seiner freien Entscheidung von einer Lizenzerteilung absehen und somit jeden Dritten kategorisch von einer Benutzung seines Patents ausschließen kann. Die Freiheit zur Nichtlizenzierung, die eine wesentliche Folge der



gesetzlichen Ausschließlichkeitsbefugnisse aus dem Patent ist, opfert der SEP-Inhaber um der Aufnahme der technischen Lehre seines Patents in den technischen Standard willen. Weil die FRAND-Zusage die Rechte aus dem Patent in der geschilderten Weise - unwiderruflich und somit gleichsam "dinglich" - beschränkt und definiert, kann das Patent notwendigerweise nur noch in eben dieser beschränkten, durch die FRAND-Zusage inhaltlich modifizierten Form auf den Erwerber übergehen. Denn niemand kann durch ein Übertragungsgeschäft mehr Rechte erwerben als seinem Rechtsvorgänger selbst im Zeitpunkt der Veräußerung zugestanden haben.

(2)

Rechtliche Bedenken ergeben sich in diesem Zusammenhang nicht daraus, dass es wegen des staatlichen Verleihungsaktes und der gesetzlichen Ausgestaltung des mit der Patenterteilung verbundenen Monopolrechts möglicherweise außerhalb der Rechtsmacht des Schutzrechtsinhabers liegt, das ihm zugewiesene Monopolrecht durch seine Lizenzierungszusage substantiell zu verändern. Selbst wenn dem so sein sollte, hat er in jedem Fall die rechtliche Macht, von einer bestimmten Ausübung seiner Ausschließlichkeitsbefugnisse abzusehen, indem er von seinem Recht zur Nichtlizenzierung der Erfindung keinen Gebrauch macht. In diesem rechtlichen Sinne ist die mit der FRAND-Zusage übernommene Verpflichtung rechtswirksam und beachtlich, jedem Interessenten zu FRAND-Bedingungen eine Benutzungserlaubnis an seinem SEP einzuräumen.

(3)

Allein ein solches Ergebnis (sic.: selbsttätiger Übergang der FRAND-Verpflichtung mit dem Patenterwerb) ist auch von der Rechtsfolgenseite her angebracht. Fundamentaler Inhalt der Eigentumsgarantie des Patentinhabers ist seine Befugnis, das ihm erteilte Schutzrecht nach seinem Belieben zu veräußern. Grundrechtlichen Schutz genießt dabei nicht nur die Übertragbarkeit des Schutzrechts als solche, sondern genauso die Person des Erwerbers, der vom Veräußerer frei gewählt werden kann. Diejenige Sondersituation, die aus der Standardsetzung resultiert, verlangt und rechtfertigt insoweit keinerlei Beschränkungen, weil sich die mit dem SEP verbundenen Rechte nicht durch die Person seines Inhabers ändern, sondern davon völlig unabhängig sind. Sie bestimmen sich vordringlich nach dem Inhalt des Schutzrechts, d.h. seinen geltenden Patentansprüchen, der Patentbeschreibung und den



Patentzeichnungen (Art. 69 EPÜ). Außer dem Inhalt der Patentschrift ist weiterhin wesentlich, dass mit der Patent-übertragung die Bindungen (Beschränkungen) des ursprünglichen Patentinhabers aus seiner FRAND-Erklärung nicht verloren gehen, sondern den Erwerber in gleicher Weise verpflichten wie seinen Rechtsvorgänger. Wenn dies - als Folge des automatischen Übergangs der FRAND-Verpflichtung mit dem übertragenen Patent, für das die FRAND-Erklärung abgegeben wurde - gewährleistet ist, gibt es keinen Grund, eine Patentübertragung zu unterbinden oder zu limitieren. Denn dasjenige Ziel, das mit der FRAND-Zusage erreicht werden soll, verwirklicht sich ohne weiteres mit dem selbsttätigen Übergang der FRAND-Verpflichtung auf den Patenterwerber.

Die mögliche alternative rechtliche Lösung hätte demgegenüber gänzlich unangemessene Folgen. Sie ginge dahin, eine Patentübertragung, in deren Rahmen die FRAND-Zusage des Veräußerers nicht (schuldrechtlich) an den Erwerber weitergegeben worden ist, als kartellrechtswidrig (Art. 102 AEUV) zu beurteilen, womit die Patentübertragung als Ganzes unwirksam wäre. Für eine derart weitreichende Konsequenz besteht indessen kein Anlass, weil nicht die Übertragbarkeit und/oder die Übertragung eines SEP in irgendeiner Weise problematisch sein kann, sondern Vorsorge allein dafür getroffen werden muss, dass infolge der Schutzrechtsübertragung die aus Gründen des Kartellrechts (Art. 101 AEUV) dauerhaft gebotene FRAND-Bindung bei der Durchsetzung des SEP aufrechterhalten bleibt. Diesem Ziel ist durch den selbsttätigen (und unabdingbaren) Übergang der FRAND-Zusage gemeinsam mit dem SEP vollauf Genüge getan. Gegen eine schuldrechtliche Weitergabe der FRAND-Verpflichtung wären im Übrigen selbst dann Einwände zu erheben, wenn sie pflichtgemäß zwischen Veräußerer und Erwerber vereinbart worden wäre. Denn es bedürfte besonderer rechtlicher Konstruktionen wie der Rechtsfigur eines drittbegünstigenden Vertrages (die möglicherweise nicht in allen Mitgliedstaaten zur Verfügung stehen und deren Tragfähigkeit sich im Vorhinein auch kaum zuverlässig abschätzen lässt), um sicherzustellen, dass sich der an dem Übertragungsgeschäft überhaupt nicht beteiligte Lizenzsucher (= Patentbenutzer) erfolgreich auf die nur dem Veräußerer gegenüber abgegebene Zusage des Erwerbers berufen kann, das SEP nach FRAND-Regeln zu lizenzieren. Begreift man hingegen die FRAND-Zusage als inhaltliche Selbstbeschränkung der Ausschließlichkeits(ausübungs)rechte aus dem SEP, tauchen dergleichen Anwendungsschwierigkeiten nicht auf und es besteht für alle Seiten die erforderliche Rechtsklarheit.



(4)

Die Bindung des Patenterwerbers an die FRAND-Zusage seines Rechtsvorgängers besteht nicht nur "dem Grunde nach", d.h. insoweit, als es um die Pflicht zur Vergabe einer FRAND-Lizenz überhaupt geht, sondern sie besteht darüber hinaus auch "der Höhe und dem Inhalt nach", nämlich insoweit, als der Erwerber im Rahmen seiner Verpflichtung zur fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien Lizenzierung an diejenige Lizenzierungspraxis gebunden ist, die auf seinen Rechtsvorgänger zurückgeht. Denn in der Lizenzierungspraxis konkretisiert sich die FRAND-bedingte Beschränkung der Ausschließlichkeitsrechte aus dem SEP, die demzufolge im Anschluss an eine Patentübertragung auch von dem Erwerber zu beachten ist. Dass dem so sein muss, folgt schon aus der Tatsache, dass die im Zeitpunkt des Patenterwerbs bestehenden Lizenzverhältnisse durch die Patentübertragung nicht fortfallen oder sonst wie beeinträchtigt werden. Sie bleiben in demselben Umfang und mit demselben Inhalt bestehen und wirken gegenüber dem Erwerber fort (§ 15 Abs. 3 PatG), der dem Lizenznehmer folglich eine Benutzung der Erfindung nicht untersagen kann. Selbst wenn der Erwerber - was von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterschiedlich sein mag - mit dem Patenterwerb nicht automatisch anstelle des Veräußerers als Vertragspartei in die beim Inhaberwechsel bestehenden Lizenzverträge eintreten sollte, sondern es hierzu eines besonderen dreiseitigen Rechtsgeschäfts unter Beteiligung des Veräußerers, des Erwerbers und des Lizenznehmers bedürfte, bleiben die Nutzungskonditionen für die Bestands-Lizenznehmer dennoch dieselben; an der Pflichtenlage ändert sich nichts und die vertraglichen Ansprüche (z.B. auf Rechnungslegung und Lizenzvergütung) stehen regelmäßig auch dem SEP-Erwerber zu, weil in der Patentübertragung im Zweifel eine konkludente Abtretung der besagten Lizenzvertragsansprüche an ihn zu sehen ist. Unabhängig von der genauen dogmatischen Rechtskonstruktion, die unterschiedlich sein mag, bleibt daher eines in jedem Fall festzuhalten: Die Übertragung eines bereits lizenzierten SEP mit FRAND-Erklärung beseitigt bestehende Lizenzverhältnisse nicht. Die Nutzungsrechte für den Lizenznehmer bleiben genauso unverändert erhalten wie seine lizenzvertraglichen Pflichten insbesondere zur Lizenzzahlung dieselben bleiben. Rein wirtschaftlich betrachtet lässt sich deshalb die Feststellung treffen, dass die vom Veräußerer erteilten Lizenzen auf den Erwerber übergehen, so dass die bisherigen Lizenznehmer des Veräußerers fortan eigene Lizenznehmer des SEP-Erwerbers sind und infolgedessen notwendigerweise auch denjenigen Lizenzierungsrahmen abstecken, demgegenüber eine Diskriminierung verboten ist. Bei jeder von ihm vergebenen



Lizenz hat der Erwerber daher nicht nur diejenigen Lizenznehmer im Blick zu behalten, denen er während seiner Inhaberschaft selbst eine Nutzungsbefugnis eingeräumt hat, sondern er hat gleichermaßen solche Lizenznehmerverhältnisse zu berücksichtigen, die als Folge des Patenterwerbs von seinem Rechtsvorgänger auf ihn übergegangen sind.

Relevant sind dabei selbstverständlich nur solche Lizenzverhältnisse, die im Zeitpunkt der rechtlich gebotenen Lizenzofferte (schon und noch) in Kraft stehen, während zu diesem Zeitpunkt bereits abgelaufene Lizenzverträge, weil sie keine Auswirkungen auf die Wettbewerbslage der Konkurrenten haben können, außer Betracht zu bleiben haben. Geht es um den Unterlassungsanspruch, entscheidet der Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung, weswegen es auf die in diesem Moment aktiven Lizenzverträge ankommt; steht der Schadenersatz- und Rechnungslegungsanspruch in Rede, ist derjenige Zeitraum zu betrachten, für den vom Kläger voller Schadenersatz und umfassende Rechnungslegung begehrt wird.

Jede andere, von einer Bindung an die Lizenzierungspraxis des Rechtsvorgängers absehende Handhabung hätte zur Folge, dass sich der SEP-Inhaber nach Belieben seinen Pflichten insbesondere zur diskriminierungsfreien Behandlung aller Lizenzinteressenten dadurch entziehen könnte, dass er sein Patent, um sich der aus bereits erfolgten Lizenzierungen ergebenden Nutzungsbeschränkungen zu entledigen, auf einen Dritten überträgt. Das widerspricht nicht nur der Tatsache, dass die Verpflichtung zur fairen und diskriminierungsfreien Lizenzerteilung nicht personen-, sondern sachgebunden ist, nämlich gegenständlich auf dem SEP lastet, für das eine FRAND-Erklärung abgegeben worden ist und dessen technische Lehre von jedem Interessierten soll benutzt werden können, sondern würde auch dem Sinn und Zweck der FRAND-Zusage zuwiderlaufen, der darin besteht, dass jeder Lizenzinteressent nicht nur in der Lage ist, das SEP überhaupt zu benutzen, sondern ein Recht zur Benutzung des SEP zu insbesondere finanziellen Konditionen erhält, die ihn gegenüber anderen Benutzern nicht diskriminieren. Denn jede Lizenzgebühr, die für ein standardessenzielles Schutzrecht aufgebracht werden muss, repräsentiert einen Kostenfaktor, der in die Preisbildung auf dem nachgelagerten Produktmarkt eingeht und damit potenziell geeignet sein kann, die Position des Anbieters im Wettbewerb zu beeinträchtigen. Würde der Erwerber eines SEP infolge der Patentübertragung die bisherige Lizenzierungspraxis seines Rechtsvorgängers abstreifen können, so würden für die



Lizenzsucher - abhängig von dem möglicherweise rein zufälligen Zeitpunkt ihrer Lizenznahme - ganz unterschiedliche Lizenzbedingungen gelten. Eine diskriminierungsfreie Teilhabe am Standard wäre damit nicht gesichert, weil die Höhe der Lizenzgebühren und der damit verbundene preisbildende Kostenaufwand für den Lizenznehmer danach variieren könnte, von welchem Patentinhaber die Lizenz genommen worden ist. Auf dem Produktmarkt würden unterschiedliche Lizenznehmergruppen konkurrieren, nämlich solche, die ihr Benutzungsrecht noch von dem ursprünglichen SEP-Inhaber zu vergleichsweise günstigen Konditionen erworben haben und die ihre Preise dementsprechend mit günstigen Lizenzkosten kalkulieren können, mit solchen, die einen Lizenzvertrag erst mit dem Patenterwerber abgeschlossen haben und die bei prinzipiell unveränderter Lizenzierungslage höhere Lizenzentgelte in die Preisbildung einfließen lassen müssen. Eine derartige Ungleichbehandlung gleicher Sachverhalte ist mit den wirtschaftlichen Zielen der FRAND-Erklärung unvereinbar.

(5)

Weil sich die Lizenzofferte des Erwerbers diskriminierungsfrei in die Lizenzierungspraxis seines Rechtsvorgängers einfügen muss und der SEP-Erwerber im Rahmen seiner Angebotspflicht gegenüber einem Lizenzsucher diejenigen Umstände zu benennen hat, die die von ihm offerierten Lizenzbedingungen als FRAND ausweisen, hat sich sein Lizenzangebot zu sämtlichen bisherigen Lizenzerteilungen, soweit sie in zeitlicher Hinsicht relevant sind, auch denjenigen des Rechtsvorgängers, zu verhalten. Um dies leisten zu können, ist der SEP-Erwerber darauf angewiesen, über diejenigen Lizenzverträge in Kenntnis gesetzt zu werden, die der Veräußerer während seiner Inhaberschaft abgeschlossen hat. Eine dahingehende Informationspflicht trifft den Veräußerer unmittelbar aus seiner vertrauensbildenden Zusage, sein SEP diskriminierungsfrei zu lizenzieren. Solange er selbst Schutzrechtsinhaber ist, äußert sich die Pflicht darin, dass er bei seiner eigenen Lizenzerteilung jede Diskriminierung zu unterlassen hat, sobald er das SEP übertragen hat, äußert sich das Versprechen zu diskriminierungsfreier Lizenzerteilung in der Pflicht, den als Lizenzgeber an seine Stelle getretenen Erwerber durch entsprechende Unterrichtung in den Stand zu versetzen, dem für das übertragene SEP abgegebenen Versprechen zur diskriminierungsfreien Lizenzierung nachzukommen. Um das erworbene SEP durchsetzbar zu machen, liegt es daher im ureigensten Interesse des SEP-Erwerbers, im Übertragungsvertrag Vorkehrungen für einen Wissenstransfer in Bezug auf bereits erfolgte Lizenzerteilungen und deren Inhalt zu treffen.



Sie sind in der Praxis auch durchaus üblich, weil der Patenterwerber mit dem Schutzrecht zugleich die daran erteilten Lizenzen übernimmt, was es aus Gründen der wirtschaftlichen Vernunft geradezu zwingend gebietet, sich über die Person der Lizenznehmer und die Bedingungen der ihnen erteilten Benutzungsrechte einen dezidierten Überblick zu verschaffen. Anderenfalls kann der Erwerber weder überblicken, welche vertraglichen Pflichten ihm gegenüber den übernommenen Lizenznehmern treffen, noch ist er imstande, seine vertraglichen Rechte und Ansprüche ihnen gegenüber durchzusetzen. Ferner hat der Erwerber - was ebenfalls direkte Konsequenz der vom Veräußerer für das SEP abgegebenen FRAND-Zusage ist - Vorsorge dafür zu treffen, dass der Rechtsvorgänger daran mitwirkt, dass die von ihm erteilten Lizenzen erforderlichenfalls (z.B. in einem Rechtsstreit) offengelegt werden können, um eine (insbesondere gerichtliche) FRAND-Prüfung zu erlauben.

(a)

Vor dem geschilderten Hintergrund kann dahinstehen, ob die Einlassung der Streithelferin glaubhaft ist, der Klägerin im Zuge des Patenterwerbs keine Einzelheiten zu den bestehenden Lizenzverträgen mitgeteilt zu haben. Rechtlich relevant könnte ohnehin allenfalls der Einwand sein, dass die Streithelferin durch vertragliche Geheimhaltungsvereinbarungen mit ihren Lizenznehmern auch im Hinblick auf notwendige Darlegungen in einem Rechtsstreit um das lizenzierte Schutzrecht daran gehindert ist, die Vertragsinhalte offenzulegen. Um solches beachtlich geltend zu machen, hätte die Klägerin (und/oder ihre Streithelferin) den Inhalt der angeblichen Vertraulichkeitsklauseln im Einzelnen (d.h. mit dem genauen Wortlaut und unter Darlegung sämtlicher auslegungsrelevanter Umstände) mitteilen müssen, weil der betreffende Sachvortrag nur so für den Prozessgegner einlassungsfähig und einer gerichtlichen Prüfung daraufhin zugänglich ist, ob die getroffenen Geheimhaltungsansprüche tatsächlich so weit reichen wie die Klägerin behauptet. Entsprechenden Sachvortrag hat die Klägerin indessen nicht geleistet. Es ist deswegen unklar, ob die Vertraulichkeitsklauseln nicht einer sinnvollen, weil objektiv interessengerechten Interpretation dahingehend zugänglich sind, dass der Streithelferin eine Offenbarung der Lizenzinhalte in dem Maße gestattet ist, in dem sie einer rechtlich unumgänglichen Pflicht hierzu (aus der FRAND-Zusage für das Lizenzschutzrecht) unterliegt. Von einer Unmöglichkeit könnte überdies nur dann ausgegangen werden, wenn das Leistungshindernis von der Klägerin nicht ausgeräumt werden könnte, was im vorliegenden Zusammenhang verlangt, dass die Streithelferin und vor allem deren Lizenznehmer trotz



nachdrücklicher Anfrage endgültig nicht bereit sind, auf eine Einhaltung der Vertraulichkeitsvereinbarung im Rahmen und für die Zwecke des vorliegenden Rechtsstreits zu verzichten. Auch dazu verhalten sich die Klägerin und ihre Streithelferin nicht. Letztlich können die vorgenannten Bedenken aber sogar dahinstehen und kann zugunsten der Klägerin von deren - unzureichend substantiierten - Behauptungen zur Verschwiegenheitspflicht der Streithelferin ausgegangen werden. Für diesen Fall bleibt nämlich festzuhalten, dass sich die Streithelferin die Erfüllung ihrer kartellrechtlichen Pflicht aus der FRAND-Zusage mit einer umfassenden Vertraulichkeitsvereinbarung schuldhaft unmöglich gemacht hat, weswegen sie mit ihrem Einwand mangelnder Leistungsfähigkeit zum Prozessvortrag nicht mehr gehört werden kann. Wer als Beweispflichtiger seine eigenen Beweise vernichtet oder sonst wie vereitelt, bleibt anerkanntermaßen beweisfällig und hat die daraus resultierenden Prozessfolgen zu tragen. Dasselbe gilt für die der Beweislast vorgelagerte Darlegungslast; wer sich zu einem erforderlichen Prozessvortrag schuldhaft außerstande setzt, bleibt darlegungsfällig und unterliegt im Rechtsstreit, wenn die darlegungspflichtigen Tatsachen den eingeklagten Anspruch begründen. Da der Patenterwerber rechtlich nicht besser dastehen kann als der Veräußerer des Rechts, teilt die Klägerin notwendigerweise das prozessrechtliche Schicksal ihrer Streithelferin.

(b)

Die Verpflichtung zur Offenlegung der abgeschlossenen Lizenzverträge verstößt nicht gegen Art. 101 AEUV. Die gegenteilige Auffassung der Streithelferin beruht maßgeblich auf der Prämisse, dass die das unterbreitete Lizenzangebot erläuternden Bemerkungen zur bisherigen Lizenzierungspraxis den SEP-Inhaber und seinen Rechtsvorgänger zwingen, potenziellen Wettbewerbern Geschäftsgeheimnisse zu offenbaren, was kartellrechtlichen Grundsätzen zuwiderlaufe. Bereits die Ausgangsthese ist falsch. Denn es ist in der Rechtsprechung des Senats anerkannt, dass innerhalb eines Verletzungsprozesses im Zusammenhang mit der FRAND-Diskussion sehr wohl Maßnahmen zum Schutz von Betriebsgeheimnissen möglich sind. Neben den im GVG vorgesehenen, die Öffentlichkeit betreffenden gerichtlichen Anordnungen geht es vor allem um Vertraulichkeitsvereinbarungen, die demjenigen abverlangt werden können, dem gegenüber ein Geschäftsgeheimnis offenzulegen ist. Bedingung hierfür ist freilich, dass derjenige, der Schutzmaßnahmen für sich reklamiert, nicht nur die vertrauliche Information zu identifizieren, sondern außerdem konkret darzutun hat, dass und warum die



betreffende Information ein auf die begehrte Weise zu schützendes Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis darstellt, was substantiellen Vortrag zu denjenigen Maßnahmen verlangt, die bisher ihre Vertraulichkeit gewährleistet haben, und erfordert des Weiteren ebenso substantielle verifizierbare Angaben dazu, welche Nachteile genau aus einem Bekanntwerden der fraglichen Information mit welchem Grad von Wahrscheinlichkeit drohen (Senat, Beschluss vom 25.04.2018, Az: I-2 W 8/18, BeckRS 2018, 7036). Gelingt dies und weigert sich der Gegner, eine zum Geheimnisschutz notwendige und zumutbare Sicherungsvereinbarung zu treffen, so kann sich der SEP-Inhaber zur Rechtfertigung seines Lizenzangebotes auf pauschale, andeutende Angaben beschränken, die seine Geschäftsgeheimnisse schützen; sie sind als prozessual ausreichend und das hierauf bezogene Bestreiten des Gegners als unbeachtlich zu beWerten (Senat, Beschluss vom 25.04.2018, Az.: I-2 W 8/18, BeckRS 2018, 7036). Statt sich der Mühe zu unterziehen, in Bezug auf die für das vorliegende Klagebegehren relevanten (weil im maßgeblichen Zeitraum aktiven) Lizenzverträge zu begründen, inwiefern die zur Rechtfertigung der Diskriminierungsfreiheit ihres den Beklagten unterbreiteten Lizenzangebotes erforderlichen Ausführungen schützenswerte Geschäftsgeheimnisse der Streithelferin offenlegen würden, und, soweit dem so sein sollte, in einem wenigstens andeutenden Vortrag das den betreffenden Lizenzverträgen zugrundeliegende Lizenzierungskonzept zu erläutern, erschöpft sich der Sachvortrag der Klägerin und ihrer Streithelferin in weitgehend theoretischen Erörterungen darüber, welche Regelungsinhalte in irgendwelchen von ihr abgeschlossenen Lizenzverträgen angeblich Geschäftsgeheimnisse enthalten sollen, wobei selbst dies nicht in der gebotenen Weise näher erläutert wird.

(6)

Soweit die Klägerin und ihre Streithelferin (die nachfolgend im Zweifel jeweils beide in Bezug genommen sind) darauf verweisen, es sei für den Veräußerer eines Teils seines lizenzierten Portfolios faktisch unmöglich, den sich aus den vorstehenden Darlegungen ergebenden Verpflichtungen nachzukommen, rechtfertigt dies keine abweichende, auf die Einhaltung des Diskriminierungsverbotes verzichtende Beurteilung.

(a)

Nachdem die Klägerin und ihre Streithelferin insoweit - abgesehen von den bereits abgehandelten Geheimhaltungsvereinbarungen mit den Lizenznehmern der Streihelferin und



der Schutzrechtszahl des Gesamtportfolios der Streithelferin (mehr als 40.000) - nicht an innerhalb ihrer Vertragsverhältnisse gegebene konkrete Umstände anknüpfen und den Versuch unternehmen, den rechtlichen Anforderungen aus dem geltenden Diskriminierungsverbot nachzukommen, sondern sich stattdessen darauf verlegen, mit der allgemeinen Situation zu argumentieren, die bei der Veräußerung eines Teilportfolios besteht, wird auch nachfolgend nur der generellen Übertragungssituation nachgegangen.

Selbstverständlich sind Sachverhaltskonstellationen (insbesondere bei mehrfacher, sukzessiver Schutzrechtsübertragung) konstruierbar, angesichts derer die geforderten Darlegungen zur Einhaltung des Diskriminierungsverbotes immer schwieriger und aufwändiger werden. Rechtliche Relevanz kann dem indessen nur zugemessen werden, wenn es sich bei den ins Feld geführten Konstellationen einer wiederholt weiteren Aufspaltung des erworbenen Portfolios im Zuge nachfolgender Verkäufe und ihrer Lizenzierung, ggf. unter zusätzlichem Einschluss anderweitig erworbener weiterer Schutzrechte, nicht bloß um theoretische Gedankenspiele, sondern um Sachverhalte mit ernsthafter praktischer Relevanz handeln würde. Dafür bietet der Sachvortrag der Klägerin keine Anhaltspunkte. Abgesehen davon bleibt es in jedem Fall die freie Entscheidung des Patentveräußerers, ob er mit einer unter bereits verwickelten Umständen vorgenommenen weiteren Patentübertragung diejenigen verschärften Anforderungen auf sich nehmen will, die damit in Bezug auf die Diskriminierungsfreiheit seines Lizenzangebotes verbunden sind. Dass die aufzubringenden Mühen mit der Komplexität der Übertragungs- und Lizenzierungssachverhalte zunehmen, ist eine unausweichliche Folge des rechtlich zu beurteilenden Sachverhaltes und seiner Eigenart, beschränkt aber weder in unzulässiger Weise die grundsätzliche Freiheit zur Patentübertragung noch liefert die ggf. erhebliche Mühewaltung bei einer FRAND-Lizenzierung einen hinreichenden Grund dafür, den Patenterwerber von der Einhaltung des gesetzlichen Diskriminierungsverbotes kurzerhand freizustellen; die insoweit zu leistenden Darlegungen repräsentieren vielmehr denjenigen "Preis", der bei der gegebenen Sach- und Rechtslage im Falle einer (weiteren) Schutzrechtsübertragung zu entrichten ist. Ihn einzufordern, begegnet umso weniger Bedenken, als - und hierin liegt die zutreffende Lösung des Problems - der Darlegungsmaßstab angemessen auf diejenigen tatsächlichen Schwierigkeiten Rücksicht zu nehmen hat, die sich im Einzelfall aus der einfachen, ggf. aber auch besonders komplizierten Übertragungs- und Lizenzierungsfolge ergeben.



(b)

War Gegenstand der Lizenzvergabe des Rechtsvorgängers - wie hier - ein umfassendes Schutzrechtsportfolio, das er zu einem (größeren) Teil in seinem eigenen Besitz gehalten (oder anderweitig veräußert) und zu (geringeren) Teilen auf den klagenden Erwerber übertragen hat, so dass das bisher lizenzierte Patentportfolio auf mehrere Inhaber aufgespalten worden ist, so bestimmt sich der Diskriminierungsmaßstab nicht nach der bloßen Zahl der Schutzrechte in den Teilportfolios, sondern es ist in einer wertenden Betrachtung zu ermitteln, welcher Bruchteil der für das bisherige Gesamtschutzrechtspaket vereinbarten Lizenzgebühr im Verhältnis zueinander den Teilschutzrechtsportfolios zuzuweisen ist. Maßgeblich für die vorzunehmende Aufteilung ist, welche technische Bedeutung den im jeweiligen Teilportfolio enthaltenen Patenten für den Standard zukommt und welche Wichtigkeit für den nachgelagerten Produktmarkt und die dortigen Absatzdancen denjenigen Wirkungen und Eigenschaften zuzusprechen ist, die von den jeweiligen Schutzrechten verantwortet werden. Es versteht sich von selbst, dass dies nicht mit mathematischer Genauigkeit geschehen kann, sondern letztlich auf eine bloß überschlägige Abschätzung hinausläuft, die dem Recht in vielfacher Weise geläufig ist (z.B. § 254 BGB, § 287 ZPO, Bestimmung des Kausalanteils beim Verletzererwerb) und die deshalb auch hier den rechtlichen Maßstab bilden kann.

Nachdem die Klägerin und ihre Streithelferin insoweit auch selbst nichts anderes behaupten, liegt es nach der Lebenserfahrung auf der D1d, dass ein übertragenes Schutzrechtsportfolio nicht beliebig und rein zufällig zusammengesetzt ist, sondern seine Bestückung bestimmten, nachvollziehbaren Regeln folgt, etwa der Überlegung, welche Technik (verkörpert in bestimmten Schutzrechten und Schutzrechtsfamilien) in der D1d des Veräußerers verbleiben und welche Technik (verkörpert in bestimmten Schutzrechten und Schutzrechtsfamilien) an den Erwerber übergehen soll. Bei der Auswahl und Zuordnung wird die Werthaltigkeit des einen (behaltenen) und des anderen (abgegebenen) Schutzrechtsbestandes eine wesentliche Rolle spielen; anD1d ihrer wird sich jeder vernünftige Veräußerer im Zusammenhang mit dem Patentverkauf konkrete Vorstellungen über die von ihm für die Schutzrechtsüberlassung zu beanspruchende Gegenleistung machen.

Erfolgt der Verkauf - wie hier - nicht an ein produzierendes Unternehmen, sondern an einen Erwerber, dessen Geschäftstätigkeit sich auf die Patentverwertung durch Lizenzvergabe



beschränkt, werden sich die Preisvorstellungen beider Seiten sinnvollerweise an denjenigen Ertragsersparungen orientieren, die dem Erwerber durch das verkaufte Portfolio voraussichtlich vermittelt werden kann. Hierfür spielen wiederum zwei Faktoren eine maßgebliche Rolle, nämlich die Bedeutung der zur Übertragung vorgesehenen Schutzrechte einerseits für den technischen Standard und andererseits für die Wettbewerbsfähigkeit des Verkaufsproduktes auf dem nachgelagerten Markt standardgemäßer Erzeugnisse, denn beides ist für die UFTz- und Gewinnerwartungen derjenigen Lizenzsucher bedeutsam, die von dem Patenterwerber als (Lizenz-)Kunden angesprochen und gewonnen werden sollen. Für die Preisfindung bei der Patentübertragung sind damit exakt diejenigen Faktoren ausschlaggebend, die für die Aufteilung der bisherigen Lizenz für das Gesamtportfolio auf die durch den Schutzrechtsverkauf entstehenden Teilportfolios heranzuziehen sind. Weil dem so ist, handelt es sich bei den Bewertungskriterien um objektive Umstände, die typischerweise bereits im Zusammenhang mit der Schutzrechtsveräußerung bedacht sein werden, die dementsprechend als solche benannt, von den Parteien diskutiert und einer gerichtlichen Plausibilitätskontrolle unterzogen werden können und die deswegen einen nicht nur geeigneten, sondern von der Klägerseite ohne weiteres leistbaren Sachvortrag repräsentieren.

(c)

Der dargestellte Prüfungs-, Bewertungs- und Aufteilungsmaßstab taugt, mehrfach angewendet, auch dann, wenn der Patenterwerber das übernommene Portfolio nicht unverändert (isoliert), sondern in der Weise lizenzieren will, dass dem übernommenen Portfolio weitere SEP aus anderweitigen Zukäufen oder eigenen Beständen hinzugefügt werden. Waren auch sie Gegenstand einer vorhergehenden Portfoliolizenzierung des Veräußerers oder Erwerbers, so ist derjenige Lizenzgebührenanteil, der auf die übertragenen oder im eigenen Bestand befindlichen SEP entfällt, in der gleichen wertenden Weise zu bestimmen, wie dies gerade für die Teilportfolioübertragung besprochen wurde, und kann anschließend dem Teillizenzwert für das erste Teilportfolio hinzugerechnet werden.

(d)

Soweit die Klägerin auf Komplikationen verweist, die aus vorgenommenen Xlizenzierungen oder Vereinbarungen über anderweitige geldwerte Gegenleistungen resultieren und die in der Person des diskriminierungsfrei zu beD1delnden Lizenzsuchers nicht infrage kommen (weil er



z.B. über keine seinerseits lizenzierungsfähigen Schutzrechte verfügt oder weil der Lizenzgeber mangels produzierenden Geschäftsbetriebes an ihrer Lizenznahme kein Interesse hat), geht dies schon im Ansatz fehl. Die heterogene Leistungsfähigkeit der Lizenzaspiranten ist eine Problemlage, die sich bei jeglicher Lizenzerteilung ergeben kann und die den Patentinhaber deshalb nicht nur in Übertragungsfällen, sondern genauso dann, wenn sämtliche Schutzrechte in seiner D1d verbleiben, vor die Aufgabe einer Einhaltung des Diskriminierungsverbotes stellt. Hätte die Streithelferin Teile ihres Portfolios nicht an die Klägerin veräußert, sondern in ihrem eigenen Besitz behalten, so hätte sich die Streithelferin notwendigerweise Gedanken darüber machen müssen, wie sie sich vor dem Hintergrund von ihr bereits vergebener Xlizenzen diskriminierungsfrei gegenüber einem Lizenzsucher verhalten will, der entweder ebenfalls über für sie interessante Schutzrechte verfügt oder aber solche nicht aufzuweisen hat. Das gleiche gilt für den Umstand, dass sich der zu lizenzierende Schutzrechtsbestand im Laufe der Zeit (z.B. durch Schutzrechtsabläufe oder Neuerteilungen) verändert oder sich die Wichtigkeit einzelner technischer Features für den Produktmarkt verschiebt. Auch solche Geschehensabläufe stellen sich unabhängig von einer Patentübertragung ein und sind von jedem durch eine FRAND-Erklärung gebundenen Patentinhaber diskriminierungsfrei zu bewältigen. Zweckmäßigerweise geschieht dies in der Weise, dass die Lizenzierungspraxis einem vorher überdachten Lizenzierungskonzept folgt, welches von vornherein überdenkt, mit welchem sachgerechten "Lizenzgebührenrabatt" solche Lizenzsucher bedacht werden sollen, die z.B. Xlizenzen - in kleinerem oder größerem Umfang - anbieten können. Innerhalb eines solchen Lizenzierungskonzepts wird sich die Diskriminierungsfreiheit eines aktuellen Lizenzangebotes vordringlich in Bezug auf diejenige Lizenznehmergruppe bestimmen, die sich in derselben Ausgangssituation befunden hat. Mit Blick auf einen Lizenzsucher ohne eigenen Schutzrechtsbestand sind daher nicht Xlizenzierungsverträge von Bedeutung, sondern diejenigen Lizenzen, bei denen Benutzungsrechte nur in Richtung auf den Verletzer vergeben worden sind und die Lizenzvergütung ausschließlich in Geld bestimmt ist. Dass es solche (mit den Verhältnissen des Streitfalles vergleichbaren) Verträge der Streithelferin nicht gibt, ist weder ersichtlich noch geltend gemacht. Irgendwelche Komplikationen, die sich aus abgeschlossenen Xlizenzen ergeben könnten, sind deshalb vorliegend auszuschließen.

bb)



Mit den Patentübertragungen ist ein Verstoß gegen Art. 101 AEUV nicht verbunden.

Die Vorschrift verbietet Vereinbarungen zwischen Unternehmen, die den D1del zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen geeignet sind und eine spürbare Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs innerhalb des Gemeinsamen Marktes entweder subjektiv bezwecken oder objektiv bewirken. Austauschverträge (wie sie hier mit Blick auf die entgeltlichen Übertragungen des Patentportfolios der Streithelferin gegeben sind) unterfallen als solche nicht dem Anwendungsbereich von Art. 101 AEUV (BGH, NZKart 2016, 280). Sie sind auf einen Leistungsaustausch zwischen den vertragsbeteiligten Unternehmen gerichtet und mit diesem Inhalt per se nicht geeignet, wettbewerbsbeeinträchtigende Wirkungen zu entfalten. Um den Anwendungsbereich des Kartellverbots zu eröffnen, bedarf es deshalb einer - mindestens objektiv - wettbewerbsbeschränkenden Nebenabrede innerhalb des für sich kartellrechtsneutralen Austauschvertrages, wobei die Nebenabrede über dasjenige hinausgehen muss, was erforderlich ist, um den Hauptzweck des Austauschvertrages zu verwirklichen. Entscheidend ist hierbei, ob die vereinbarte Wettbewerbsbeschränkung sachlich erforderlich und zeitlich, räumlich sowie gegenständlich darauf beschränkt ist, den mit dem Austauschvertrag verfolgten Zweck zu erreichen (BGH, NZKart 2016, 280). Ist dies der Fall, kommt ein Verstoß gegen Art. 101 AEUV auch mit Blick auf die Nebenabrede nicht in Betracht; geht die Wettbewerbsklausel über das Maß des Erforderlichen hinaus, ist eine zur Vertragsnichtigkeit führende kartellrechtswidrige Wettbewerbsbeeinträchtigung denkbar, wobei allerdings in Fällen eines bloß zeitlichen Übermaßes eine geltungserhaltende Reduktion zulässig ist.

Weder das M1 Agreement noch die Patentübertragungsvereinbarungen enthalten irgendeine wettbewerbsbeschränkende oder -verfälschende Nebenabrede, die den Anwendungsbereich des Art. 101 AEUV eröffnen könnte.

(1)

Soweit sich die Beklagte auf die Einlassung der Streithelferin bezieht, die Übertragung ihres Patentportfolios sei zu dem Zweck und in der Erwartung geschehen, höhere Lizezeinnahmen durchzusetzen, als sie ihr (der Streithelferin) selbst in VerD1dlungen mit Patentbenutzern möglich gewesen wären, handelt es sich um eine bloße Motivationslage für die



Patentübertragungen, aber nicht um eine die vertragliche Rechte- und Pflichtenlage regelnde Klausel (= Nebenabrede), derer es als Anknüpfungspunkt für das Kartellverbot bedürfte.

Abgesehen davon sind die Patenterwerber - wie ausgeführt - sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach in gleicher Weise an die FRAND-Zusage gebunden wie es die Streithelferin war und sein würde, womit der Vorwurf der Beklagten, die Patentübertragungen seien dazu geeignet, Lizenzgebühren zu erzielen, die wegen ihrer unangemessenen Höhe UN-FRAND seien, auch sachlich einer Grundlage entbehrt. Gleichermaßen bedeutungslos ist unter Wettbewerbsgesichtspunkten das Argument, die Klägerin sei auf dem nachgelagerten Produktmarkt für standardbenutzende Erzeugnisse selbst nicht operativ tätig, weshalb sie im Rahmen ihrer LizenzverD1dlungen mit einem Patentbenutzer auch keine Rücksicht darauf nehmen müsse, von diesem aus seinem eigenen SEP-Portfoliobestand angegriffen zu werden. Ob das Lizenzangebot des klagenden Schutzrechtsinhabers FRAND-Kriterien genügt und insbesondere das mit dem Lizenzangebot verlangte Benutzungsentgelt der Höhe nach angemessen und diskriminierungsfrei ist, unterliegt im Patentverletzungsprozess der uneingeschränkten gerichtlichen Kontrolle (OLG Düsseldorf, Mitt 2016, 85), wobei es bereits im Vorfeld dieser Prüfung Sache des Patentinhabers ist, für den Adressaten nachvollziehbar zu begründen, weshalb das mit der Lizenzofferte unterbreitete Regelwerk als Ganzes und namentlich die darin vorgesehene Lizenzgebühr fair, zumutbar und diskriminierungsfrei (= FRAND) sein soll (OLG Düsseldorf, GRUR 2017, 1219 - Mobiles Kommunikationssystem). Erst wenn diese inhaltliche Rechtfertigung geleistet und die FRAND-Gemäßheit des Lizenzangebotes zugunsten des Schutzrechtsinhabers geklärt ist, kommt eine Verurteilung in Betracht, die weitergehend in die Rechtsposition des Verletzers eingreifen würde als es die jedem SEP-Benutzer ohnehin obliegende Pflicht beinhaltet, den Gebrauch des fremden geistigen Eigentums durch eine FRAND-Lizenzgebühr und eine dem vorausgehende Rechnungslegung zu entgelten. Eine Verschärfung der Haftung ist unter den besagten Umständen aber auch vollkommen gerechtfertigt, weil die Verurteilung wegen Patentverletzung ihre Ursache allein darin hat, dass der Verletzer das - auch unter Berücksichtigung der vom Rechtsvorgänger vergebenen Lizenzen - FRAND-Bedingungen genügende Lizenzangebot des SEP-Inhabers unberechtigt ausgeschlagen hat, auf das er hätte eingehen müssen. Aus dem gerichtlichen Prüfungsvorbehalt folgt des Weiteren, dass eine Wettbewerbsbeschränkung noch nicht damit verbunden sein kann, dass der SEP-Inhaber



(unberechtigte) Lizenzforderungen erhebt, die mit den dargelegten FRAND-Grundsätzen im Falle eines Patenterwerbs nicht in Einklang stehen.

(2)

Aus denselben Erwägungen heraus ist es kartellrechtlich belanglos, dass die Streithelferin einen Teil des standardessenziellen Patentportfolios in ihrem Besitz gehalten hat. Ungeachtet dessen, dass auch insoweit keine wettbewerbsbeschränkende Vertragsklausel erkennbar ist, steht es der Streithelferin selbstverständlich frei, für die Benutzung des bei ihr verbliebenen SEP-Bestandes Lizenzgebühren einzufordern. Da sie hierbei den formellen (sic.: Pflicht zum Lizenzangebot) und sachlichen (sic.: FRAND-Gemäßheit der Lizenzofferte) Beschränkungen aus ihrer Lizenzierungszusage unterliegt, laufen Benutzer des Gesamt-Portfoliobestandes nicht Gefahr, zu einer gesetzlich nicht geschuldeten, weil unangemessen hohen Lizenzgebühr verpflichtet zu werden. Denn wegen der FRAND-Bindung sowohl der Klägerin als auch der Streithelferin setzen die FRAND-Kriterien auch für die Benutzung des kompletten SEP-Bestandes die Obergrenze für jede finanzielle oder sonstige Lizenzbelastung eines SEP-Benutzers. Dass es der Streithelferin wegen der gegebenen Rahmenbedingungen selbst aus tatsächlichen Gründen nicht möglich gewesen ist, den rechtlich zulässigen Spielraum einer FRAND-Lizenzgebühr in Vertragsverhandlungen mit Verletzern auszuschöpfen, mag sein, hat kartellrechtlich jedoch keine Bedeutung. Denn das Kartellrecht dient nicht dazu, einen Patentverletzer davor in Schutz zu nehmen, für die Benutzung fremden geistigen Eigentums in demjenigen Umfang zur Zahlung von Lizenzgebühren herangezogen zu werden, der von Gesetzes wegen zulässig ist. Soweit die Streithelferin bereits - zu ihrem eigenen Nachteil wirtschaftlich unzulängliche - Lizenzen vergeben hat, ist auch die Klägerin als Rechtsnachfolgerin über das Diskriminierungsverbot an diejenige Lizenzierungspraxis der Streithelferin gebunden, die sie bisher praktiziert hat und von der sie selbst - und folgerichtig auch ihr Rechtsnachfolger - nur dann und nur insoweit abweichen kann, wie sachliche Unterschiede in den Lizenzierungssachverhalt dies rechtfertigen.

(3)

Soweit sich die Beklagte über die Verfahrenskosten ihrer Inanspruchnahme wegen Patentverletzung in mehreren Ländern beklagt, knüpft die Beklagte an ein rein tatsächliches Verhalten an, welches kartellrechtlich gänzlich belanglos ist. In einem Rechtsstaat stellt es das



gute Recht jedes Patentinhabers dar, seine vermeintlichen Ansprüche vor Gericht durchzusetzen. Selbst wenn die Streithelferin - wofür schon im Tatsächlichen keinerlei Anhaltspunkte erkennbar sind - im Zuge der Patentübertragung darauf gedrängt haben sollte, dass die Klägerin die Beklagte wegen Patentverletzung in Anspruch nimmt, folgt hieraus kartellrechtlich nichts. Gerade weil die Streithelferin über eine prozentuale Beteiligung an den vom Patenterwerber erzielten Lizenzgebühren partizipiert, stellt es - im Gegenteil - ein völlig legitimes geschäftliches Interesse dar, dass der Erwerber notfalls auch mit den Mitteln einer Verletzungsklage Vorsorge dafür trifft, dass sich die Beklagte ihrer Verpflichtung zur Zahlung von FRAND-Lizenzgebühren nicht entzieht. Wegen des in Deutschland geltenden Kostenerstattungsprinzips läuft die Beklagte in diesem Zusammenhang auch nicht Gefahr, im Falle ihres Obsiegens mit finanziellen Nachteilen belastet zu bleiben. Soweit anderenorts abweichende Kostenregelungen existieren sollten, gilt nichts anderes. Denn bei einer derartigen Rechtslage entspricht es dem ausdrücklichen Willen des Gesetzgebers und kann deshalb nicht als kartellrechtsrelevanter Umstand gewertet werden, dass eine Prozesspartei trotz ihres Obsiegens im Rechtsstreit die Kosten ihrer Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung selbst zu tragen hat.

(4)

Ob die Rechtslage anders zu beurteilen sein könnte, wenn ein umfangreiches SEP-Portfolio regelrecht "atomisiert" wird, indem das Gesamtpaket auf eine unüberschaubare Vielzahl von Einzelinhabern aufgespalten wird, mit denen allen sich der Lizenzsucher bei seinen LizenzverD1dlungen auseinandersetzen muss, bedarf im Streitfall keiner Entscheidung, denn ein derartiger Sachverhalt ist im Streitfall nicht einmal ansatzweise gegeben.

(5)

Aus dem Gesagten ergibt sich zugleich, dass die Entgeltregelung in Section 3.4 des M1 Agreement den Vorwurf einer Kartellrechtswidrigkeit ebenfalls nicht tragen kann.

Was zunächst die Regelung anbetrifft, dass die Streithelferin unter bestimmten Bedingungen einen Anspruch auf 70 % der von dem Erwerber des Patentportfolios erzielten Lizenzeinnahmen hat, kommt dem von vornherein keine Bedeutung zu. Selbst wenn der Lizenzanteil als unangemessen hoch zu beurteilen sein sollte, läge allenfalls ein



Ausbeutungsmisbrauch zulasten des Patenterwerbers vor, der keinerlei Betroffenheit im Sinne des Kartellverbots nach Art. 101 AEUV auf Seiten der Beklagten begründen könnte.

Gleichermaßen unbedenklich ist die Vereinbarung, dass in bestimmten Sachverhaltskonstellationen Bemessungsgrundlage für den an die Streithelferin abzuführenden Lizenzgebührenanteil nicht die vom Erwerber des Portfolios tatsächlich erzielten Lizezeinnahmen sind, sondern stattdessen eine so genannte "Applicable Royalty Rate". Sie repräsentiert einen vereinbarten Mindestlizenzbetrag, der als Rechengröße sicherstellt, dass die Streithelferin für den Fall, dass es dem Erwerber nicht gelingt, ausreichende Lizezeinnahmen zu generieren, eine angemessene Vergütung für ihr übertragenes geistiges Eigentum erhält. Gegen diese Art der Entgeltvereinbarung ist unter Geltung der Privatautonomie nichts zu erinnern. Das gilt auch im Hinblick darauf, dass die "Applicable Royalty Rate" mittelbar einen Anreiz für den Erwerber bieten mag, tunlichst keine niedrigeren Lizenzentgelte zu vereinbaren, weil er den der Streithelferin geschuldeten Lizenzanteil ansonsten zum Teil aus eigenen finanziellen Mitteln zusteuern müsste. Der Sache nach handelt es sich jedoch um keine andere Situation als sie bestehen würde, wenn für den Portfolioerwerb - was unter kartellrechtlichen Gesichtspunkten völlig unbedenklich wäre - ein fester Kaufpreis vereinbart worden wäre, der den Erwerber, je höher der vereinbarte Kaufpreis gewesen ist, ebenfalls in die wirtschaftliche Notwendigkeit gebracht hätte, tunlichst lukrative Lizenzvertragsabschlüsse zu tätigen. Hinzu kommt, dass der Anreiz für eine bestimmte Mindestlizenzvergütung innerhalb des FRAND-Rahmens alle Lizenzinteressenten gleichermaßen betreffen würde, so dass nicht ersichtlich ist, inwiefern die Vergütungsregelung im M1 Agreement zu einer Wettbewerbsbehinderung der Nachfrager auf dem Lizenzvergabemarkt führen könnte.

5.

Zu Recht und mit zutreffender Begründung hat das Landgericht im Angebot und Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform in M eine wortsinngemäße Benutzung von Patentanspruch 6 des Klagepatents gesehen und die Beklagten wegen unmittelbarer Patentverletzung zur Auskunftserteilung und Rechnungslegung sowie zum Schadenersatz verurteilt. Der Klägerin stehen, auch unter Berücksichtigung der lediglich beschränkten Aufrechterhaltung des



Klagepatents durch das Bundespatentgericht, entsprechende Ansprüche aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. §§ 139 Abs. 2, 140b Abs. 1 und 3 PatG i.V.m. §§ 242, 259 BGB zu.

(...)

(1)

Das Anbieten ist nicht nur eine dem Herstellen, Inverkehrbringen, Gebrauchen, Einführen oder Besitzen vorausgehende Vorbereitungs- und/oder Herstellung, sondern eine eigenständige Benutzungsart neben diesen Handlungen, die selbstständig zu beurteilen und für sich allein anspruchsbegründend ist (vgl. BGH, GRUR 2003, 1031 - Kopplung für optische Geräte; GRUR 2006, 927, 928 - Kunststoffbügel; GRUR 2007, 221, 222 - Simvastin; OLG Düsseldorf, GRUR 2004, 417, 419 - Cholesterinspiegelsenker; Urt. v. 20.12.2012, Az.: I-2 U 89/07, BeckRS 2013, 11856; Urt. v. 30.10.2014, Az.: I-2 U 3/14, BeckRS 2014, 21755; Urt. v. 06.10.2016, Az.: I-2 U 19/16, BeckRS 2016, 21218; Urt. v. 05.07.2018, Az.: I-2 U 41/17, BeckRS 2018, 23974). Der Begriff des Anbietens ist rein wirtschaftlich zu verstehen. Er umfasst jede im Inland begangene Handlung, die nach ihrem objektiven Erklärungswert den Gegenstand der Nachfrage in äußerlich wahrnehmbarer Weise zum Erwerb der Verfügungsgewalt bereitstellt (BGH, GRUR 2006, 927 - Kunststoffbügel; OLG Düsseldorf, Urt. v. 13.02.2014, Az.: I-2 U 42/13 = BeckRS 2014, 05732; Urt. v. 27.03.2014, Az.: I-15 U 19/14 = BeckRS 2014, 16067; Urt. v. 30.10.2014, Az.: I-2 U 3/14 = BeckRS 2014, 21755; Urt. v. 06.10.2016, Az.: I-2 U 19/16, BeckRS 2016, 21218; Urt. v. 05.07.2018, Az.: I-2 U 41/17, BeckRS 2018, 23974; OLG Karlsruhe, GRUR 2014, 59; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 11. Aufl., Abschn. A, Rz. 266; Schulte/Rinken/Kühnen, Patentgesetz, 10. Aufl., § 9 Rz. 61). Es ist daher unerheblich, ob der Anbietende den Gegenstand selbst herstellt oder ob er ihn von dritter Seite bezieht (BGH, GRUR 2006, 927, 928 - Kunststoffbügel; Schulte/Rinken/Kühnen, a.a.O., § 9 Rz. 64). Nach geltendem Recht ist Voraussetzung für ein Anbieten grundsätzlich auch nicht das tatsächliche Bestehen einer Herstellungs- und/oder Lieferbereitschaft (BGH, GRUR 2003, 1031, 1032 - Kopplung für elektrische Geräte; OLG Düsseldorf, InstGE 2, 125, 128 f. - Kamerakopplung II; Urt. v. 20. Dezember 2012, Az.: I-2 U 89/07 - Elektronenstrahl-Therapiegerät; Urt. v. 06.10.2016, Az.: I-2 U 19/16, BeckRS 2016, 21218; Urt. v. 05.07.2018, Az.: I-2 U 41/17, BeckRS 2018, 23974; OLG Karlsruhe, GRUR 2014, 59 - MP2-Geräte). Ebenso kommt es für eine Patentverletzung nicht darauf an, ob das Angebot Erfolg hat, es also nachfolgend zu einem Inverkehrbringen kommt



(OLG Düsseldorf, GRUR 2004, 417, 418 - Cholesterinspiegelsenker; Schulte/Rinken/Kühnen, a.a.O.).

Zweck des § 9 PatG ist es, dem Patentinhaber einerseits grundsätzlich alle wirtschaftlichen Vorteile zu sichern, die sich aus der Benutzung der patentierten Erfindung ergeben können, und ihm andererseits einen effektiven Rechtsschutz zu gewähren. Daher ist nicht erforderlich, dass das Anbieten die Voraussetzungen eines rechtswirksamen und verbindlichen Vertragsangebotes im Sinne von § 145 BGB erfüllt. Ferner kommt es nicht darauf an, ob der Anbietende eigene oder fremde Geschäftsabschlüsse bezweckt und ob er bei einem Angebot zugunsten eines Dritten überhaupt von diesem beauftragt oder bevollmächtigt ist (BGH, GRUR 2006, 927 - Kunststoffbügel). Maßgeblich ist vielmehr nur, ob mit der fraglichen D1dlung tatsächlich eine Nachfrage nach schutzrechtsverletzenden Gegenständen geweckt wird, die zu befriedigen mit dem Angebot in Aussicht gestellt wird (OLG Düsseldorf, Urt. v. 13.02.2014, Az.: I-2 U 42/13 = BeckRS 2014, 05732; Urt. v. 11.06.2015, Az.: I-2 U 64/14 = GRUR-RS 2015, 18679 - Verbindungsstück; Urt. v. 06.10.2016, Az.: I-2 U 19/16, BeckRS 2016, 21218; Urt. v. 05.07.2018, Az.: I-2 U 41/17, BeckRS 2018, 23974).

Davon ausgehend werden von einem "Anbieten" im Sinne von § 9 PatG insbesondere auch vorbereitende D1dlungen umfasst, die das Zustandekommen eines späteren Geschäfts über einen unter dem Schutz des Patents stehenden Gegenstand ermöglichen oder befördern sollen, das die Benutzung dieses Gegenstands einschließt. Es genügen daher auch D1dlungen, die vertragsrechtlich als bloße Aufforderung zur Abgabe von Angeboten angesehen werden (BGH, GRUR 2003, 1031 - Kopplung für optische Geräte; OLG Düsseldorf, Urt. v. 27.03.2014, Az.: I-15 U 19/14 = BeckRS 2014, 16067; Urt. v. 30.10.2014, Az.: I-2 U 3/14, BeckRS 2014, 21755), ohne dass es bereits einer Lieferbereitschaft oder -fähigkeit bedarf (OLG Düsseldorf, Urt. v. 11.06.2015, Az.: I-2 U 64/14 = GRUR-RS 2015, 18679 - Verbindungsstück; Urt. v. 06.10.2016, Az.: I-2 U 19/16, BeckRS 2016, 21218). Es ist zur Gewährleistung eines wirksamen Rechtsschutzes somit nur von Belang, ob mit der fraglichen D1dlung für einen schutzrechtsverletzenden Gegenstand tatsächlich eine Nachfrage geschaffen wird, die zu befriedigen mit dem Angebot in Aussicht gestellt wird (OLG Düsseldorf, Urt. v. 11.06.2015, Az.: I-2 U 64/14 = GRUR-RS 2015, 18679 - Verbindungsstück; Urt. v. 06.10.2016, Az.: I-2 U 19/16, BeckRS 2016, 21218; Urt. v. 05.07.2018, Az.: I-2 U 41/17, BeckRS 2018, 23974).



(2)

Dies ist vorliegend der Fall. Das Unterhalten einer Internetseite mit der Ausstattung von Links, die - wie hier - im Hinblick auf die Produkte des Konzerns auf die Seiten der Tochtergesellschaften verweisen, stellt keine allgemeine Leistungsschau, sondern unternehmensbezogene Information und zugleich Werbung dar. Ob in einem derartigen Fall ein patentgemäßes Erzeugnis angeboten wird, ist anD1d der objektiven Gegebenheiten des Streitfalls zu prüfen. Dabei bildet weder das Verständnis des Werbenden noch dasjenige einzelner Empfänger der Werbung oder bestimmter Gruppen von Personen, an die sich das Werbemittel richtet, einen brauchbaren Maßstab. Entscheidend ist, ob bei objektiver Betrachtung der im Streitfall tatsächlich gegebenen Umstände davon ausgegangen werden muss, dass das mittels der Werbung angebotene Erzeugnis dem Gegenstand des Patents entspricht. Wenn die objektiv zu würdigenden Umstände diese Feststellung erlauben, kommt es nicht darauf an, ob die Verwirklichung der patentgemäßen Merkmale (auch) aus der AngebotsD1ddlung bzw. dem hierbei verwendeten Mittel selbst unmittelbar offenbar wird. Die Benutzung der Erfindung im Sinne von § 9 PatG ist hiervon nicht abhängig. Es kommt nur auf die bei objektiver Betrachtung feststellbaren Gegebenheiten an, also darauf, ob dem Angebot nach seinem Inhalt ein Erzeugnis zugrunde liegt, das dem Gegenstand des Patents entspricht, und ob gerade dieses Erzeugnis als solches oder als Bestandteil eines anderen angeboten wird (BGH, GRUR 2003, 1031 - Kopplung für optische Geräte; GRUR 2005, 665 - Radschützer; OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2007, 259, 262 - Thermocylcer).

Ausgehend von diesen Grundsätzen stellt sich der beanstandete Internetauftritt der Beklagten zu 1) als patentverletzendes "Anbieten" im Inland dar. Unstreitig betreibt die Beklagte zu 1) die Internetseite "<http://L>" (vgl. auch Anlage EIP Chu 44). Dass diese Seite in der Grundeinstellung in englischer Sprache abgefasst ist, steht einer Schutzrechtsverletzung im Inland nicht von vornherein entgegen. Zwar sind Internetangebote nicht schon allein deshalb schutzrechtsverletzend, weil sie im Inland abgerufen werden können. Erforderlich ist vielmehr ein sich aufgrund der Gesamtabwägung aller Umstände ergebender, wirtschaftlich relevanter Bezug zum Inland (zum Kennzeichenrecht: BGH, GRUR 2005, 431 - Hotel Maritime; BGH, GRUR 2014, 601 - englischsprachige Pressemitteilung; OLG Düsseldorf, OLG-Report 2008, 672; Kühnen, Handdbuch der Patentverletzung, 11. Aufl., Abschn. A, Rz. 296). Davon ist aber jedenfalls dann auszugehen, wenn wie im Streitfall die Internetseite über die



Spracheinstellungen auf Deutsch umgestellt werden kann, woraufhin eine teilweise Übersetzung bereitgestellt wird.

Auf der durch die Beklagte zu 1) betriebenen Internetseite gelangt der Nutzer über den Punkt "Products & Solutions" unter "Consumers" zu der Auswahlmöglichkeit "Telefonie, Datenprodukte, Tablets" direkt zu der Internetseite "<http://www.Ldevices.de/>", über die unstreitig die streitgegenständlichen Ausführungsformen in M bestellt werden können (vgl. Anlage EIP Chu 45). Einen Hinweis darauf, dass diese über den Link zu erreichende Seite - unstreitig - nicht durch die Beklagte zu 1), sondern durch die Beklagte zu 2) betrieben wird, sucht der Nutzer vergebens; allein das Impressum gibt hierüber Aufschluss. Ein Nutzer, der über den auf der Internetseite der Beklagten zu 1) zu dem unter der Domain "<http://www.Ldevices.de>" betriebenen Internetshop gelangt, hat somit keinen Grund daran zu zweifeln, dass auch dieser durch die Beklagte zu 1) betrieben wird. Für ihn stellt sich dieser Shop als Angebot der Beklagten zu 1) dar. Dass sich unter den dort zum Kauf bereitgestellten Produkten auch die streitgegenständliche angegriffene Ausführungsform findet, steht zwischen den Parteien nicht in Streit. Ob die Beklagte zu 1) demgegenüber, wie von ihr in Abrede gestellt, potentiellen Abnehmern selbst die Verfügungsgewalt über die angebotenen Produkte verschaffen kann, ist für das Vorliegen eines patentverletzenden Angebots ohne Belang. Es reicht, wenn - wie hier - für Produkte geworben wird, die in der Verfügungsgewalt eines Dritten stehen, mit dem der Werbende (Anbieter) kooperiert (vgl. OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2007, 259, 262 - Thermocycler). Ebenso kommt es für eine Patentverletzung nicht darauf an, ob das Angebot Erfolg hat, es also nachfolgend zu einem Inverkehrbringen kommt (OLG Düsseldorf, GRUR 2004, 417, 418 - Cholesterinspiegelsenker; Urt. v. 06.04.2017, Az.: I-2 U 51/16, BeckRS 2017, 109833).

bb)

Auch gegen die Verurteilung der Beklagten zu 1) im Hinblick auf das In-Verkehr-Bringen, Einführen und den Besitz ist im Ergebnis nichts zu erinnern.

Hierfür reichen allein Feststellungen zum Angebot der angegriffenen Ausführungsform allerdings nicht aus. Zwar genügt es für die Feststellung der Schadensersatzpflicht aus § 139 Abs. 2 PatG sowie die Verurteilung zur Auskunftserteilung und Rechnungslegung in der Regel bereits, wenn nachgewiesen wird, dass der Beklagte während der Schutzdauer des



Klagepatents überhaupt irgendwelche schuldhaft rechtswidrigen Verletzungshandlungen begangen hat (vgl. BGH, GRUR 1956, 265, 269 - Rheinmetall-Borsig I; GRUR 1960, 423, 424 - Xbodenventilsäcke). Geht der Streit, wie zumeist in Patentverletzungssachen, darum, ob die von dem Beklagten hergestellten oder vertriebenen Gegenstände von der Lehre des Klagepatents Gebrauch machen, und ist es daneben zwischen den Parteien nicht streitig, durch was für eine der in § 9 PatG genannten Benutzungsarten der Beklagte das Patent verletzt haben soll, so bestehen in der Regel - sofern die betreffenden Benutzungsformen nach der Ausrichtung des beklagten Unternehmens als möglich in Betracht kommen - keine Bedenken, auf einen entsprechenden Klageantrag hin die Feststellung der Schadensersatzpflicht und die Verurteilung zur Rechnungslegung auf alle in § 9 Nr. 1 PatG genannten Benutzungsarten zu erstrecken, auch wenn für sie kein konkreter Vortrag geleistet und/oder Nachweis erbracht ist (vgl. BGH, GRUR 1960, 423, 424 - Xbodenventilsäcke; Benkard/Grabinski/Zülch, PatG, 11. Aufl., § 139 Rz. 32). Etwas anderes gilt jedoch, wenn unstreitig ist, dass die angegriffene Ausführungsform in den Schutzbereich des Klagepatents fällt, und der Streit der Parteien nur und gerade darum geht, ob das, was der Beklagte in Bezug auf diese Ausführungsform getan haben soll, unter eine der nach § 9 PatG allein dem Patentinhaber vorbehaltenen Benutzungsarten fällt (BGH, GRUR 1960, 423, 424 - Xbodenventilsäcke; Benkard/Grabinski/Zülch, a.a.O., § 139 Rz. 32). Nichts anderes kann gelten, wenn die Parteien - wie im Streitfall - sowohl darüber streiten, ob die angegriffene Ausführungsform von der Lehre des Klagepatents Gebrauch macht, und zwischen den Parteien darüber hinaus streitig ist, ob der Beklagte eine ihm auch zur Last gelegte Benutzungsform vorgenommen hat, was dieser plausibel in Abrede stellt. Auch in einem solchen Fall kommt eine Feststellung der Schadensersatzpflicht und eine Verurteilung des Beklagten zur Rechnungslegung grundsätzlich nur für diejenigen Benutzungsarten des § 9 PatG in Betracht, für die eine Verletzungshandlung vom Kläger nachgewiesen wird (OLG Düsseldorf, Urt. v. 05.07.2018, Az.: I-2 U 41/17, BeckRS 2018, 23974).

Die Klägerin hat sich zur Begründung ihres Verletzungsvorwurfs vor dem Hintergrund des durch die Gegenseite behaupteten Fehlens einer Exportlizenz der Beklagten zu 1) in zweiter Instanz erstmals darauf berufen, im deutschen Einzelhandel könnten Mobiltelefone erworben werden (vgl. BI. 2007 GA VIII), die mit der Firma und der vollständigen Anschrift der Beklagten zu 1) versehen sind. Dieser Vortrag ist unstreitig geblieben. Unstreitige Tatsachen sind in der Berufungsinstanz stets zu berücksichtigen (BGHZ 76, 133 = NJW 1980, 945; OLG Düsseldorf,



Urt. v. 05.07.2018, Az.: I-2 U 51/17, BeckRS 2018, 23974; Zöller/Heßler, ZPO, 32. Aufl., § 531 Rz. 9). Weshalb derart gekennzeichnete Mobiltelefone in M erhältlich sind, haben die Beklagten auch in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat trotz ausdrücklicher Nachfrage nicht zu erklären vermocht. Vor diesem Hintergrund ist es gerechtfertigt, auch die Beklagte zu 1) nicht nur unter dem Gesichtspunkt eines patentverletzenden Angebots, sondern umfassend zur Auskunftserteilung und Rechnungslegung sowie zum Schadenersatz zu verurteilen.

cc)

Soweit rechtsverletzende Internetwerbung der Beklagten im Raume steht, hat die Klägerin keinen Anspruch auf die Mitteilung "der Suchmaschinen und anderer Marketingwerkzeuge, mit Hilfe derer die betroffenen Webseiten einzeln oder gemeinsam registriert wurden". Es ist nicht ersichtlich und von der Klägerin auch nicht konkret erläutert, dass und weshalb die betreffenden Daten erforderlich sind, um der Klägerin eine Berechnung ihrer Ansprüche wegen Patentverletzung oder eine Kontrolle der sonstigen Auskünfte der Beklagten zu ermöglichen, die mithilfe der übrigen, zuerkannten Angaben nicht schon hinreichend gewährleistet wäre.

dd)

Die gegen die Beklagte zu 1) gerichteten Ansprüche auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung sind nicht aufgrund der erstinstanzlich mit Schriftsatz vom 16. Oktober 2015 (Bl. 1070 GA V) erteilten Nullauskunft durch Erfüllung (§ 362 BGB) erloschen.

Zwar kann auch in einer solchen negativen Erklärung eine Erfüllung des Auskunfts- und/oder Rechnungslegungsanspruchs zu sehen sein (BGH, GRUR 1958, 149, 150 - Bleicherde; BGHZ 148, 26 = GRUR 2001, 841 - Entfernung der Herstellungsnummer II; OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2012, 406 - Nullauskunft). Eine auf der Basis des im Sinne der zuvor gemachten Ausführungen richtigen Verständnisses der Reichweite der Verletzungshandlung erteilte, vollständige und ordnungsgemäße Auskunft der Beklagten liegt bisher jedoch nicht vor, so dass die auf einer "falschen tatsächlichen Grundlage" erfolgte Null- bzw. Negativauskunft der Beklagten nicht zu einem Erlöschen der dem Kläger zustehenden Ansprüche auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung hat führen können. Auch die Beklagte zu 1) ist



vielmehr weiterhin auskunfts- und rechnungslegungspflichtig (vgl. hierzu: OLG Düsseldorf, Urt. v. 16.11.2006, Az.: I-2 U 76/05, BeckRS 2008, 5815).

ee)

Dass die Beklagten, veranlasst durch eine im britischen Parallelverfahren ergangene gerichtliche Anordnung, in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang und insbesondere auch unter Angabe sämtlicher Einzelangaben und getrennt ausgewiesen für das Gebiet M vollumfassend Auskunft erteilt hätten, vermag der Senat anD1d der durch die Beklagten vorgelegten Unterlagen (vgl. AnlagenZVB 10 und B 16) nicht zu erkennen. Abgesehen davon hätte eine solche Auskunftserteilung für das vorliegende Verfahren auch keine Bedeutung und führt insbesondere nicht dazu, dass das Auskunftsbegehren teilweise für erledigt erklärt werden müsste. Erteilt der Schuldner Auskünfte zur Abwendung der Zwangsvollstreckung aus einem bloß vorläufig vollstreckbaren Urteil, so tritt damit, sofern der Schuldner nicht ausdrücklich etwas anderes erklärt, weder Erfüllung (§ 362 BGB) noch Erledigung ein. Die besagten Wirkungen stellen sich vielmehr erst mit Rechtskraft des Auskunftstitels ein, so dass auch erst in diesem Augenblick Anlass für eine Erledigungserklärung des Gläubigers besteht (OLG Düsseldorf, Urt. v 23.11.2017, Az.: I-2 U 81/16). Die im Streitfall gegebene Sachlage ist hiermit unmittelbar vergleichbar, weil auch die Auskunftserteilung der Beklagten nicht völlig freiwillig, sondern unter dem Druck einer gerichtlichen Anordnung erfolgt ist.

6. a)

Ob die Klägerin ihrer FRAND-Zusage und den daraus resultierenden Pflichten nachgekommen ist, hat für die Schadenersatzhaftung der Beklagten, die gerichtlich (d.h. dem Grunde nach) festgestellt werden soll, keine Bedeutung. Denn die Beklagten haben sich einer widerrechtlichen und schuldhaften Patentverletzung allein deswegen schuldig gemacht, weil sie die Benutzung des Klagepatents aufgenommen haben, ohne dass zuvor zwischen ihnen und der Klägerin (bzw. ihren Rechtsvorgängerinnen) ein die Patentbenutzung legitimierender Lizenzvertrag zustande gekommen ist. Selbst wenn der zu leistende Schadenersatz (für gewisse Zeiträume) der Höhe nach auf eine FRAND-Lizenzgebühr beschränkt sein sollte, weil die Beklagten das von ihrer Seite Notwendige getan haben, um den Abschluss eines Lizenzvertrages zu FRAND-Bedingungen zu ermöglichen, würde es sich bei dem geschuldeten finanziellen Ausgleich für die Benutzung des Klagepatents dennoch der Sache nach um die



Leistung von Schadenersatz D1deln. Die Verpflichtung der Beklagten hierzu ist deshalb ohne Rücksicht darauf festzustellen, ob der Klägerin als Kompensation für den Schaden nur eine (FRAND-)Lizenzgebühr zusteht oder der Schaden darüber hinaus nach anderen Berechnungsmethoden liquidiert werden kann. All dies steht angesichts des Feststellungsantrages, der bloß die Wahrscheinlichkeit irgendeines Schadenseintritts erfordert, derzeit nicht zur Entscheidung, sondern ist erst im nachfolgenden Höheprozess zu klären. Soweit die Beklagten auf Rechtskraftprobleme Bezug nehmen, die daraus resultieren sollen, dass ihnen der Einwand, allein eine FRAND-Lizenzgebühr zu schulden, im Höheverfahren abgeschnitten ist, wenn ihre Schadenersatzpflicht erst einmal festgestellt ist, trifft dies nicht zu. Schwierigkeiten der besagten Art können sich nur einstellen, wenn die Frage einer kartellrechtlichen Pflichtverletzung zum Grund der Schadenersatzhaftung wegen Patentverletzung gehören würde, was - wie dargelegt - nicht der Fall ist. Dafür spricht auch eine weitere Überlegung. Die pflichtwidrige Weigerung des marktbeherrschenden Patentinhabers, dem um eine Lizenz nachsuchenden Patentbenutzer ein FRAND-gemäßes Lizenzangebot zu unterbreiten, stellt einen mindestens fahrlässig begangenen Verstoß gegen dessen Pflichten aus Art. 102 AEUV dar, welcher den Patentinhaber seinerseits gegenüber dem Lizenzsucher zum Schadenersatz verpflichtet (§§ 33 Abs. 1, 33a Abs. 1 GWB). Der in diesem Rechtsverhältnis zu liquidierende Schaden besteht darin, für die Benutzung des Klagepatents zu mehr als einer bei rechtmäßigem Verhalten des Patentinhabers zu zahlenden FRAND-Lizenzgebühr herangezogen zu werden (nämlich zu vollem Schadenersatz), weswegen der Anspruch des Lizenzsuchers auf Naturalrestitution dahin geht, ihn von solchen Schadenersatzforderungen freizustellen, die über eine FRAND-Lizenzgebühr hinausgehen. Über diesen selbständigen Gegenanspruch des Verletzungsbeklagten ist im Rahmen der Schadenersatzfeststellung keinesfalls mit Rechtskraft entschieden.

b)

Aus denselben Erwägungen heraus ändert der Anspruch der Beklagten auf die Einräumung einer FRAND-Lizenz nichts daran, dass sie für die Vergangenheit wegen ihrer ohne diese Lizenz widerrechtlich unternommenen BenutzungsD1dlungen nach Maßgabe von § 140b PatG Auskunft zu erteilen haben.

c)



Anders verhält es sich beim Rechnungslegungsanspruch.

aa)

Denn die Klägerin kann von den Beklagten Angaben zu ihren Kosten und Gewinnen nur für solche Benutzungszeiträume verlangen, für die die Klägerin deshalb nicht auf das Fordern einer FRAND-Lizenzgebühr (für welche die besagten Kosten- und Gewinnangaben nicht erforderlich sind) beschränkt ist, weil sie selbst und ihre Rechtsvorgängerinnen ihrer Pflicht zur Mitwirkung an einer Lizenzierung des Klagepatents zu FRAND-Bedingungen nachgekommen sind, die Beklagten jedoch nicht (OLG Düsseldorf, GRUR 2017, 1219 - Mobiles Kommunikationssystem). Da die beschränkte Pflicht zur Rechnungslegung Folge des Verstoßes der Patentinhaberin gegen ihre kartellrechtlichen Pflichten ist, trifft es ersichtlich nicht zu, dass ihr ein nach den Regelungen der Enforcement-RL zustehender Rechtsschutz vorenthalten und der Patentverletzer geradezu dazu eingeladen werde, bei der Lizenzierung hinhaltend zu agieren. Vielmehr verhält es sich genau umgekehrt, weil es der Patentinhaber im Anschluss an eine Lizenzierungsbitte des Verletzers in der D1d hat, sich seinen vollen Schadenersatz- und Rechnungslegungsanspruch durch ein zügig unterbreitetes und formal wie inhaltlich ordnungsgemäßes Lizenzangebot zu sichern. Die Initiativpflicht zu einem FRAND-gemäßen Lizenzangebot bleibt hierbei - nicht anders als beim Unterlassungsanspruch - auf Seiten des Patentinhabers, der durch seine FRAND-Zusage nicht nur ein berechtigtes Vertrauen des Geschäftsverkehrs in die freiwillige Lizenzbereitschaft des SEP-Inhabers begründet hat, sondern der darüber hinaus auch allein im Wissen um die bereits abgeschlossenen Lizenzverträge ist, denen gegenüber eine Diskriminierung zu vermeiden ist. Mit Rücksicht auf beide Umstände macht es keinen eine divergierende rechtliche BeD1dlung rechtfertigenden Unterschied, ob aus der nämlichen FRAND-Zusage (wie beim Unterlassungsanspruch) ein den Anspruch blockierendes prozessrechtliches Durchsetzungshindernis oder (wie beim Rechnungslegungs- und Schadenersatzanspruch) eine Beschränkung des sachlichen Anspruchsinhalts hergeleitet werden soll. Ebenso ist belanglos, dass die Verletzungsklage von der Klägerin erhoben worden ist, bevor die Entscheidung des EuGH (GRUR 2015, 764 - L Technologies/ ZTE) veröffentlicht worden ist. Die Auslegung des Unionsrechts durch den Gerichtshof ist rein feststellend und deswegen von den mitgliedstaatlichen Gerichten auch auf Rechtsverhältnisse anzuwenden, die vor Erlass der Vorabentscheidung begründet wurden (BVerfG, NJW 2010, 3422). Weil das Hindernis eines



gänzlich fehlenden oder inhaltlich unzureichenden FRAND-Lizenzangebotes beseitigungsfähig ist, hat die Klageabweisung - wie geschehen - "als derzeit unbegründet" zu erfolgen. Im Zusammenhang mit den Rechnungslegungsangaben bedeutet dies, dass der Anspruch der Klägerin auf Auskünfte zu den Kosten und Gewinnen (endgültig) für alle diejenigen BenutzungsD1dlungen abgewiesen wird, die zu einer Zeit vorgenommen worden sind, zu der ein FRAND-Angebot pflichtwidrig nicht unterbreitet war. Ist - wie hier - der gesamte Rechtsstreit ohne ein solches Angebot geblieben, geschieht die Abweisung dementsprechend für die Zeit bis zur letzten mündlichen VerD1dlung bzw. bis zu der der Klägerin eingeräumten Schriftsatzfrist.

Soweit das LG Mannheim (GRUR-RR 2018, 273 - Funkstation) "wegen der besonderen FRAND-Situation" Kosten- und Gewinnangaben auch dann zusprechen will, wenn letztlich bloß eine FRAND-Lizenzgebühr zu entrichten ist, folgt der Senat dem nicht. Abgesehen davon, dass die anspruchsrelevanten "Besonderheiten" nicht näher konkretisiert werden und sich für den Senat auch nicht erschließen, entspricht es einem allgemeinen Grundsatz, dass nur diejenigen Einzeldaten auskunftspflichtig sind, auf die der Verletzte für seine Schadensberechnung angewiesen ist. Für Patentverletzungen im Zusammenhang mit einem SEP gilt insoweit nichts Besonderes. Auch bei ihnen rechtfertigt sich die Pflicht zur Rechnungslegung nach den Grundsätzen von Treu und Glauben (§ 242 BGB) aus drei miteinander verknüpften Gesichtspunkten, nämlich aus der unverschuldeten Unkenntnis des Berechtigten über die auskunftspflichtigen Daten, aus seinem Angewiesensein auf die fraglichen Informationen für die Verfolgung seiner Ansprüche und aus der Möglichkeit des Verpflichteten, dem Verletzten das für ihn notwendige Wissen unschwer zu vermitteln. Wo bestimmte Geschäftsdaten (über Kosten und Gewinne) objektiv nicht benötigt werden, weil sie für die allein in Betracht kommende Schadensberechnung nach FRAND-Regeln nicht erforderlich sind, kann es keinen Anspruch auf deren Bekanntgabe geben. Daran ändert der Umstand nichts, dass die schadenersatzpflichtige Patentbenutzung im Zusammenhang mit einem technischen Standard stattgefunden hat.

Alle übrigen Daten, die zur Berechnung einer (Schadenersatz- oder Entschädigungs-)Lizenzgebühr üblicherweise zuerkannt werden, sind jedoch mitzuteilen. Insoweit unterscheidet sich die FRAND-Lizenz nicht grundlegend von einer gewöhnlichen als Schadenersatz oder Entschädigung geschuldeten Lizenz; wie bei letzterer hat der



Lizenzsucher auch in einer FRAND-Situation Rechenschaft auch über alle diejenigen Geschäftsdaten abzulegen, die es dem Patentinhaber erlauben, die ihm mitgeteilten - streng genommen allein lizenzrelevanten - UFTzzahlen nachzuvollziehen und auf ihre inhaltliche Richtigkeit zu überprüfen, wozu es zwingend detaillierter Angaben zu den einzelnen Liefervorgängen und ihrer Akteure, den Angeboten und der unternommenen Werbung bedarf. Soweit die Beklagte erstmals mit Schriftsatz vom 06.03.2019 behauptet, entsprechende Angaben seien in (frei ausgehandelten) Lizenzverträgen völlig unüblich, handelt es sich nicht nur um neues, nicht entschuldigtes Vorbringen, das schon aus prozessualen Gründen nicht mehr zuzulassen ist, sondern darüber hinaus um bloß pauschalen Sachvortrag, der schon deshalb nicht überzeugen kann, weil Lizenzgeber selbstverständlich ein vitales Interesse daran haben, die ihm vom Lizenznehmer benannten UFTzzahlen verifizieren zu können, und nicht ersichtlich ist, auf welche andere Weise als durch die gebührenpflichtigen UFTzgeschäfte konkretisierende Daten sonst die Möglichkeit zu einer nachprüfung eröffnet sein könnte. Hierzu verhält sich auch die Beklagte nicht.

bb)

Die Klägerin ist ihren Verpflichtungen aus der für das Klagepatent abgegebenen FRAND-Erklärung nicht nachgekommen, weswegen die Beklagten zu Recht auf dem Standpunkt stehen, dass sie - aus eben diesem Grunde - derzeit nur zur Rechnungslegung im Hinblick auf die Zahlung einer FRAND-Lizenzgebühr und zu keinem weitergehenden Schadenersatz nebst vorbereitender Rechnungslegung verpflichtet sind. Nachdem die Klägerin ihren die Gewinne und Kosten der Beklagten betreffenden Rechnungslegungsanspruch im Berufungsverfahren selbst auf die Zeit seit dem 29. Juni 2017 beschränkt hat, kommt es nicht darauf an, ob die Klägerin bereits vorgerichtlich ihrer Pflicht zur Verletzungsanzeige nachgekommen ist und die Beklagten um eine FRAND-Lizenz nachgesucht haben. Beide Obliegenheiten sind jedenfalls mit Blick auf die Klageschrift und deren Beantwortung erfüllt und der kartellrechtliche Pflichtenverstoß der Klägerin folgt für die relevante Zeit ab dem 29. Juni 2017 in jedem Fall daraus, dass von ihr im Anschluss an die Lizenzierungsbitte der Beklagten kein FRAND-Anforderungen genügendes Lizenzangebot unterbreitet worden ist.

Die Äußerung der Klägerin im VerD1dlungstermin vom 21. Februar 2019, kein neues Lizenzangebot unter Berücksichtigung der von der Streithelferin während ihrer Inhaberschaft



am Klagepatent abgeschlossenen Lizenzverträge abgeben zu wollen, rechtfertigt allerdings keine Klageabweisung auch für die Zukunft. Bei vernünftigem Verständnis bringt die Bemerkung der Klägerin bloß zum Ausdruck, dass sie an ihrer Auffassung festhält, an die Lizenzierungspraxis ihrer Rechtsvorgängerin nicht gebunden zu sein, was ihr gutes Recht ist. Hintergrund der Äußerung war dementsprechend auch die Frage des Senats, ob es einer Vertagung bedarf, um es der Klägerin innerhalb der Berufungsinstanz zu ermöglichen, ihr Lizenzangebot unter Beachtung der Rechtsauffassung des Senats nachzubessern. Allein dies hat die Klägerin verneint, was es selbstverständlich nicht ausschließt, dass sie sich, sollte der Bundesgerichtshof die Beurteilung des Senats billigen, dem beugt und sich notgedrungen bereitfindet, der Beklagten angesichts der nunmehr endgültig geklärten Rahmenbedingungen doch eine Lizenz unter Berücksichtigung der relevanten Ericsson-Lizenzen anzubieten.

(1)

Mit dem angefochtenen Urteil hat das Landgericht unbeanstandet festgestellt, dass der Klägerin (und ihren Rechtsvorgängerinnen) auf dem Markt für die Vergabe von Lizenzen am Klagepatent eine marktbeherrschende Stellung zukommt, weil ohne die Benutzung seiner technischen Lehre kein Erzeugnis erhalten wird, das auf dem nachgelagerten Produktmarkt in wirksamen Wettbewerb mit solchen Geräten treten könnte, die die Erfindung benutzen. Das lässt einen Rechtsfehler nicht erkennen und dagegen erinnern auch die Parteien nichts. Spätestens in der Klageerhebung liegt auch die von der Klägerin geschuldete Verletzungsanzeige und in der Klageerwiderung (S. 9 ff.; GA IV), mit der die Beklagten einen Anspruch auf Einräumung einer FRAND-Lizenz für sich reklamiert haben, die Bitte um Lizenzerteilung.

(2)

Nach dem vom EuGH vorgesehenen Wechselspiel der beiderseitigen Pflichten oblag es unter den aufgezeigten Umständen nunmehr der Klägerin, den Beklagten für das Klagepatent ein Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen zu unterbreiten. Es hatte schriftlich und konkret zu sein, insbesondere die Lizenzgebühr sowie die Art und Weise ihrer Berechnung anzugeben, und es musste sachlichinhaltlich sowohl diskriminierungs- als auch ausbeutungsfrei sein (EuGH, GRUR 2015, 764 - L Technologies/ZTE). Nur ein in jeder Hinsicht einwandfreies Lizenzangebot löst D1dlungspflichten des Patentbenutzers aus, aus deren Missachtung der



Verletzungskläger Rechte für sich herleiten kann. Eine hinreichende Lizenzofferte hat die Klägerin indessen nicht abgegeben.

(a)

Mit dem allerersten Lizenzgeschäft muss sich der SEP-Inhaber für ein bestimmtes Lizenzierungskonzept entscheiden, das ihn (und seine Rechtsnachfolger) im Weiteren rechtlich bindet, weil ein Abrücken von dem einmal praktizierten Modell nur dann und nur in dem Umfang möglich ist, wie sich daraus keine unzulässige Diskriminierung (Schlechterbehandlung) der späteren oder früheren Lizenznehmer ergibt. Bei der Erstvergabe steht mithin das Gebot, "fair" und "reasonable" zu lizenzieren, im Vordergrund, während sich die Frage nach einer Diskriminierung (im Vergleich zu was auch?) mangels Vorliegens eines Referenzvertrages nicht stellt. Tragen die bei der Erstvergabe gewählten Lizenzbedingungen den Anforderungen an einen ausbeutungsfreien Inhalt Rechnung, rückt für alle weiteren Lizenzierungen das Diskriminierungsverbot in den Mittelpunkt der Betrachtung. Es verbietet und verhindert, dass - sofern keine dementsprechend unterschiedlichen Lizenzierungssachverhalte gegeben sind - von dem durch die Erstlizenzierung festgeschriebenen Lizenzniveau nach oben oder unten in wettbewerbsrelevanter Weise abgewichen wird, und umreißt damit ganz maßgeblich denjenigen VerD1dlungsspielraum, der dem SEP-Inhaber bei nachfolgenden LizenzverD1dlungen noch verbleibt. Das Verbot sachlich nicht gerechtfertigter Ungleichbehandlung gilt hierbei ohne jede Ausnahme und folglich auch dann, wenn bei der Erstlizenzierung der an sich mögliche FRAND-Gebührenrahmen - ggf. sogar deutlich - nicht ausgeschöpft worden ist und die später geänderte Lizenzierungspraxis darauf abzielt, die Lizenzvergütung (was anfänglich möglich gewesen wäre) in den oberen Bereich des unter Ausbeutungsgesichtspunkten rechtlich Zulässigen zu führen. Denn das rein subjektive VerD1dlungsversagen oder bewusste Nachgeben des SEP-Inhabers bei der Erstlizenzierung kann nicht als Sachgrund dafür anerkannt werden, dass spätere Lizenzsucher sich im Wettbewerb mit finanziell schlechteren Benutzungsbedingungen abfinden müssen.

Allenfalls beachtlich wären zwingende wirtschaftliche Gründe für eine Anhebung der Lizenzvergütung, wobei erforderlich wäre, dass sämtliche Lizenzverträge gleichermaßen entsprechend abgeändert werden. Dies wiederum setzt voraus, dass die bestehenden, günstigen Verträge entsprechende Öffnungsklauseln enthalten bzw. gesetzliche



Möglichkeiten für eine nachträgliche Anhebung der Lizenzgebühren (z.B. wegen Wegfalls der Geschäftsgrundlage) bestehen und der Lizenzgeber von ihnen tatsächlich Gebrauch macht. Für die Zukunft sind Lizenzverträge unter Diskriminierungsgesichtspunkten ferner dann unbeachtlich, wenn und sobald sie wirksam gekündigt sind.

Gerichtlich herbeigeführte Lizenzkonditionen stellen keinen Sachverhalt dar, der dem SEP-Inhaber als Diskriminierungsverhalten vorgeworfen werden kann, weil es insoweit an einer (freien) unternehmerischen Entscheidung fehlt (BGH, WRP 2004, 374 - Depotkosmetik im Internet; OLG Düsseldorf, NZKart 2014, 35 - Frankiermaschinen II; OLG Düsseldorf, NZKart 2018, 235 - Mitbenutzung von Kabelkanalanlagen). Allerdings begründen sie, wenn die gerichtlichen Vorgaben im Widerspruch zu einer vorherigen Lizenzierungspraxis stehen, auch keine Rechtfertigung dafür, sich mit nachfolgenden Lizenzierungen, die dem Urteilsspruch folgen, hierzu in Widerspruch zu setzen. Maßgeblich für den Diskriminierungsvorwurf bleibt vielmehr diejenige Lizenzierungspraxis, die der SEP-Inhaber und seine Rechtsvorgänger in freier unternehmerischer Verantwortung ins Werk gesetzt haben, während die hiervon abweichenden, gerichtlich herbeigeführten Konditionen für sich betrachtet keinen Diskriminierungsvorwurf rechtfertigen, weil angesichts des gerichtlichen Klageverfahrens ein sachlicher Grund bestanden hat, sich auf sie einzulassen.

Auch wenn es für die Gleich- oder Ungleichbehandlung der Lizenznehmer auf eine rein wettbewerbswirtschaftliche Betrachtungsweise ankommt, bedeutet das Diskriminierungsverbot vielfach dennoch, dass das anfänglich präferierte Lizenzmodell nachträglich nicht mehr zugunsten eines anderen umgestellt werden kann. Denn mit dem Berechnungskonzept ändern sich die grundlegenden Regeln der Vergütungsbestimmung, womit im Zweifel unabsehbar wird, ob das andere Vergütungsmodell - was hinzunehmen wäre - zu einer bloß marginalen oder - was unter Diskriminierungsgesichtspunkten zu beanstanden wäre - zu einer weitreichenderen, weil mehr als nur unerheblichen Begünstigung/Verschlechterung in den Lasten der neuen Lizenznehmer führt.

(b)

Die geschilderten Zusammenhänge haben unmittelbare Konsequenzen für die Vortragslast des SEP-Inhabers, der nach der EuGH-Rechtsprechung (GRUR 2015, 764 - L Technologies/ZTE) im Zusammenhang mit seinem Lizenzangebot Ausführungen zu der "Art



und Weise der Berechnung" der von ihm eingeforderten Lizenzgebühr schuldet. Weil das Lizenzangebot - jedenfalls ganz vordringlich - künftige Benutzungsdingungen zu regeln hat, deren Umfang und Intensität nicht absehbar ist und für die deswegen im Vorhinein vernünftigerweise auch keine feste Vergütungssumme eingesetzt werden kann, ist mit den Angaben zur "Art und Weise der Lizenzgebührenberechnung" notwendigerweise etwas anderes gemeint, nämlich eine Erläuterung derjenigen Umstände, die die vertraglich z.B. nach Bezugsgröße und Lizenzsatz zu bezeichnenden Vergütungsfaktoren als diskriminierungs- und ausbeutungsfrei (= FRAND) ausweisen (OLG Düsseldorf, Beschluss v. 17.11.2016, Az.: I-15 U 65/15; OLG Düsseldorf, GRUR 2017, 1219 - Mobiles Kommunikationssystem). Der Patentinhaber hat also konkret darzutun, weshalb er glaubt, dass die in sein Angebot aufgenommenen Vergütungsparameter (Bezugsgröße, Lizenzsatz) und die sich daraus ergebende Lizenzvergütung zu einer den Lizenzsucher gegenüber anderen nicht diskriminierenden und auch nicht ausbeutenden Nutzungsgebühr führen. Dahingehender Angaben bedarf es nicht zuletzt deshalb, weil für den Lizenzsucher nur in Kenntnis der die bisherige Lizenzierungspraxis betreffenden Umstände eine sinnvolle Diskussion des ihm unterbreiteten Lizenzangebotes im Hinblick auf seine FRAND-Gemäßheit möglich ist.

Hat der Patentinhaber oder sein Rechtsvorgänger bereits Lizenzen vergeben, so muss für den Gegner nachvollziehbar dargelegt werden, dass das Lizenzangebot ihn entweder gleich oder weshalb es ihn in welcher Hinsicht ungleich behandelt. Im Zusammenhang mit der Lizenzofferte ist deswegen - was der Lizenzsucher naturgemäß auch nicht wissen kann - offenzulegen, ob es weitere Lizenznehmer gibt und, wenn ja, welchen Inhalt die mit ihnen abgeschlossenen Lizenzverträge haben, insbesondere welchem einheitlichen Lizenzierungskonzept (sofern es ein solches gibt) die Verträge folgen. Denn die besagten aktiven Vertragsinhalte setzen den rechtlichen Maßstab für das den SEP-Inhaber treffende Verbot einer Diskriminierung bei der Lizenzvergabe. Sind über die Zeit voneinander abweichende Lizenzvertragsinhalte verabredet worden, so stellt sich die Frage nach einer unsachlichen und damit widerrechtlichen Ungleichbehandlung des konkreten Lizenzsuchers grundsätzlich im Verhältnis zu jedem einzelnen der divergierenden Lizenzverträge, es sei denn, ein bestimmter Vertrag ist schon wegen Ausbeutungsmissbrauchs unwirksam. Darüber hinaus schuldet der SEP-Inhaber eine aus sich heraus verständliche und inhaltlich ausreichend fundierte Begründung dafür, wieso die von ihm - namentlich mit der Erstlizenz - in Ansatz gebrachte Lizenzvergütung ihrer Höhe nach FRAND, nämlich zumutbar ("fair, reasonable") ist.



Soweit es um Lizenzerteilungen durch Rechtsvorgänger des Klägers geht, besteht eine eben solche Mitteilungspflicht im Hinblick auf deren Lizenzierungsverhalten, weil der SEP-Erwerber - wie dargelegt - in die Lizenzierungspraxis seines/seiner Rechtsvorgänger/s einrückt und im Zuge der Patentübertragung die rechtliche Möglichkeit hat, sich Einblick in bestehende oder gewesene Lizenzverträge zu sichern.

Für die Zukunft sind Lizenzverträge unter Diskriminierungsgesichtspunkten ferner dann unbeachtlich, wenn und sobald sie wirksam gekündigt sind, wobei es nicht auf das Datum der Kündigungserklärung, sondern auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kündigung (= Ablauf der Kündigungsfrist/Ende der festen Vertragslaufzeit) ankommt. Vertragsbeendigungen können dem SEP-Inhaber daher neue Verhandlungsspielräume bei der Lizenzvergabe eröffnen. Gelingt es dem Patentinhaber, zu einem bestimmten Zeitpunkt sämtliche Lizenzverträge in rechtlich (insbesondere kartellrechtlich) zulässiger Weise zu beenden, kann er oder sein Rechtsnachfolger - allein unter Beachtung des Ausbeutungsverbots - zu einem neuen, gegenüber dem bisherigen geänderten Lizenzierungskonzept wechseln, das ihn lediglich fortan im Rahmen des Diskriminierungsverbotes bindet. Maßgeblich ist der durch den in Rede stehenden Klageanspruch vorgegebenen Zeitpunkt der Lizenzofferte. Ein Auslaufen der Lizenzverträge lässt sich z.B. dadurch sicherstellen, dass von Anfang an ein fester Vertragsendzeitpunkt im Blick behalten wird, indem für den ersten Lizenzvertrag das besagte Enddatum vereinbart wird und dieses Datum das Vertragsende für alle nachfolgend abgeschlossenen Lizenzverträge markiert. Dass infolgedessen alle dem Ersten nachfolgenden Lizenznehmer nur noch in den Genuss einer ihrer Verzögerung beim Vertragsabschluss entsprechend verkürzten Lizenzdauer gelangen, ist rechtlich bedenkenfrei, weil auch der Marktbeherrscher seine Geschäftspolitik grundsätzlich frei umordnen kann und das Interesse des Patentinhabers daran, nach einer gewissen Zeit die Lizenzbedingungen im Rahmen des FRAND-Spielraums neu auszuloten, einen sachlich gerechtfertigten Grund repräsentiert, wobei die aufeinander abgestimmten Laufzeiten gewährleisten, dass jeder Lizenznehmer zu jedem Zeitpunkt mit denselben Lizenzkonditionen zurechtkommen muss wie seine Wettbewerber. Das allein ist unter Diskriminierungsgesichtspunkten maßgeblich, und nicht, dass der spätere Lizenznehmer dieselbe Anzahl von Jahren mit bestimmten bei Vertragsabschluss geltenden Lizenzbedingungen rechnen kann. Sehen die neuen Lizenzen signifikant höhere Lizenzvergütungen vor, bedarf es - angesichts der in der Vergangenheit praktizierten, milderer



Lizenzbedingungen - allerdings näheren Vortrages des Patentinhabers dazu, weshalb die erhöhten Entgelte (ebenfalls) "fair" und "reasonable" sind.

Es mag sein, dass sich namentlich bei umfangreichen Portfolios ein für alle Lizenzen gleicher Beendigungszeitpunkt nur mit erheblichem logistischen Aufwand umsetzen lässt. Wenn dem so sein sollte, folgt hieraus indessen nicht, dass eine Bindung des Rechtsnachfolgers an die Lizenzierungspraxis seines Rechtsvorgängers unangemessen ist und nicht stattfinden darf, sondern macht - umgekehrt - nur die besondere Bedeutung deutlich, die ein sorgfältiges Ausloten der Lizenzbedingungen unter Geltung des Ausbeutungsverbots hat. Der SEP-Inhaber wird daher mit umso größerer Sorgfalt die Bedingungen seiner Erstlizenz abzuwägen haben, wenn er an sie auf längere Sicht unter Diskriminierungsgesichtspunkten gebunden sein wird.

(c)

In ihren Schriftsätzen befasst sich die Klägerin mit zum Klagepatent vergebenen zu den relevanten Zeitpunkten aktiven Lizenzen nur insoweit, als es um von ihr selbst während ihrer Inhaberschaft erteilte Benutzungsrechte geht. Dies greift nach dem oben Gesagten deutlich zu kurz, weil der SEP-Erwerber die Lizenzierungspraxis seiner Rechtsvorgänger im Rahmen des Diskriminierungsverbotes gegen sich gelten lassen muss. Im Streitfall kommt diesem Gesichtspunkt umso größeres Gewicht bei, als die Streithelferin offen einräumt, dass die Übertragung ihres Patentportfolios auf den Unwired Planet-Konzern dazu gedient hat, höhere Lizenzeinnahmen zu erzielen als sie ihr (der Streithelferin) selbst in der Vergangenheit möglich gewesen sind. Wegen der Maßgeblichkeit aller Lizenzverträge bei Beurteilung der Frage, ob die Beklagten mit den ihnen unterbreiteten Lizenzkonditionen diskriminiert werden, kommt es - wie ausgeführt - auf jede und mithin auch und besonders auf diejenigen Lizenze(n) an, die von der Streithelferin zu Zeiten ihrer SEP-Inhaberschaft abgeschlossen worden sind und die im Zeitpunkt des rechtlich gebotenen Lizenzangebotes noch in Kraft gestanden haben/steht. Dass es solche Verträge gibt, die den von der Klägerin zu beachtenden Diskriminierungsstandard definieren, hat die Klägerin auf Nachfrage eingeräumt. Um die Diskriminierungsfreiheit ihrer Lizenzangebote an die Beklagten zu rechtfertigen, wäre es deshalb Sache der Klägerin gewesen, sämtliche Lizenzerteilungen, die das Klagepatent betreffen oder einschließen, zu offenbaren und sich argumentativ damit auseinanderzusetzen, ob den Beklagten entweder wirtschaftlich inhaltsgleiche Bedingungen angeboten werden



oder, sofern dies nicht der Fall ist, warum eine in bestimmter Hinsicht ungleiche Behandlung der Beklagten gegenüber zeitlich früher berechtigten Lizenznehmern der Streithelferin sachlich gerechtfertigt sein soll. Zu all dem verhält sich die Klägerin nicht in der erforderlichen Weise. Im Verhandlungstermin vom 21. Februar 2019 hat sie sich vielmehr kategorisch geweigert, die Lizenzen der Streithelferin offenzulegen. Daran hat sich durch die nachgelassenen Schriftsätze der Klägerin und ihrer Streithelferin nichts geändert. Die pauschale Bezugnahme auf die Darstellung der Lizenzierungspraxis der Streithelferin, die in einem anderen Rechtsstreit von anderen anwaltlichen Vertretern eingereicht worden ist, lässt einen konkreten Bezug zu denjenigen Tatsachen, die für den vorliegenden Prozess bedeutsam sein könnten, nicht erkennen; er wird von der Klägerin und ihrer Streithelferin auch nicht erläutert. Genauso unbeachtlich sind die Bemerkungen zu dem, was das britische Verletzungsgericht bei der Bestimmung der FRAND-Lizenz im ausländischen Parallelverfahren unternommen hat. Da der Senat sich selbst eine Überzeugung von der Diskriminierungsfreiheit der streitbefangenen Lizenzangebote machen muss, sind die maßgeblichen Tatsachen im Einzelnen dem Senat vorzutragen, was nicht geschehen ist und wozu nach der unveränderten Willensbekundung der Klägerin auch keine Bereitschaft besteht. Infolgedessen lassen die an die Beklagten adressierten Lizenzofferten nicht in der gebotenen Weise die Lizenzgebühr sowie die Art und Weise ihrer Berechnung erkennen, womit die Privilegierung der Beklagten dahingehend, für die Benutzung des Klagepatents nicht mehr als eine FRAND-Lizenzgebühr zu schulden, fortbesteht.

7.

Für eine Aussetzung der Verhandlung besteht keine Veranlassung, § 148 ZPO.

[...]

III. Die Kostenentscheidung folgt aus [...].

Die Anordnungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergeben sich aus [...].

Die Revision war gemäß § 543 Abs. 2 ZPO zuzulassen, weil [...].

[...]