

Lokalkammer Mannheim des Einheitlichen Patentgerichts

UPC_CFI_ 210/2023

Entscheidung vom 22.11.2024

(...)

Tatsächliche und rechtliche Streitpunkte

Verletzungsdiskussion

(...)

FRAND-Einwand

- 17 Die Beklagten argumentieren, dass die Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs sowie der weiteren zukunftsgerichteten Ansprüche aus dem Patent ausgeschlossen seien, weil kartellrechtliche Gründe entgegenstünden.
- 18 Entgegen der Ansicht der Klägerin sei der FRAND-Einwand auch nicht nur am einzelnen Klagepatent festzumachen, sondern auf eine umfassende Lizenz gerichtet. Schon Art. 6 Abs. 1 S.1 Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) verlange, dass der Beklagte sich umfassend verteidigen könne, zudem folge auch aus europäischem Recht, dass der umfassende FRAND- Einwand zugelassen werden müsse.
- 19 Es fehle bereits an dem nach der Rechtsprechung des EuGH erforderlichen Verletzungshinweis, wie die Amicus Curiae-Eingabe der Europäischen Kommission im Verfahren vor dem Oberlandesgericht München 6 U 3824/22 Kart (Anlage VB-F 45) zeige. Erforderlich sei, dass der Verletzungshinweis formaliter in dem Anschreiben selbst die Art und Weise der Verletzung angebe – ein Verweis auf externe Dokumente reiche nicht.
- 20 Die Lizenzbereitschaftserklärung sei allein als formaler Schritt zum Auftakt der Verhandlungen zu verstehen, wie auch die Europäische Kommission zutreffend darauf hinweise, dass dieser



Schritt nicht mit dem erst später zu prüfenden Gegenangebot vermischt werden dürfe. Die Bereitschaft sei auch nicht in Abhängigkeit von den späteren Angeboten und Gegenangeboten zu bewerten. Die Kommission mache in ihrer Eingabe deutlich, dass zunächst das klägerische Angebot darauf hin zu prüfen sei, ob es FRAND ist. Dies entspreche auch der Sichtweise des Landgerichts Düsseldorf in seinem – durch Verfahrensbeendigung zuvor erledigten – Vorlagebeschluss an den EuGH.

21 Das Verhalten der Klägerin sei rechtsmissbräuchlich, denn es fehle bis zur Klageerwiderung schon an einem schriftlich ausformulierten FRAND-Angebot der Klägerin. Ein Angebot der Klägerin sei erstmals in der E-Mail vom [...] (Anlage VB-F 20 und 21) enthalten gewesen. Es mangle daher an einem konkreten schriftlichen Lizenzangebot vor Klageerhebung, das nach zutreffender Ansicht der Europäischen Kommission auch nicht im laufenden Verletzungsverfahren nachholbar sei. Bis zum Erlass der Vorlageanordnungen im hiesigen Verfahren seien den Beklagten auch keine Vergleichslizenzen zugänglich gemacht worden, die eine Überprüfung einer möglichen Diskriminierung der Beklagten ermöglicht hätten. Die Klägerin treffe diesbezüglich eine Darlegungslast, der sie nicht gerecht werde. Sie sei zunächst mit überzogenen Lizenzforderungen an die Beklagten herantreten, ohne die Berechnungsgrundlage zu offenbaren oder einen Vergleich mit anderen Lizenznehmern vorzunehmen. [...]

22 Auch die Klägerin habe [...].

23 Hinsichtlich der wirtschaftlichen Bewertung der Lizenzhöhevorstellungen der Klägerin verweisen die Beklagten auf das Gutachten ihres ökonomischen Sachverständigen und erläutern dieses (Anlage VB-F 18). [...].

24 Dieses Missverhältnis werde auch durch einen Vergleich mit [...] und Indikatoren aus veröffentlichten Entscheidungen des UK High Court (InterDigital gegen Lenovo ([2023] EWHC 539 (Pat)) und Optis gegen Apple ([2023] EWHC 1095 (Ch)) offenbar. [...]

25 Das initiale Gutachten sei sodann nach der zwischenzeitlich erfolgten Vorlage von Vergleichslizenzverträgen durch die Klägerin auch in einem Ergänzungsgutachten bestätigt worden. Insoweit wird auf die Darstellung des Vortrags zur FRAND- Widerklage und der Duplik FRAND verwiesen.



- 26 Neben diesen ökonomisch abgeleiteten Argumenten bringen die Beklagten in rechtlicher Hinsicht vor, dass die Klägerin ihre marktbeherrschende Stellung auf dem Lizenzvergabemarkt entgegen Art. 102 AEUV missbräuchlich ausnutze. Die Nutzung des 4G-Standards sei essentiell, um am Markt bestehen zu können. Die Telekommunikationsanbieter hätten in Europa 2G- und 3G-Netze abgeschaltet und auch für 5G-Endgeräte sei die 4G-Abwärtskompatibilität wegen der noch unzureichenden Netzabdeckung des 5G-Netzes unverzichtbar.
- 27 Der Anspruch auf eine Lizenz folge auch aus der ETSI-FRAND-Erklärung der Klägerin für die Patentfamilien des Klagepatents.
- 28 Die Klägerin sei zum Ausgleich des zu den Beklagten bestehenden Informationsgefälles und daher zur inhaltlichen Erläuterung ihres Angebots verpflichtet, sodass der Implementierer es prüfen könne. Dieser Pflicht habe die Klägerin nicht genügt.
- 29 Auf die Spürbarkeit der Beeinträchtigung, die die Klägerin unter Hinweis auf die MEO-Entscheidung des EuGH als wesentlich bezeichne, komme es nicht an.
- 30 Das Gegenangebot der Beklagten [...] sei FRAND. [...] Es sei zu Unrecht von der Klägerin [...] zurückgewiesen worden (Anlage VB-F 40).
- 31 Die **Klägerin argumentiert demgegenüber**, die Beklagten könnten sich nicht auf den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand berufen, da sie nicht lizenzwillig seien. Sie hätten niemals ihre Lizenzwilligkeit eindeutig erklärt, noch Auskünfte erteilt oder Sicherheit geleistet. Auch inhaltlich habe sich die Unternehmensgruppe der Beklagten nie mit den Vertragsangeboten und technischen Angaben der Klägerin in ausreichender Weise auseinandergesetzt und den technischen Austausch bewusst verzögert und immer neue Claim-charts angefordert, ohne sich mit diesen sodann angemessen zu beschäftigen.
- 32 Unter Hinweis auf die Rechtsprechung des Gerichtshofs Den Haag (Urteil vom 24.12.2019, 200.233.178/01 – Philips/Wiko) meint die Klägerin, es sei europarechtlich nicht geboten, dass der SEP-Inhaber begründet, warum sein Angebot aus seiner Sicht FRAND-Kriterien entspricht – insbesondere seien in diesem Stadium auch keine vertraulichen Vergleichslizenzvereinbarungen zugänglich zu machen. Es müsse sich zudem nicht um ein



unterschriftsreifes ausformuliertes Angebot handeln, vielmehr sei ausreichend, wenn die wirtschaftlich zentralen Punkte enthalten seien und es den Ausgangspunkt für Verhandlungen zu weiteren Details bilden könne. Sei der Nutzer nicht einverstanden, sei er in jedem Fall zur Reaktion und zu Beanstandungen verpflichtet und müsse ein Gegenangebot unterbreiten. Auskünfte seien zu erteilen und Sicherheit zu leisten, sobald der SEP-Inhaber das Gegenangebot des Verletzers, der bereits die Erfindung nutze, abgelehnt habe. Eine Drittbestimmung komme nach der Rechtsprechung des EuGH nur im gegenseitigen Einvernehmen in Betracht, insbesondere sei die Inhaltsbestimmung durch ein staatliches Gericht keine Drittbestimmung im Sinne der EuGH-Rechtsprechung.

33 Ein ausreichender Verletzungshinweis unter Erfassung des Klagepatents sei [...] vor Klageerhebung erfolgt (Anlage KAP FRAND 1 und 2). Zudem seien jedenfalls für Familienmitglieder der Klagepatente Claim Charts übersendet worden, konkret auch für das Klagepatent [...]. Die Beklagten hätten sodann nur erklärt, in Verhandlungen eintreten zu wollen, was indes ungenügend sei.

34 Schon das erste Angebot der Klägerin [...] sei erläutert worden und FRAND.

35 Die Klägerin habe ein pauschales Gegenangebot der Beklagten [...] unter Unterbreitung eines neuen Angebots (VB-F4) abgelehnt, ohne dass danach Auskünfte erteilt worden wären oder dass eine Sicherheit – zumindest einmal in der Höhe des selbst von den Beklagten für FRAND erachteten Pauschalbetrages – geleistet worden sei. Das Gegenangebot sei überdies verzögert erfolgt, [...]. Dass die Beklagte nicht einmal ihrem eigenen Sachverständigen die eigenen Zahlen mitteile, sondern ihn allein auf der Basis der IDC-Daten gutachten lasse, belege, dass die Zahlen nicht als Auskunft angesehen werden könnten. Die IDC-Daten seien auch nicht ohne Weiteres für die Klägerin überprüfbar, weil dies die Registrierung eines Nutzeraccounts und die Zahlung beträchtlicher Gebühren voraussetze.

36 Bei ihren Berechnungen seien die Beklagten von einem unzutreffenden und aus der Luft gegriffenen Anteil der Klägerin am LTE-Standard ausgegangen. Umgekehrt habe die Klägerin auf der Grundlage von Angaben aus drei unterschiedlichen unabhängigen Quellen aufgezeigt, dass die angeblichen Verkaufszahlen der Beklagten unzutreffend seien.

37 [...].



38 Zu Unrecht seien die Beklagten der Ansicht, dass die Angebote der Klägerin nicht in den FRAND-Korridor fielen. [...].

39 Alle Angebote der Klägerin seien FRAND, [...].

40 [...].

41 Dass die Angebote der Klägerin FRAND-gemäß seien, belege auch der Vergleich mit den auf Vorlageanordnung hin vorgelegten Drittlizenzen der Klägerin [...].

42 [...].

43 Die Beklagten hätten überdies auch nicht zur Spürbarkeit vorgetragen, die die Annahme der angebliche FRAND-widrigen Lizenzangebote der Klägerin hätte.

44 Die Gegenangebote der Beklagten seien evident nicht FRAND. [...].

45 [...].

46 [...].

47 Auch die vorangehenden Gegenangebote der Beklagten seien nicht FRAND gewesen.

FRAND-Widerklage

48 Die Beklagten haben durch gesonderten Schriftsatz vom 21. Dezember 2023 neben ihrer Klageerwiderung und der Widerklage auf Nichtigerklärung des Klagepatents eine „Widerklage auf Festlegung einer FRAND-Lizenzgebühr für das EP-Gebiet“ erhoben.

49 Die Beklagten argumentieren, das EPG sei nach Artikel 32(1)(a) EPGÜ für diese Widerklage, die eine Lizenz betreffe, zuständig. Ziel der Widerklage sei eine FRAND-Lizenz zwischen den Parteien in Bezug auf das Portfolio der Klägerin betreffend standardessentielle Europäische Patente für 3G- und 4G-fähige Mobilfunkgeräte bzw. die Bestimmung des hierfür zu zahlenden Lizenzsatzes. Der so für das EP-Gebiet festgelegte Lizenzsatz solle sodann auch für die USA und Japan gelten. Für den Rest der Welt haben die Beklagten entschieden, den FRAND-Satz durch ein chinesisches Gericht festsetzen zu lassen, wo der Großteil der



Herstellung sowie des Verkaufs stattfindet. Diese regionale Aufteilung finde sich auch in der bisherigen Verhandlungshistorie der Parteien wieder. Das Ersuchen um Festsetzung einer FRAND-Rate rechtfertigt sich zudem aus den zeitlichen Verfahrensabläufen, insbesondere mit Blick auf das in UK parallel anhängige Verfahren auf Festsetzung einer FRAND-Rate mit Xiaomi.

50 Die Beklagten hätten aufgrund der ETSI-Erklärung der Klägerin gemäß Art. 6.1 ETSI IPR Policy, die auch das Klagepatent erfasse, und dem nach ihr anwendbaren französischen Recht einen einklagbaren Anspruch als Begünstigte auf Abschluss einer FRAND-Lizenz.

51 Der von der Klägerin angebotene Lizenzsatz entspreche nicht FRAND-Bedingungen, wie das Gutachten des Privatgutachters der Beklagten im Detail zeige. Hierzu legten die Beklagten nach Etablierung des Geheimnisschutzregimes im hiesigen Verfahren mit Schriftsatz vom 21. März 2024 im Privatgutachten verwendete Vergleichslizenzverträge (Anlagen VB-F 19 und 20) vor (App_15307/2024), ohne dass es einer zunächst noch beantragten Vorlageanordnung bedurft hätte, um ihren Vortrag zu untermauern.

52 Der Berichterstatter hat unter anderem zur FRAND-Widerklage Hinweise in den Anordnungen vom 31. Januar 2024 (ORD_5505/2024) und vom 27. Juni 2024 (ORD_38680/2024) erteilt.

53 Die Beklagten haben – in Ergänzung ihres in der Widerklage gehaltenen Vortrags und in Beantwortung der durch den Berichterstatter mit Anordnungen vom 31. Januar 2024 und vom 27. Juni 2024 aufgeworfenen Fragen – weiter vorgetragen. Die Beklagten stellen insbesondere klar, dass sie an eine FRAND-Bestimmung des Spruchkörpers gebunden sein wollen. Aus diesem Grund formulierten die Beklagten ausdrücklich auf Leistung gerichtete Anträge und verfolgten auf Feststellung gerichtete Anträge hilfsweise weiter. Dies komme insbesondere in dem Hauptantrag Ziffer I. zum Ausdruck, durch den die Klägerin verpflichtet werden soll, das im Schriftsatz vertieft dargestellte Gegenangebot der Beklagten vom [...] (VB-FC 14) anzunehmen, welches die Klägerin [...] abgelehnt habe (VB-FC 18). Hierzu sei eine Bankbürgschaft zur Abdeckung der geschuldeten Beträge gestellt (VB-FC 19), die nunmehr zugestellt werde. Auskünfte über Benutzungshandlungen seien auf Grundlage der der Klägerin ohnedies zugänglichen IDC-Daten erteilt, die in den Gutachten ausgewertet würden (VB-FC11 und 13). Diesem Gegenangebot lägen im Wesentlichen die Vertragsbedingungen aus dem Vertragsentwurf der Klägerin zugrunde, lediglich in drei Punkten seien Modifikationen vorgenommen worden, weshalb die übrigen Vertragsbedingungen nach Ansicht der Beklagten



zwischen den Parteien außer Streit stehen sollten. [...]. Die Beklagten hätten einen Anspruch auf Annahme dieses Angebots, der mit dem auf Leistung gerichteten Hauptantrag I.1 verfolgt werde. Durch diesen solle die Klägerin verpflichtet werden, das Angebot der Beklagten anzunehmen. Dem könne die Klägerin nicht entgegenhalten, dass FRAND ein Korridor sei und daher kein Anspruch auf den Abschluss genau eines konkreten Vertragsangebots bestehen könne.

54 Umgekehrt verpflichteten sich die Beklagten auch verbindlich, ein Angebot der Klägerin anzunehmen (VB-FC 20), wenn ein Ausspruch gemäß den Anträgen I.2 oder .3 erfolge. Dabei berücksichtige insbesondere Antrag I.3, dass die Beklagten noch ein weiteres Verfahren auf Festsetzung der FRAND-Rate für den Rest der Welt (neben den hier geltend gemachten Festsetzungen für die EP-Staaten, die USA und Japan) vor dem Beijing Intellectual Property Court in China anhängig gemacht hätten. Die Beklagten verpflichteten sich auch, die dort festgesetzte weitere (Teil-)Lizenzrate anzunehmen.

55 Eine solche Aufteilung der Lizenzhöhenbestimmungen sei auch sachgerecht. Es handele sich um eine weltweite Lizenz, bei der lediglich die Festlegung der Höhe den jeweils sach nächsten Gerichten – einmal dem EPG für das EP-Gebiet, Japan und USA, einmal dem Gericht in Beijing für den Rest der Welt – überantwortet werde [...].

56 Die FRAND-Widerklage sei nach dem Verständnis der Beklagten unabhängig von der Verletzungsklage erhoben. Sie werde nicht abhängig davon erhoben, dass das vorliegende Klagepatent verletzt und rechtsbeständig ist. Zudem gehe der Gegenstand der Widerklage weit über den Gegenstand der Patentverletzungsklage hinaus, weil die Widerklage auf eine globale Portfoliolizenz gerichtet sei. Dass das EPG für die FRAND- Widerklage zuständig sei, stehe argumentativ zwischen den Parteien nicht im Streit, überdies habe die Klägerin keinen Einspruch nach Regel 19 VerfO erhoben.

Die Klägerin werfe den Beklagten zu Unrecht Lizenzunwilligkeit vor, analysiere das Sachverständigengutachten der Beklagten unzureichend und mache die Art und Weise des „Unpacking“ der vorgelegten Vergleichslizenzverträge nicht hinreichend transparent. Umgekehrt bestätige das weitere Sachverständigengutachten der Beklagten, welches nunmehr die vorgelegten Vergleichslizenzverträge analysiere, dass das Angebot der Klägerin außerhalb des FRAND-Korridors liege.



57 Die vom Privatgutachter der Beklagten gezogenen Schlüsse würden auch nach Vorlage der drei Vergleichslizenzverträge durch die Klägerin untermauert. [...].

58 [...]

59 [...]

60 [...]

61 [...].

62 Die rechtlichen Ansichten der Klägerin zur ETSI-FRAND-Declaration seien verfehlt, denn hieraus folge ein durchsetzbarer Anspruch auf eine FRAND-Lizenz und auf direkte Erfüllung. Die Beklagten seien auch als lizenzwillige Parteien begünstigt.

63 Die Anträge der Klägerin in ihrer Erwiderung auf die FRAND-Widerklage seien unzulässig.

64 Der Berichterstatter hat ein Schreiben des UK High Court, Just. Richard Meade, welches die Lokalkammer erreicht hat und über die geplanten Verfahrensabläufe vor dem High Court informiert, zur Kenntnis gebracht (ORD_44583/2024).

65 Zuletzt haben die Beklagten die zusammen mit der Klageerwiderung und der Nichtigkeitswiderklage eingereichte Widerklage auf Festlegung einer FRAND-Gebühr mit den oben referierten neu gefassten Anträgen verfolgt. Die geänderte Antragsfassung wurde vom Berichterstatter zugelassen. Sie haben ausgeführt, die ursprünglich eingereichte Antragsfassung gleichfalls zusätzlich weiterzuverfolgen, falls den neu gefassten Anträgen nicht stattgegeben werden könne. Diese werden daher als weitere Gruppe von Hilfsanträgen wiedergegeben.

66 Die Klägerin erkennt an, dass ein lizenzwilliger Lizenzsucher im Grundsatz einen Anspruch auf eine FRAND-Lizenz hat, die den 3G- und 4G-Standard betrifft. Dieser lasse sich aus Art. 102 AEUV bzw. aus der ETSI-Erklärung ableiten. Die Beklagten seien jedoch nicht lizenzwillig. Daher fehle es bereits am Rechtsschutzbedürfnis für die FRAND-Widerklage. Vorrangig habe es den Beklagten obliegen, außergerichtlich alle erforderlichen Schritte zu unternehmen, um eine Lizenz zu erwerben – vorher sei die Inanspruchnahme der Gerichte nicht zulässig. Bereits



aus der ETSI-IPR-Policy folge, dass die Pflicht bestehe, in gutgläubige Verhandlungen über den Abschluss einer FRAND-Lizenz einzutreten. Hieran fehle es bei den Beklagten. Auch aus Art. 102 AEUV folge nichts Anderes. Die fehlende Lizenzwilligkeit zeige sich schon daran, dass sie weder Auskünfte erteilt, noch Sicherheit geleistet hätten.

67 Die die rechtswidrigen Benutzungshandlungen rechtfertigende Lizenz sei allein eine weltweite Portfoliolizenz, die Argumentation der Beklagten hierzu in sich widersprüchlich. Das EPG sei dabei nicht nur mit Blick auf entgegengehaltene, bereits existente Lizenzen zuständig, sondern auch für Widerklagen, die in Bezug auf erst noch zu erteilende Lizenzen gerichtet seien. Die Widerklage könne sich dabei nur auf eine Lizenz am jeweiligen Klagepatent richten, soweit die Widerklage dagegen Lizenzen am Portfolio für das gesamte Gebiet des EPÜ geltend mache, sei die Widerklage jedenfalls teilweise unzulässig.

68 Weder hätten die Beklagten einen Anspruch auf Festlegung einer vollständigen Lizenzvereinbarung durch das Gericht, noch auf eine bestimmte FRAND-Gebühr, weil FRAND ein Korridor sei – daher folge auch aus der ETSI-Erklärung kein so konkret bestimmbarer Leistungsanspruch auf eine bestimmte Ausgestaltung. Die ETSI- Erklärung sei ohnedies kein bindendes Angebot, sondern nur ein Vertragsversprechen – der Vertrag aber ein hiervon zu trennendes Rechtsgeschäft. Das EPG sei auch kein zur Bestimmung der Lizenzgebühren berufener Dritter im Sinne der Rechtsprechung des EuGH in der Sache Huawei vs. ZTE (dort Rn. 68).

69 Die zunächst in der Widerklage gestellten Anträge seien auch zu unbestimmt, anders als die vorliegend im Rahmen der Widerklage gestellten Anträge der Klägerin zu III – V.

70 Die Klägerin rügt in ihrer Duplik zur FRAND-Widerklage zudem, dass die Beklagten ihren Vortrag zu ihren Privatgutachten nicht schriftsätzlich ins Verfahren einführen würden, sondern in ungenügender Weise auf das Parteigutachten verwiesen, was unzureichend sei.

71 Das vorliegende Verfahren zur Bestimmung einer FRAND-Lizenz stehe nunmehr in Widerspruch zu einem in Mailand, Italien seitens einer exklusiv für Italien zuständigen Vertriebspartnerin der Beklagten vor dem nationalen Gericht eingeleiteten FRAND-Bestimmungsverfahren.



72 Das Lizenzangebot der Beklagten vom [...] sei schon deshalb nicht FRAND, weil darin die Aufteilung der FRAND-Bestimmung zwischen verschiedenen Gerichten vorgeschlagen werde, was nicht FRAND-konform sei. Angemessen sei die Bestimmung einer weltweiten FRAND-Rate.

73 [...]

74 Die Sicherheitsleistung der Beklagten sei nicht angemessen und sei ca. drei Jahre zu spät erfolgt, [...]. Es sei auch in der Höhe zu geringe Sicherheit angeboten und diese an inhaltlich im Insolvenzfall unzumutbare Bedingungen geknüpft, weil einem Verwalter weder der Abschluss eines Lizenzvertrages sicher möglich sei noch eine rechtsverbindliche gerichtsförmige Festlegung eines FRAND-Satzes im Falle einer Insolvenz gewährleistet sei.

75 Auskunft sei weiterhin nicht geleistet, die IDC-Daten seien unzureichend.

76 Das Parteigutachten der Beklagten sei methodisch verfehlt, [...].

77 [...].

78 [...].

79 Die Vergleichslizenzverträge der Beklagten seien schon nicht relevant und zudem würden sie vom Gutachter der Beklagten fehlerhaft herangezogen.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstoffes wird auf die eingereichten Schriftsätze nebst Anlagen ergänzend Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Zuständigkeit

80 (...) Die Lokalkammer Mannheim ist auch für die FRAND-Widerklage zuständig (vgl. unten).

(...)



Rechtsfolgen der Patentverletzung

(...)

171 Umstände, vorliegend von dem dem Gericht zustehenden Ermessen („kann ... erlassen“), eine endgültige Verfügung zu erlassen, abzusehen, sind vorliegend nicht ersichtlich. Vielmehr ist Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten (Art. 42 EPGÜ und Art. 3(2) Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums) bereits umfassend im Rahmen der Berücksichtigung des geprüften kartellrechtlichen Zwangslizenzinwandes unter Anwendung des austarierten Verhandlungsprogrammes des Europäischen Gerichtshofs umfassend Rechnung getragen (vgl. dazu unten). Weitere Umstände, die es aus Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten geboten erlassen scheinen würden, vorliegend keine Unterlassungspflicht auszusprechen, sind nicht ausreichend dargetan. Hierbei war auch zu berücksichtigen, dass die Beklagten nach ihrem eigenen Vortrag in den Märkten der Vertragsstaaten des EPGÜ ohnedies nicht ihr Hauptgeschäft sehen, wie sich auch in dem Umstand widerspiegelt, dass [...]. Damit wird ihnen nach eigenem Vortrag durch die ausgesprochene Unterlassung nicht ein Tätigwerden in den Kernmärkten der Beklagten verschlossen. Auch kann das pauschal vorgetragene Argument, die Klägerin stelle selbst nicht her und stehe daher nicht im direkten Produktwettbewerb zu den Beklagten, nicht durchdringen. Vielmehr sind insoweit konkrete Tatsachen vorzutragen, die eine abweichende Entscheidung rechtfertigen, weil sie nicht bereits im Rahmen des Verhandlungsprogrammes der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs abgebildet sind. Dies ist im vorliegenden Fall nicht geschehen. Der Vortrag der Beklagten zeigt keine solche weitergehenden Gesichtspunkte auf.

172 Entgegen der Ansicht des UK Court of Appeal [2024] EWCA Civ 1143 para. 79 sind standard-essentielle Patente jedenfalls im Rechtsraum der Europäischen Union auch nicht als Patente anzusehen, die allein einen monetären Zuweisungsgehalt haben. Im Gegenteil kann der – für die Gerichte des Vereinigten Königreichs freilich nicht mehr maßgeblichen – Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zu Folge auch der Inhaber eines SEP die ihm auf der Grundlage des Patents zustehenden Untersagungsrechte ausüben, EuGH, Huawei v. ZTE, ECLI:EU:C:2015:477, Rn. 46:



„Nach ständiger Rechtsprechung gehört die Ausübung eines mit einem Recht des geistigen Eigentums verbundenen ausschließlichen Rechts, hier des Rechts, eine Verletzungsklage zu erheben, zu den Vorrechten des Inhabers eines Rechts des geistigen Eigentums, so dass sie als solche keinen Missbrauch einer beherrschenden Stellung darstellen kann, selbst wenn sie von einem Unternehmen in beherrschender Stellung ausgeht.“

173 Hierzu steht ein Verständnis des SEP als ein um die Durchsetzungsrechte der Unterlassung kuperten Rechtstitels, der allein der Durchsetzung höherer Lizenzforderungen dient, unvereinbar gegenüber. Eine solche Ansicht ist mit europäischem Recht unvereinbar, wie bereits Art. 11 der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums als Standard im europäischen Rechtsraum zeigt. Dies ergibt sich auch aus der Entscheidung des EuGH (ebenda Rn. 57-59 und Rn. 71), in der festgestellt wird, dass es keinen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung darstellt, eine Unterlassungsklage wegen einer Zuwiderhandlung zu erheben, solange vor einer solchen Klage bestimmte Schritte unternommen wurden. Ein solches Verständnis wäre auch mit den verfassungsrechtlichen Mindestgarantien der Bundesrepublik Deutschland als einem der vorliegend geltend gemachten Vertragsstaaten ebenso unvereinbar (Art. 14 Abs. 1 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland) wie mit Art. 17 Abs.2 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union.

174 Auch ist keine sonstige Einschränkung des Unterlassungsausspruchs mit Blick auf die im Vereinigten Königreich in einem anderen Streitverhältnis stattfindende FRAND-Ratenbestimmung angezeigt. Die Entscheidung des UK Court of Appeal führt selbst aus, dass die Oppo-Unternehmensgruppe durch das *declaratory judgement* nicht betroffen ist (ebenda para.2). Daher kann im vorliegenden Streitverhältnis offenbleiben, ob es sich bei der getroffenen Feststellung – in den Worten des UK Court of Appeal – *de facto* um einen im völkervertragsrechtlichen Kontext des TRIPs nicht hinzunehmenden „anti-suit relief by the back door“ (ebenda para. 67) handelt (vgl. die in diesem Kontext völkerrechtlich zu beachtenden Art. 1.1, 28.1 und .2, 41.1, 44.1 TRIPs).

(...)

178 Der Ausspruch, die begehrten Auskünfte zu erteilen, findet seine Grundlage in Art. 25 (a), Art. 67 (1) EPGÜ. Die Auskünfte sind zur Berechnung des Schadensersatzes und zur Beurteilung,



nach welcher Schadensberechnungsmethodik iSv Art. 68 EPGÜ vorgegangen werden soll, nötig. Den Beklagten kann nicht darin beigetreten werden, dass der Inhaber eines SEP von vorneherein gegenüber einem Verletzer auf eine Berechnung des Schadens nur im Wege der Lizenzanalogie beschränkt wäre. Der Europäische Gerichtshof hat im Gegenteil ausgesprochen, dass die vergangenheitsbezogenen Ansprüche durch den kartellrechtlichen Zusammenhang nicht berührt werden (EuGH Huawei v. ZTE ECLI:EU:C:2015:477, Tenor Ziffer 2). Insoweit ist in der nationalen Rechtsprechung bereits entschieden worden, dass sich der Schadensersatzanspruch seinem Umfang nach erst und nur dann auf die sich aus einer Lizenzanalogie ergebende Höhe beschränkt, wenn der Verletzer einen eigenen Schadensersatzanspruch entgegenhalten kann, der auf die Nichterfüllung seines Anspruchs auf Abschluss eines FRAND-Lizenzvertrages gerichtet ist und demzufolge er verlangen kann so gestellt zu werden, wie er unter einem solchen Vertrag stünde (vgl. deutscher Bundesgerichtshof GRUR 2020, 961 Rn. 109 ff. – FRAND-Einwand, GRUR 2021, 565 Rn. 137 – FRAND-Einwand II). Die Auskunft über Ursprung und Vertriebswege dient der Aufklärung des Verletzungssachverhalts und der Möglichkeit, weitere Mitverantwortliche in Anspruch zu nehmen und weitere Verletzungshandlungen wirksam abstellen zu können. Wiederum war keine starre Frist zur Erteilung der Auskünfte festzusetzen (vgl. zuvor). Es war auf den Antrag auch anzuordnen, dass die Beklagten der Klägerin die Auskünfte in einer für jeden Monat eines Kalenderjahres und nach patentverletzenden Erzeugnissen strukturierten Aufstellung in elektronischer Form, die mit Hilfe eines Computers ausgewertet werden kann, bereitstellen. Dies dient der effizienten Durchsetzung des Auskunftsanspruchs und trägt dem Umstand Rechnung, dass eine elektronische Aufstellung, die mit Hilfe eines Computers ausgewertet werden kann, ohnedies der Standard in einer geschäftsmäßig geführten Buchhaltung ist. Allerdings war für die Durchsetzung dieser Verpflichtung wiederum keine nach Tagen bestimmte Frist vorzusehen.

(...)

186 Gemäß Art. 82(2) EPGÜ, R. 118.8 S.2 VerfO kann das Gericht jede Anordnung bzw. Maßnahme von einer Sicherheitsleistung abhängig machen, die es festzusetzen hat. Der Lokalkammer steht bei der Anordnung einer Sicherheitsleistung ein Ermessen zu, wobei das Interesse der Klägerin an einer effektiven Durchsetzung ihres Schutzrechts mit dem Interesse an der effektiven Durchsetzung möglicher Schadenersatzansprüche im Fall einer späteren



Aufhebung des Urteils abzuwägen ist. Vorliegend führen die Beklagten mit Recht an, dass die Vollstreckung einer solchen Anordnung deren Kerngeschäft, nämlich den Vertrieb von Smartphones, in den betroffenen Ländern unterbinden wird. Dies hätte nicht nur den Verlust sämtlicher aktueller Umsätze, sondern auch künftige Geschäftsschädigungen zur Folge. Potentielle Endkunden und bisherige gewerbliche Kunden würden auf andere Hersteller ausweichen und möglicherweise dauerhaft dort verbleiben. Damit gehen konkrete Risiken erhöhter und dauerhafter Marktverluste einher. Diese Befürchtungen werden durch die Besonderheiten des Smartphonevertriebs noch verstärkt. Smartphones werden in erheblichem Umfang über gewerbliche Wiederverkäufer und über nationale Telefonnetzanbieter angeboten und vertrieben, wobei letztere oftmals mit langfristigen Lieferverträgen arbeiten. Wären die Beklagten dazu gezwungen, Lieferungen an die Netzanbieter trotz bestehender Verträge einzustellen, würde dies möglicherweise zu einem dauerhaften Ausschluss aus dem Programm der Netzanbieter führen. Ein wichtiger Vertriebskanal würde dadurch wegbrechen und es wäre nur schwer zu prognostizieren, ob und wann dieser wieder erschlossen werden könnte. Die Höhe der Sicherheitsleistung stellen die Beklagten in das Ermessen des Gerichts. Vorliegend [...] ausreichend. Hierbei war zu sehen, dass der vorliegende Urteilsausspruch nicht alle EPÜ-Staaten erfasst, sondern nur die im Ausspruch aufgeführten Vertragsstaaten des EPGÜ. Daher ist der Sicherheitsbetrag ohne weiteren Vortrag der Beklagten, die die Entscheidung ausdrücklich ins freie Ermessen des Gerichts gestellt haben, ohne Angaben zu machen, jedenfalls ausreichend. Der Spruchkörper übt sein Ermessen weiter dahin aus, abweichend vom Antrag der Beklagten den Kreis der für die Begebung der Bankbürgschaft in Betracht kommenden Kreditinstitute in Ansehungen der Grundfreiheiten der Europäischen Union auf dort zum Geschäftsbetrieb befugte Kreditinstitute zu erstrecken. Hinsichtlich der gleichfalls vollstreckungsfähigen Ansprüche auf Auskunft/Rechnungslegung sowie des vorläufigen Schadensersatzes war eine Anordnung einer Sicherheitsleistung als Vollstreckungsvoraussetzung angesichts mangelnder Anhaltspunkte dafür, dass die Klägerin insoweit den hieraus resultierenden Schaden finanziell nicht kompensieren kann, wenn die erstinstanzliche Entscheidung keinen Bestand haben sollte, keine Sicherheitsleistung anzuordnen.



FRAND-Einwand

- 188 Den vorstehenden Rechtsfolgenaussprüchen steht auch kein auf Art. 102 AEUV beruhender FRAND-Einwand entgegen. Während die Klägerin sich dem an sie als SEP- Inhaberin gerichteten Pflichtenprogramm des EuGH entsprechend verhalten hat, haben die Beklagten nicht zielgerichtet und den Gepflogenheiten einer ernstlich an einer Lizenznahme interessierten Partei entsprechend an den Verhandlungen um eine FRAND-gemäße Lizenz im Sinne des vom Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache C-170/13 – Huawei v. ZTE, ECLI:EU:C:2015:477 entwickelten Verhandlungsprogrammes mitgewirkt.
- 189 Das Einheitliche Patentgericht wendet in vollem Recht Unionsrecht an und achtet seinen Vorrang, Art. 20 EPGÜ. Das Unionsrecht ist vom Einheitlichen Patentgericht vorrangig anzuwendende Rechtsquelle, Art. 24(1)(a) EPGÜ. Bei Fragen, die die zutreffende Auslegung des europäischen Rechts betreffen, kann das Gericht erster Instanz entscheidungserhebliche Fragen dem EuGH zur Entscheidung vorlegen, Art. 267 AEUV. Die Entscheidungen des EuGH sind für das Einheitliche Patentgericht bindend, Art. 21 EPGÜ.
- 190 Der vorliegende Fall gibt jedoch – zumal für das Gericht erster Instanz – auch vor dem Hintergrund des Amicus curiae letters der Europäischen Kommission, den diese unter dem Zeichen 020078-24 MLO / DLF beim Oberlandesgericht München am 15. April 2024 eingereicht hat und mit dem die Europäische Kommission das dortige Gericht zur Vorlage an den EuGH „ermuntert“, keine Veranlassung zur Vorlage an den EuGH. Vielmehr ist der Spruchkörper der Ansicht, dass sich vorliegend allein Fragen betreffend den vorliegenden Einzelfall stellen, die unter Anwendung der durch den Gerichtshof entwickelten ausbalancierten Grundsätze, die den zur Rechtsanwendung im Einzelfall berufenen Gerichten eine sachgerechte Einschätzung des jeweiligen Falles erlauben, gelöst werden können. Hierbei kann der – freilich die von Verfassungs wegen unabhängigen Gerichte nicht bindenden – Ansicht der Europäischen Kommission zugleich Rechnung getragen werden. Das Dokument ist auch im hiesigen Verfahren eingeführt und wurde im Rahmen der mündlichen Verhandlung mit den Parteien intensiv diskutiert.
- 191 Der EuGH hat in der Entscheidung Huawei vs. ZTE ein seither die mitgliedstaatlichen Gerichte – anders als nunmehr die Gerichte des Vereinigten Königreiches – bindendes



Verhandlungsprogramm aufgestellt. Dieses Verhandlungsprogramm haben die Gerichte der Mitgliedstaaten seither angewendet und in seinen Einzelheiten weiter anhand der jeweils zur Entscheidung unterbreiteten Fälle ausgefüllt (vgl. niederländischer Gerichtshof Den Haag, Fallnummer: 200.219.487/01, vom 2. Juli 2019 – Philips vs. Wiko; derselbe Fallnummer: 200.233.166/01, Urteil vom 24. Dezember 2019 – Philips vs. ASUS; deutscher Bundesgerichtshof GRUR 2020, 961 – FRAND-Einwand, GRUR 2021, 565 – FRAND-Einwand II). Hierbei ist der Spruchkörper der Auffassung, dass das Verhandlungsprogramm des EuGH nicht allein auf eine Bestimmung der jeweiligen Lizenzkonditionen fokussiert ist, die gleichsam um eine Beurteilung des jeweiligen Verhaltens der Parteien im Rahmen der Verhandlungen entkleidet wäre. Vielmehr ist zentrales Anliegen der Entscheidung, ein Verhandlungsprogramm mit wechselseitigen Pflichten zu etablieren, das zugleich der Beurteilung der EU-primärrechtlichen Frage dient, ob die Durchsetzung der Verbotungs- und Rückrufrechte aus dem Patent kartellrechtlichen Einschränkungen unterliegt. Die ggf. zu erfolgende Bestimmung einer FRAND-Lizenzrate ist nur ein Bestandteil dieses Programmes. Entsprechend ist im vorliegenden Fall erstmals eine Lokalkammer des Einheitlichen Patentgerichts als gemeinsames Gericht der Mitgliedstaaten zur Entscheidung berufen. Dies gibt Veranlassung zu den nachfolgenden Ausführungen.

192 Der Europäische Gerichtshof hat in seiner Leitentscheidung Huawei vs. ZTE ein Verhandlungsprogramm aufgestellt, das den Parteien ihre jeweiligen Pflichten im Rahmen von Verhandlungen um eine Lizenz an einem standardessentiellen Patent aufzeigt und den Gerichten die Beurteilung des Verhaltens der Parteien auf dem Weg zu einer Lizenz ermöglicht. Nach ständiger Rechtsprechung des EuGH (aaO Rn. 46) gehört die Ausübung eines mit einem Recht des geistigen Eigentums verbundenen ausschließlichen Rechts, hier des Rechts, eine Verletzungsklage oder Rückruf zu erheben, zu den Vorrechten des Inhabers eines Rechts des geistigen Eigentums, so dass sie als solche keinen Missbrauch einer beherrschenden Stellung darstellen kann, selbst wenn sie von einem Unternehmen in beherrschender Stellung ausgeht. Die Ausübung eines mit einem Recht des geistigen Eigentums verbundenen ausschließlichen Rechts durch den Inhaber kann aber unter außergewöhnlichen Umständen ein missbräuchliches Verhalten im Sinne von Art. 102 AEUV darstellen (ebenda Rn. 47). Es ist – insbesondere vor dem Hintergrund der Entscheidung des UK Court of Appeal – in Erinnerung zu rufen, dass der EuGH ausgeführt hat, dass der notwendigen Wahrung der Rechte des geistigen Eigentums Rechnung zu tragen ist, die u. a. mit der Richtlinie 2004/48 bezweckt wird.



Die Richtlinie sieht im Einklang mit Art. 17 Abs. 2 der Charta eine Reihe von Rechtsbehelfen vor, die gewährleisten sollen, dass für das geistige Eigentum im Binnenmarkt und das in Art. 47 der Charta garantierte Recht auf effektiven gerichtlichen Rechtsschutz, das mehrere Elemente umfasst, zu denen das Recht auf Zugang zu den Gerichten gehört, ein hohes Schutzniveau besteht (EuGH aaO Rn. 57). Dieses Erfordernis des hohen Schutzes der Rechte des geistigen Eigentums impliziert, dass ihrem Inhaber grundsätzlich nicht die Möglichkeit genommen werden kann, gerichtliche Schritte zu unternehmen, durch die gewährleistet wird, dass seine ausschließlichen Rechte tatsächlich beachtet werden, und dass der Benutzer dieser Rechte, wenn er nicht ihr Inhaber ist, grundsätzlich vor jeder Benutzung eine Lizenz einholen muss (EuGH aaO Rn. 58).

193 Diesen Grundsätzen dient das vom EuGH entwickelte Verhandlungsprogramm. Eine Beurteilung der Bedingungen einer FRAND-Lizenz unter Ausblendung der vom EuGH etablierten Schritte im Sinne einer rein ökonomischen Lizenzhöhebestimmung ohne Berücksichtigung des relevanten Verhaltens der an den Verhandlungen beteiligten Parteien kann daher europarechtlich keinen Bestand haben und würde in den Mitgliedstaaten zwingend zu beachtendes Recht verletzen.

194 Nach der Entscheidung des EuGH hat der SEP-Inhaber zunächst vor Erhebung einer Unterlassungsklage in einem ersten Schritt den Patentnutzer auf die Patentverletzung, die ihm vorgeworfen wird, hinzuweisen. Dabei hat er das fragliche SEP zu bezeichnen und muss angeben, auf welche Weise es verletzt sein soll (EuGH aaO Rn. 61). Bereits in der zitierten Rechtsprechung nationaler Gerichte hatte sich etabliert, dass für diese Zwecke die Übersendung von Claim-charts in jedem Falle ausreichend ist (vgl. etwa aus der nationalen Rechtsprechung Gerichtshof Den Haag, Fallnummer 200.233.166/01 v. 24.12.2019, para 4.157 et seqq. – Philips vs ASUS; OLG Karlsruhe, Urt. v. 09.12.2020, 6 U 103/19 – Mobilstation; LG Mannheim, Urt. v. 19.08.2016, 7 O 19/16 – Sekundärstation; Urt. v. 29.01.2016, 7 O 66/15 – Steuerkanal; LG Düsseldorf, Urt. v. 11.07.2018, 4c O 81/17 Rn. 108). Soweit die Europäische Kommission in ihrer Stellungnahme in diesem Zusammenhang die Ansicht vertritt, dass dieser Hinweis in dem Anschreiben selbst erfolgen muss (Amicus curiae letter Rn. 65), kann einem solch formalistischen Verständnis nicht beigetreten werden. Zwar mag ein Hinweis auf eine pauschal gehaltene Internetseite des SEP-Inhabers, die keine einfach zugänglichen Informationen zum konkreten Klagepatent enthält, zu wenig sein, um als ausreichender Hinweis



angesehen werden zu können. Das Urteil des EuGH macht aber an dieser Stelle aus gutem Grund keine strikten formalen Vorgaben, sondern überlässt den mitgliedstaatlichen Gerichten die Beurteilung im Einzelfall. Gerade im Falle des Vorwurfs der Verletzung einer Vielzahl von standard-relevanten Patenten kann ein Hinweis in der formalisierten Form, wie sie von der Kommission für nötig erachtet wird, eher zu Unübersichtlichkeit führen denn zu der erwünschten Transparenz.

195 Im vorliegenden Fall war es ausreichend, um den Beklagten vor Augen zu führen, dass sie auch einer Verletzung im EU-Rechtsraum gültiger Patente bezichtigt werden und sie damit dazu anzuhalten, sich mit den weiteren Schritten des austarierten Verhandlungsprogrammes des EuGH zu befassen, dass die Klägerin – neben einer Vielzahl weiterer von den Beklagten angeforderten Claim-charts – auch ein Claim-chart betreffend das chinesische Familienmitglied der Patentfamilie, zu der auch das vorliegende Klagepatent zählt, übersendet hat. Dabei war in dem Claim-chart ein ausdrücklicher Verweis auf das Klagepatent enthalten. Wenn die Beklagten in der mündlichen Verhandlung den Einwand geführt haben, dass das chinesische Patent einen breiteren Schutzbereich habe und sich daher die Einschlägigkeit des Klagepatents für den Standard nicht ohne weiteren Aufwand und Erklärung habe beurteilen lassen, bietet dieses Verhalten ein Beispiel dafür, wie sich ein ernsthaft an einer FRAND-Lizenz interessierter Implementierer nicht verhalten sollte. Ein solcher hätte mindestens einmal eine entsprechende Beanstandung erhoben, wenn er tatsächlich Verständnisprobleme gehabt hätte, und um vertiefte Diskussion gebeten. Die Beklagten haben hingegen keine solche Beanstandung erhoben, sondern nur immer wieder weitere Claim-charts zu anderen Patentfamilien angefordert, um sich sodann ohne nähere Auseinandersetzung mit dem gesamten eingeforderten Material darauf zurückziehen, dass sich aus von ihnen herangezogenen Quellen ohnedies allgemeingültige Befunde ergäben, welcher Anteil deklarerter Patente gemeinhin tatsächlich für den Standard essentiell sei (vgl. im Einzelnen unten). Es entspricht nicht den Gepflogenheiten des Geschäftsverkehrs, auf die der EuGH abhebt (aaO Rn. 65, 67), sich wie die Beklagten in seiner solchen Situation auf formalistische Beanstandungen zurückzuziehen und daraus ableiten zu wollen, dass sich keine weiteren Obliegenheiten für die eigene Seite mit Blick auf zielgerichtete Verhandlungen in Richtung einer FRAND-Lizenz ergäben. Der Verletzungshinweis war ausreichend.



196 Der Patentnutzer hat sodann in einem weiteren Schritt – gleichfalls vor Klageerhebung – seinen Willen zum Ausdruck zu bringen, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schließen (EuGH aaO Rn. 63). Welche Bedeutung dieser Schritt im Verhandlungsprogramm des EuGH hat, wird zumindest mit Blick auf die Gewichtung dieses Schrittes im Rahmen des Verhandlungsprogrammes unterschiedlich beurteilt. Der Bundesgerichtshof hat hierzu in Rn. 83 seiner FRAND- Entscheidung ausgeführt (BGH GRUR 2020, 961 Rn. 83):

„Daher genügt es nach dem ersten Hinweis zur Begründung weiterer Verpflichtungen des marktbeherrschenden Patentinhabers nicht, wenn der Verletzer sich daraufhin lediglich bereit zeigt, den Abschluss eines Lizenzvertrages zu erwägen oder in Verhandlungen darüber einzutreten, ob und unter welchen Voraussetzungen ein Vertragsschluss für ihn in Betracht komme (vgl. Schlussanträge des Generalanwalts Wathelet vom 20. November 2014 - C-170/13 Rn. 50). Vielmehr muss der Verletzer sich seinerseits klar und eindeutig bereit erklären, mit dem Patentinhaber einen Lizenzvertrag zu angemessenen und nicht-diskriminierenden Bedingungen abzuschließen, und muss auch in der Folge zielgerichtet an den Lizenzvertragsverhandlungen mitwirken. Der High Court von England und Wales (J. Birss) hat dies treffend dahin ausgedrückt, dass "a willing licensee must be one willing to take a FRAND licence on whatever terms are in fact FRAND" (EWHC, Urteil vom 5. April 2017, [2017] EWHC 711 (Pat) Rn. 708 - Unwired Planet v Huawei).“

197 Dieses als „Lizenzwilligkeit“ bezeichnete Kriterium soll nach der Ansicht der Europäischen Kommission allein „anhand des Inhalts und der Umstände der Erklärung zu bewerten [sein], nicht aber aufgrund des späteren Verhaltens während etwaiger Verhandlungen“ (Amicus curiae letter Rn. 7, 75, 80 ff.). Die beiden ersten Schritte des Rahmenprogrammes gingen dem Beginn der Verhandlungen, insbesondere dem Angebot des SEP-Inhabers, voraus. Daher könnte die Beurteilung ihres Vorliegens nicht an bestimmte Lizenzbedingungen oder Lizenzgebühren geknüpft werden (ebenda Rn. 82). Die Lizenzbereitschaft des Patentnutzers dürfe nicht auf der Grundlage seines nachfolgenden Verhaltens während der Verhandlungen bestimmt werden, der zweite Schritt sei lediglich ein formaler Schritt als Auftakt von Verhandlungen. Insbesondere dürfe dieser Schritt nicht mit den nachfolgenden Schritten, dem Angebot des SEP-Inhabers und dem Gegenangebot des Patentnutzers vermengt werden (aaO Rn. 84 ff.).

198 Der Europäischen Kommission ist darin beizutreten, dass die initiale Erklärung der Lizenzwilligkeit den Auftakt für die weiteren Verhandlungen bildet. Sie darf sich nicht in einem bloßen Lippenbekenntnis erschöpfen, sondern muss im Sinne der Ausführungen des BGH ernstlich sein. Allerdings führt die Betrachtung der jeweiligen Erklärung allein in der Regel bei



der Prüfung, ob es sich um einen ernstlich an einer Lizenznahme interessierten Patentnutzer handelt, nicht weiter. Eine entsprechende Erklärung, mag sie sich auch an dem Wortlaut der zitierten UK bzw. BGH- Entscheidung orientieren oder diesen gleichsam floskelhaft wortlautidentisch übernehmen, ist für sich allein genommen kein tauglicher Anhaltspunkt, um zu beurteilen, ob es dem jeweiligen Nutzer tatsächlich ernst um seine Erklärung ist. Hierzu ist immer das jeweilige Verhalten in einer Gesamtschau zu betrachten. Die Kommission adressiert allerdings zutreffend, dass die Prüfung des FRAND-gemäßen Verhaltens sich nicht allein auf die Lizenzwilligkeit im Sinne einer Analyse allein des Verhaltens des Benutzers fokussieren darf. Daher ist es unzutreffend, die „Lizenzwilligkeit“ anhand des Gegenangebots des Patentnutzers zu beurteilen, indem jenes wieder als Indiz für oder gegen die Ernsthaftigkeit des Verhaltens des Benutzers herangezogen wird, ohne zuvor das Angebot des SEP-Inhabers zu betrachten. Bei einem solchen Verständnis besteht die erhebliche Gefahr, dass die erforderliche Prüfung des Angebots des kartellrechtsgebundenen SEP-Inhabers gänzlich unterbleibt oder allenfalls cursorisch erfolgt. Dies würde der Entscheidung des EuGH nicht gerecht. Eben dieser Punkt wird im Kern von der Europäischen Kommission im Kontext der von ihr analysierten Entscheidung des Landgericht München I kritisiert. Vielmehr ist stets – bei ausreichend bekundeter anfänglicher Lizenzwilligkeit – das Angebot des SEP-Inhabers auf seine FRAND-Gemäßheit zu prüfen. Dieser Schritt darf nicht unterbleiben oder nur ganz cursorisch erfolgen. Bereits das Landgericht Düsseldorf hatte in seiner Vorlage in dem Fall Huawei vs ZTE die Frage formuliert, ob Art. 102 AEUV besondere zeitliche und/oder qualitative Anforderungen an die Verhandlungsbereitschaft stelle und in der Vorlage ausgeführt, dass es nicht zufriedenstellend sein könne, den Begriff „Verhandlungsbereitschaft“ als Kriterium eines solchen Missbrauchs heranzuziehen, da dieser Begriff Raum für viele Interpretationen lasse (EuGH aaO Rn. 38). In diesem Sinne darf sich eine Prüfung, die der Rechtsprechung des EuGH entsprechen will, nicht damit begnügen, allein das Verhalten des Patentnutzers auf Anhaltspunkte zu analysieren, die sodann herausgegriffen werden, um eine unzureichende Lizenzwilligkeit zu beanstanden, ohne das Angebot des SEP-Inhabers ernstlich zu prüfen. Einem solchen Ansatz steht schon entgegen, dass der EuGH es bewusst nicht bei der sog. Orange-Book- Rechtsprechung des BGH belassen wollte. Der Generalanwalt Wathelet hat vielmehr in seinen Schlussanträgen (ECLI:EU:C:2014:2391 Rn. 51 f.) ausgeführt:



„Meines Erachtens würde sich aus der einfachen Übertragung des Urteils Orange-Book-Standard des Bundesgerichtshofs oder der Pressemitteilung auf den vorliegenden Fall eine Situation ergeben, bei der der SEP-Inhaber, der Benutzer der Lehre des Patents oder der Verbraucher entweder zu viel oder zu wenig Schutz erhalte. Es muss daher ein Mittelweg gefunden werden.“

199 In diesem Sinne hat der EuGH zunächst den SEP-Inhaber für verpflichtet erklärt, ein FRAND-Angebot zu unterbreiten:

„Wie der Generalanwalt in Nr. 86 seiner Schlussanträge ausgeführt hat, kann nämlich von dem Inhaber eines SEP, wenn dieser sich gegenüber der Standardisierungsorganisation zur Erteilung von Lizenzen zu FRAND-Bedingungen verpflichtet hat, erwartet werden, dass er ein solches Angebot unterbreitet. Außerdem ist der Inhaber des SEP, wenn weder ein Standardlizenzvertrag noch mit anderen Wettbewerbern bereits geschlossene Lizenzverträge veröffentlicht sind, in einer besseren Lage, um zu prüfen, ob sein Angebot die Voraussetzung der Gleichbehandlung wahr, als der angebliche Verletzer.“

200 Bei der Anwendung der Orange-Book-Rechtsprechung des deutschen BGH (BGH GRUR 2009, 694) sollte es gerade nicht verbleiben. Nach dieser Rechtsprechung musste der Patentnutzer zunächst ein unbedingtes Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages machen, das der Patentinhaber nicht ablehnen dürfe, ohne seinerseits gegen seine kartellrechtlichen Pflichten zu verstoßen, den Lizenzsucher nicht unbillig zu behindern oder zu diskriminieren. Mithin ist auch eine Auslegung der FRAND-Rechtsprechung in einer Weise unzutreffend, die de facto wieder zu einer Anwendung der Orange-Book-Rechtsprechung führen würde. Insoweit ist der Kommission darin beizutreten, dass die Schrittfolge des Verhandlungsprogrammes des EuGH in diesem Sinne nicht so miteinander vermengt werden darf, dass die Untersuchung des Angebots des SEP-Inhabers zu stark in den Hintergrund rückt.

201 Soweit mithin der Ansicht der Europäischen Kommission darin beigetreten werden kann, dass die vor Klageerhebung zum Ausdruck zu bringende Lizenzwilligkeit den Ausgangspunkt für die weiteren Verhandlungen bildet, ist damit noch nicht geklärt, inwieweit das weitere Verhalten während der Verhandlungen in die Beurteilung einzustellen ist. Aus Sicht des Spruchkörpers ist die Ernsthaftigkeit der in diesem engeren Sinne verstandenen initialen grundsätzlichen Lizenzbereitschaftserklärung aus den sie begleitenden unmittelbaren Umständen heraus zu bewerten. Daraus folgt aber keineswegs, dass das weitere Verhalten beider Parteien während der nachfolgenden Verhandlungen aus der Prüfung auszublenden wäre. Vielmehr müssen



sich sowohl der SEP-Inhaber als auch der Implementer bei den Verhandlungen „den geschäftlichen Gepflogenheiten“ entsprechend verhalten und gemäß Treu und Glauben in Richtung auf den Abschluss eines Lizenzvertrages hinarbeiten. Ihr Verhalten ist danach zu bewerten, ob es dem grundlegenden Ziel des Verhandlungsprogrammes des EuGH ausreichend Rechnung trägt, in zielgerichteten Verhandlungen zum zeitnahen Abschluss eines auf vorrangig privatautonomer Basis geschlossenen FRAND-Lizenzvertrages zu gelangen. Aus diesem Erfordernis folgen in jedem Verhandlungsstadium für den individuellen Fall zu konkretisierende Verpflichtungen. Ebenso wenig entspricht es dem Verhandlungsprogramm des EuGH, allein die Lizenzwilligkeit des Implementers zu prüfen, ohne das Angebot des SEP-Inhabers ausreichend einer Prüfung zu unterziehen, wie es ungenügend wäre, nach Bejahung der ersten beiden Schritte der Prüfung allein die sich gegenüberstehenden Angebote und Gegenangebote zu betrachten und hierbei das weitere Verhalten der Parteien auszublenden. Denn ob ein (Gegen-)Angebot FRAND-Kriterien entspricht, kann allein auf der Grundlage der konkreten Verhandlungen und des Verhaltens der Parteien beurteilt werden. Ebenso wie der Implementer ohne ausreichende Kenntnisse von ggf. Dritten gewährten Lizenzierungsbedingungen kein förderliches Angebot unterbreiten kann, kann der SEP-Inhaber kein förderliches Angebot unterbreiten, wenn der Implementer ihn bewusst über das Ausmaß seiner Benutzungshandlungen und seine wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wie etwa die von ihm am Markt geforderten Verkaufspreise im Dunkeln lässt und er keine Angaben zu den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen seines Agierens macht, die umgekehrt für den SEP-Inhaber – je nach Fortschritt der Verhandlungen – hinreichend plausibilisiert sein müssen. Die gerichtliche Prüfungstiefe des klägerischen Verhaltens orientiert sich dabei nämlich maßgeblich daran, welche Punkte der Lizenzsucher gegenüber dem Kläger im Verhandlungsprozess beanstandet hat und welche Informationen er umgekehrt dem Inhaber zugänglich gemacht hat, um ihm, dem Benutzer, ein auf seine Verhältnisse zugeschnittenes Angebot unterbreiten zu können. Erst und allein im Zuge des vor Gericht vor dem Hintergrund des drohenden Unterlassungsgebots erhobene Beanstandungen allein genügen nicht. Denn der Patentnutzer hat bis auf extrem gelagerte Konstellationen stets die Pflicht, auf ein Angebot des SEP-Inhabers zu reagieren und mindestens seine Beanstandungen dagegen vorzubringen und um Nachbesserungen nachzusuchen (vgl. aus der deutschen Rechtsprechung BGH GRUR 2021, 585 Rn. 71 – FRAND- Einwand II; OLG Karlsruhe GRUR 2022, 1145 Rn. 152 ff. – Steuerkanalsignalisierung II.).



202 Auch dieses Zusammenspiel der wechselseitigen Obliegenheiten in den Verhandlungen zeigt der vorliegende Fall wiederum beispielhaft. Die Beklagten haben sich geweigert, der Klägerin zureichende Angaben über ihre Benutzungshandlungen zu machen. Sie haben sich selbst nach Ablehnung ihres Gegenangebots geweigert, der Klägerin gegenüber Angaben zu ihren tatsächlichen Benutzungshandlungen zu machen. Die Beklagten haben die Klägerin vielmehr allein auf Daten von Wirtschaftsdatendiensten des Anbieters IDC verwiesen, ohne diese wenigstens für beispielhafte aussagekräftige Zeiträume durch Angaben zu den echten eigenen Benutzungshandlungen zu plausibilisieren. Insoweit können die Beklagten von der Klägerin auch kein Angebot erwarten, welches die sie betreffenden Umstände vollumfänglich abbildet, wenn sie nicht willens sind, diese Umstände zugänglich zu machen. Soweit die Beklagten in diesem Zusammenhang beanstanden, dass die Klägerin ihrerseits auch auf IDC-Daten zurückgegriffen habe, um die Vergleichbarkeit der den Beklagten angebotenen Konditionen anhand von Drittlizenzverträgen darzulegen, verkennen die Beklagten zweierlei: Zum einen haben die Drittlizenzvertragspartner ein berechtigtes Geheimhaltungsinteresse, soweit ihre konkreten Geschäfte betroffen sind. Jedenfalls ist der SEP-Inhaber daher nicht gehalten, solche Zahlen einem Verhandlungspartner unmittelbar zugänglich zu machen, wenn noch offen ist, ob dieser ernsthaft auf den Abschluss einer FRAND- Lizenz hin verhandelt. Der Implementierer kann vom SEP-Inhaber nicht mehr an Offenlegung verlangen, als er selbst offenzulegen bereit ist. Zudem verfügt der SEP- Inhaber über diese Informationen bei Pauschallizenzverträgen nicht, weil gerade keine Rapportpflichten über in bestimmten Zeitabschnitten zu vergütende Benutzungshandlungen bestehen. Zum anderen verkennen die Beklagten, dass sie als die Technologie nutzender Patentverletzer (vgl. oben), der die Verhandlungen anders als die Vergleichslizenznehmer der Klägerin über Jahre hinzieht, nicht verlangen können, in jeder Hinsicht mit den kooperativen Lizenzvertragspartnern des SEP-Inhabers gleich behandelt zu werden, die etwaige Differenzen in kurzer Zeit ausräumen und zielgerichtet an Verhandlungen mitwirken und zum Abschluss bringen. Daher kann es durchaus kartellrechtlich beanstandungsfrei sein, wenn sich ein SEP-Inhaber für die Verhandlungen mit Daten von Wirtschaftsdiensten begnügt, wenn der betreffende Lizenzinteressent konstruktiv und zügig auf das Zustandekommen einer solchen Lizenz hinarbeitet. Dahingegen hat auch der EuGH klar zum Ausdruck gebracht, dass der Patentnutzer, der die Technologie rechtswidrig benutzt, spätestens nach Ablehnung seines Gegenangebots Auskünfte geben und Sicherheit leisten muss. Der Klägerin ist in ihrer Argumentation darin beizutreten, dass die Auskünfte dem Zweck dienen abzuschätzen, ob die



angebotene Sicherheit ein Insolvenzrisiko des Patentverletzers ausreichend absichert. Hierbei muss sich der SEP-Inhaber, der selbst ein unter den jeweiligen Umständen der Verhandlungen als FRAND-gemäß zu beurteilendes Angebot abgegeben hat, gegenüber einem Patentverletzer, der die Verhandlungen in die Länge zieht, nicht mit Daten aus Wirtschaftsdiensten begnügen.

203 Die Prüfung des Angebots des SEP-Inhabers hat sich an den vorstehenden Ausführungen zu orientieren. Der Spruchkörper ist der Ansicht, dass der SEP-Inhaber bei Unterbreitung seines Angebots nicht nur die bloßen mathematischen Faktoren angeben muss, mit der er die Lizenzgebühr berechnet. Er ist vielmehr gehalten, in der ihm nach dem Stand der Verhandlungen jeweils möglichen Weise zu plausibilisieren, warum er meint, das von ihm unterbreitete Angebot als FRAND-konform ansehen zu dürfen. Dies folgt aus den Ausführungen des EuGH in Rn. 64 seiner Entscheidung. Der SEP-Inhaber verfügt über die besseren Kenntnisse seiner Lizenzierungspraxis und soll diese dem Patentnutzer vermitteln, damit dieser nach Treu und Glauben hierauf reagieren kann. Dies entspricht auch dem Verständnis des Urteils, welches die Kommission entwickelt hat, die in Rn. 50 f. des Amicus curiae letters dazu ausführt:

„Hintergrund dieser Verteilung der Obliegenheiten ist, dass in Abwesenheit eines veröffentlichten Standard-Lizenzvertrages und wenn die mit anderen Nutzern abgeschlossenen Lizenzverträge nicht veröffentlicht sind, regelmäßig nur der Patentinhaber weiß, zu welchen Konditionen er bereits Lizenzverträge geschlossen hat und welche Bedingungen somit nicht-diskriminierend sind. Der Patentinhaber muss das Lizenzangebot in einem vierten Schritt prüfen und in angemessener Frist darauf reagieren.“

204 Das Ausmaß der Erläuterungen hängt vom jeweils erreichten Stand der Verhandlungen zwischen den Parteien ab. Es ist daher nicht in jedem Fall – so auch nicht im vorliegenden – geboten, Namen und Bedingungen der Drittlizenzverträge unmittelbar zur Plausibilisierung offenzulegen (vgl. im Einzelnen sogleich).

205 Ausgehend von diesen Grundsätzen ergibt sich für den vorliegenden Fall das Folgende:

Ausreichender Verletzungshinweis vor Klageerhebung

206 Wie zuvor ausgeführt, war der Hinweis auf die Verletzung des Klagepatents durch die Klägerin ausreichend. Die Klägerin übersandte der Guangdong Oppo [...] eine Liste, welche ihrer



essentiellen Patente sie für den 3G- und den 4G-Standard als verletzt ansieht (Anlage KAP FRAND 1). Explizite Bezeichnungen der 4G-fähigen Produkte der Beklagten finden sich in der Präsentation vom [...] (Anlage VB- F 3), wobei den Beklagten ohnedies bewusst war, dass sich der Vorwurf der Verletzung gegen alle 4G- fähigen Produkte richtet. Eine aktualisierte Liste als verletzt erachteter Patente übermittelte die Klägerin [...] (Anlage KAP FRAND 2). Hierin findet sich ein Hinweis auch auf das Klagepatent. Zudem übersandte die Klägerin [...] bezüglich des chinesischen Familienmitglieds des Klagepatents (ZL201310315589.X) auch Claim- charts. Hierin fand sich nach unwidersprochenem Vortrag der Klägerin in der mündlichen Verhandlung ein expliziter Hinweis auch auf das Klagepatent. Beanstandungen, dass dies für die Nachvollziehbarkeit des Verletzungsvorwurfs nicht ausreichend gewesen sei, haben die Beklagten erstmals in der mündlichen Verhandlung erhoben. Dies ist verspätet. Zudem war die Beanstandung in der Sache nach verfehlt, nachdem die Beklagten beanstandet haben, dass das chinesische Patent einen weiteren Schutzbereich habe als das Klagepatent. Wenn es hier Klärungsbedarf gegeben hätte, hätten die Beklagten als kooperativer Lizenzsucher bei der Klägerin nachfragen können und müssen. In der Duplik haben sich die Beklagten hingegen auf den formalistischen Standpunkt zurückgezogen, es bedürfe eines Hinweises auf das Klagepatent im Hinweisschreiben selbst. Diese Argumentation kann wie bereits ausgeführt nicht überzeugen.

Bekundung der Lizenzwilligkeit durch die Beklagten vor Klageerhebung

207 Die Beklagten haben nach den zuvor dargelegten Maßstäben ihre initiale Lizenzwilligkeit in einer ausreichenden Weise bekundet, um als Startpunkt für die weiteren Verhandlungen dienen zu können. Ihre Erklärungen, die sie vor Klageerhebung abgegeben haben, haben mit der hinreichenden Klarheit erkennen lassen, dass die Beklagten an einer Lizenznahme interessiert sind und die Klägerin als kartellrechtsgebundene Inhaberin des SEP daher gehalten ist, mit den Beklagten in konstruktive Verhandlungen einzutreten, was insbesondere die Unterbreitung eines FRAND-Angebots umfasst. Der Spruchkörper vertritt die Ansicht, dass das Bestehen auf einer bestimmten Formulierung an dieser Stelle in der Sache keinen weiteren Erkenntnisgewinn hinsichtlich der tatsächlichen Intention des Benutzers verspricht. Auch eine Erklärung, die den vom BGH zitierten Wortlaut der Entscheidung des High Court von England und Wales vollständig übernimmt ("a willing licensee must be one willing to take a FRAND licence on whatever terms are in fact FRAND"), kann sich als bloßes Lippenbekenntnis



erweisen. Auch der Bundesgerichtshof führt in diesem Kontext zutreffend aus, dass „sich die im Einzelnen zu stellenden Anforderungen einer generellen Definition [entziehen]" (BGH, Urteil vom 24. November 2020 – KZR 35/17 (FRAND-Einwand II), GRUR 2021, 585 Rn. 59). Vor diesem Hintergrund erscheinen die Erklärungen der Beklagten eingangs der Verhandlungen ausreichend, um als hinreichend ernsthafter Auftakt zu weiteren Verhandlungen angesehen werden zu können. In ihrer E-Mail [...] (Anlage VB F-1) haben die Beklagten eine hinreichende Erklärung abgegeben und einen konkreten Ansprechpartner für die weiteren Gespräche benannt [...]. Diese Erklärung hat die Klägerin auch nicht als unzureichend beanstandet, sondern nahm sie zum Anlass, die Verhandlungen [...] zu beginnen, die Modalitäten eines ersten Treffens zu klären und den Beklagten sodann erste Vorstellungen in Form von Term Sheets zu unterbreiten. Umstände, die zeigen würden, dass die Erklärung der Beklagten zu diesem Zeitpunkt bereits nicht hinreichend ernstlich und ungeeignet war, um damit in konkrete Gespräche einzutreten, sind nicht ersichtlich.

Unterbreitung eines Angebots auf Abschluss einer FRAND-Lizenz durch die Klägerin

208 Die Klägerin hat sodann [...] wirtschaftliche Eckpfeiler eines Angebots in einem Zoom- Meeting unterbreitet (Anlage VB-F 3, S. 4). In der Präsentation hat die Klägerin sich nicht nur darauf beschränkt, nicht näher erläuterte Preise einzufordern, sondern hat versucht, ihren Standpunkt zu verdeutlichen, warum sie die Preise für angemessen erachtet. Dies sei im Folgenden vertiefend betrachtet:

209 [...].

210 Weiter hat die Klägerin erläutert, dass sie [...].

211 Die Klägerin hat zudem anhand einer Top-Down-Analyse (Anlage VB-F 3, Folien 17 ff.) aufgezeigt, wie sie ihre Lizenzgebühren herleitet. Hierzu hat sie [...].

212 Mit diesen Darlegungen hat die Klägerin ihre Forderungen bereits in einem frühen Stadium klar dargelegt und in ausreichender Weise für die weiteren Verhandlungen plausibilisiert, warum sie meint, der Ansicht sein zu dürfen, hiermit ein FRAND- konformes Angebot zu unterbreiten. Hätten die Beklagten als kooperierende Lizenzsucher noch Fragen z.B. zur



Diskriminierungsfreiheit des Angebots gehabt, hätten sie diese sofort oder kurz danach stellen müssen.

213 Die Beklagten beharren in ihrer Argumentation hingegen darauf, diese Darlegungen seien noch nicht als ein erstes Angebot zu werten, weil es eines schriftlich ausformulierten Vertragsangebots bedürfe. Dieser Ansicht kann sich der Spruchkörper nicht anschließen. Was vom SEP-Inhaber gefordert werden kann, lässt sich nicht pauschal in formalistischer Weise bestimmen. Die Anforderungen an das Verhalten des Patentinhabers und an das Verhalten des Nutzers der Erfindung bedingen sich wechselseitig. Maßstab der Prüfung ist dasjenige, was eine vernünftige Partei, die an dem erfolgreichen, beiderseits interessengerechten Abschluss der Verhandlungen interessiert ist, zur Förderung dieses Ziels in einem bestimmten Verhandlungsstadium jeweils tun würde (in diesem Sinne auch BGH FRAND II, aaO, Rn. 59). Am Beginn der Verhandlungen entspricht es nicht den Gepflogenheiten des Geschäftsverkehrs, sich unmittelbar mit unterschriftsreifen Vertragsentwürfen gegenüber zu treten, solange noch nicht einmal die zentralen wirtschaftlichen Punkte geklärt sind. Daher entspricht es auch nicht dem Verhalten eines nach Treu und Glauben in Richtung auf eine FRAND-Lizenz verhandelnden Patentbenutzers, hierauf dennoch formalistisch in seiner vor Gericht vertretenen Argumentation zu beharren. Vielmehr soll das Angebot des SEP-Inhabers den konstruktiven Ausgangspunkt für die weiteren Verhandlungen in Richtung auf den Abschluss eines FRAND-Lizenzvertrages darstellen, weil die individuell angemessenen Vertragsbedingungen bei komplexen Patentreferenzverträgen den jeweiligen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen anzupassen sind (Berufungsgericht Den Haag GRUR Int 2020, 174, 179 Rn. 4.34; in diesem Sinne auch BGH aaO FRAND II Rn. 70). Ausreichend ist vielmehr, wenn das Angebot des SEP-Inhabers dem Patentnutzer erlaubt, die wesentlichen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen eines angemessenen Lizenzvertrages zu erkennen und ggf. hierauf mit einem abweichenden Gegenangebot zu reagieren. Hierfür ist regelmäßig noch kein in allen Nebenpunkten ausdifferenziertes schriftliches Vertragsangebot, welches unterschriftsreif ist, nötig. Vielmehr obliegt es dem Patentnutzer, die Vorlage eines solchen förmlichen Vertragsangebots zu verlangen, falls er es abweichend von den Gepflogenheiten bereits in diesem Stadium der Verhandlungen erhalten möchte. Entscheidend ist nicht der vertragsrechtliche Angebotsbegriff, sondern ein im Kontext des europäischen Kartellrechts wirtschaftlich zu verstehenden Angebotsbegriff. [...]). Vielmehr wären sie gehalten gewesen, bereits zu diesem Zeitpunkt konkret zu den Vorstellungen der Klägerin Stellung zu beziehen



und Beanstandungen zu erheben, Gegenvorschläge zu unterbreiten oder zu klärende wirtschaftliche Fragen aufzuwerfen. Das Aufwerfen solcher Fragen durch ein Privatgutachten erst vor Gericht kann diese Mitwirkungsobliegenheit nicht ersetzen.

214 Zudem war zu würdigen, dass die Klägerin [...] in Beziehung setzte und auch daran versuchte aufzuzeigen, warum sie ihrer Ansicht nach angemessene Lizenzraten einfordert (vgl. Anlage VB FC 5 Seiten 14 ff., siehe Zusammenfassung der Ergebnisse der Analysen auf Folie 44). Zudem steckte die Klägerin weitere zentrale Punkte für einen Lizenzvertrag ab (vgl. ebenda Folie 46). Spätestens zu diesem Zeitpunkt hatte die Klägerin die wesentlichen Eckpunkte eines Angebots unterbreitet.

215 Sodann unterbreitete die Klägerin den Beklagten [...].

216 Dennoch verwies die Klägerin in dieser Präsentation auf [...] Mehr Informationen musste die Klägerin den Beklagten nach Ansicht des Spruchkörpers zu diesem Zeitpunkt nicht zur Verfügung stellen. Sie musste insbesondere unter diesen Gegebenheiten nicht die zu Vergleichszwecken herangezogenen Lizenzverträge mit Dritten vorlegen.

217 [...].

218 [...].

219 [...].

220 [...].

221 Dieses Angebot stellt damit den Endpunkt der Vorschläge der Klägerin auf dem Weg zu einer FRAND-Lizenz dar und wird fortan nochmals näher betrachtet. Hierbei ist bereits dem Grunde nach dem Argumentationsansatz entgegenzutreten, dass schon das Ausmaß des Nachgebens im Verhältnis zu den initial geäußerten Vorstellungen die FRAND-Widrigkeit des Angebots der jeweiligen Verhandlungsseite belegen kann. Denn dies ist jedenfalls dann nicht ohne Weiteres der Fall, wenn sich das Nachgeben aus dem Gang der Verhandlungen erklären lässt und etwa auf in diesem Zusammenhang ausgetauschten neuen Informationen beruht, sich als Eingehen auf von der Gegenseite geäußerte Bedenken darstellt oder wenn eine Verhandlungsseite aus eigener Motivation pauschalierte Nachlässe anbietet, um zu einem zügigen Vertragsabschluss



zu kommen. [...] Die Klägerin hat wie zuvor aufgezeigt jeweils anhand objektiver Kriterien begründet, weshalb sie den im jeweiligen Verhandlungsstadium von ihr eingenommenen wirtschaftlichen Standpunkt vertritt und verändert hat. Aus Sicht des Spruchkörpers hat sie hierbei stets auf nachvollziehbare Gesichtspunkte abgestellt und ihre Überlegungen auch in einer Weise dargestellt, die es einem am Fortgang der Verhandlungen ernstlich interessierten Patentbenutzer ermöglichen, hierzu inhaltlich Stellung zu beziehen.

222 Das den Beklagten zuletzt unterbreitete Angebot stellt sich daher zum maßgeblichen Zeitpunkt im Zuge der Verhandlungen aus Sicht des Spruchkörpers als FRAND- konform dar. Ebenso zeigen die im Zuge des vorliegenden Verfahrens auf Anordnung hin vorgelegten Vergleichslizenzverträge, dass die Klägerin nicht etwa versucht war, gegenüber den Beklagten mit unzutreffenden Behauptungen hinsichtlich ihrer Vergleichslizenzpartner zu arbeiten. [...] Wenngleich es – je nach erreichtem Verhandlungsstadium in den konkreten Verhandlungen – nicht sogleich notwendig sein mag, die eigenen Umsatzdaten vollumfänglich offenzulegen, so kann von einem nach Treu und Glauben verhandelnden Lizenzsucher dennoch erwartet werden, jedenfalls zur Plausibilisierung der eigenen Einwendungen gegen die von der Gegenseite in Ansatz gebrachten Zahlen für bestimmte ausschnittsweise Zeiträume solche Daten zugänglich zu machen, die für den SEP-Inhaber insgesamt nachvollziehbar erscheinen lassen, warum der Lizenzsucher sich berechtigt fühlt, auf seiner abweichenden Grundlage zu kalkulieren. [...] Wie die Klägerin zutreffend argumentiert, muss der Patentnutzer nach Ablehnung seines Gegenangebots in einer Form Auskünfte erteilen, die es dem SEP-Inhaber ermöglicht zu beurteilen, ob die gleichfalls zu leistende Sicherheit genügend ist und insbesondere ein Insolvenzrisiko abdeckt (EuGH Huawei/ZTE Rn, 67). Solche Angaben haben die Beklagten zu keinem Zeitpunkt erbracht. [...].

223 Die Beklagten können zudem nicht ihr fehlendes konstruktives Verhandeln vor Klageerhebung nunmehr dadurch ex post rechtfertigen, dass sie das nunmehr vorliegende Tatsachenmaterial einer privatgutachterlichen Bewertung unterziehen und hieraus eine Fülle von Einwendungen ableiten. Es ist unzureichend, erst im gerichtlichen Verfahren die Beanstandungen durch Auftragsgutachten zu unterlegen, die zudem nur in Teilen im Hauptschriftsatz hinsichtlich ihrer Systematik erläutert werden. Angezeigt ist es vielmehr, die Einwände in engem zeitlichem Zusammenhang zu der Darlegung des gegnerischen Berechnungsansatzes vorzutragen und sodann vorgerichtlich, ohne dass es gerichtliche Hilfe bräuchte, dem Gegner die Gelegenheit



zu geben, die bestehenden Diskrepanzen durch geeignete Verhandlungsvorschläge auf dem Weg zu einer FRAND-Lizenz zu überwinden.

224 Selbst wenn man die nunmehr offengelegten Vergleichslizenzen mit in die Beurteilung einbezieht, ob es der Klägerin aus kartellrechtlichen Gründen verwehrt bleiben muss, den geltend gemachten Unterlassungsanspruch sowie die weiteren zukunftsgerichteten Ansprüche aus dem Patent durchzusetzen, erweist sich das zuvor dargelegte Angebot der Klägerin nicht als FRAND-widrig, sondern als FRAND- gemäß. Hierbei ist der Klägerin zunächst darin zuzustimmen, dass FRAND ein Korridor ist. Diese Ansicht erscheint mittlerweile allgemein anerkannt. Dann allerdings gibt es auch nicht nur das eine FRAND-Angebot, sondern innerhalb der Bandbreite mehrere Ausgestaltungen eines Lizenzvertrages, die allesamt FRAND-Kriterien genügen können. Daher verbleibt innerhalb dieses Bereichs der Klägerin auch ein Handlungsspielraum. Sie ist aus kartellrechtlichen Gründen nicht gezwungen, das billigste, noch im Korridor liegende Angebot zu unterbreiten. Sie ist auch nicht gehalten, eine von der Gegenseite präferierte Berechnungsmethodik zugrunde zu legen. Sie darf unter Angemessenheitsgesichtspunkten nur nicht in einer nicht mehr zu rechtfertigenden Weise von den als Vergleichsmaßstäben herangezogenen Umständen abweichen, mögen diese Umstände in eigenen Vergleichslizenzen liegen, die regelmäßig die stärkste Indizwirkung haben oder in zu Vergleichszwecken herangezogenen Lizenzvertragsgestaltungen, die etwa in Gerichtsentscheidungen diskutiert wurden und die sich auf die konkreten Verhältnisse übertragen lassen.

225 [...].

226 [...].

227 [...]

228 [...].

229 [...].

230 [...] Das Gegenangebot der Beklagten erweist sich daher nicht als FRAND-konform.



- 231 Maßgeblicher Umstand für diese Diskrepanz ist bereits der als nicht-FRAND-konform zu bewertende Ansatz der Beklagten. [...].
- 232 Überdies können die Beklagten nicht umgekehrt [...] Wenn man diese Systematik anerkennen würde, würde dies einen Benutzer privilegieren, der hold-out betreibt. Die Beklagten messen ohne zureichende Gründe mit zweierlei Maß.
- 233 Aber auch im Übrigen haben sich die Beklagten nicht Treu und Glauben entsprechend so verhalten, wie es die Gepflogenheiten eines ernstlich an einer Lizenznahme interessierten Benutzers erfordern. Die Rechtsprechung des EuGH ist mit der Klägerin zutreffend dahin zu verstehen, dass die nach Ablehnung des Gegenangebots zu erteilenden Auskünfte dem Patentinhaber erlauben sollen, den Umfang der tatsächlichen Benutzungshandlungen überblicken zu können. Nur so wird er in die Lage versetzt zu prüfen, ob die angebotene Sicherheit ausreichend ist. Der Nutzer hat den Umfang seiner Nutzungshandlungen offen zu legen. Möchte der Patentnutzer eine Lizenz gegen einen Pauschalbetrag erhalten, ist er zudem auch unter diesem Gesichtspunkt regelmäßig gehalten, dem Patentinhaber Verkaufszahlen offenzulegen, damit dieser das Ausmaß der Benutzungshandlungen ermessen kann, das gegen Pauschalzahlung lizenziert werden soll.
- 234 Ferner ist auch die von den Beklagten angebotene Sicherheit aus den von der Klägerin vorgetragene n Gründen unzureichend. Aufgrund der Formulierungen in der Bürgschaftsurkunde steht gerade im Insolvenzfall ein Totalausfall zu befürchten. Denn weder kann ein Insolvenzverwalter bei mangelnder Masse seine Zustimmung erteilen, dass die Bürgschaft gezogen wird, noch kann in diesem Fall hinreichend sicher damit gerechnet werden, dass eine abschließende gerichtliche Klärung noch herbeigeführt werden kann, weil die Insolvenz insoweit das Verfahren regelmäßig zu einem Stillstand bringt (vgl. nur Regel 311.1 VerfO).
- 235 Schließlich ist auch das prozessuale Verhalten der Beklagten als wider Treu und Glauben zu kennzeichnen, da es durch selbstwidersprüchliches Verhalten gekennzeichnet ist. Insoweit wollten die Beklagten bis zur mündlichen Verhandlung mit ihrem Einspruch die Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts überhaupt bekämpfen. Hierzu steht in Widerspruch, dass sie dann dennoch um Bestimmung einer FRAND-Rate im Wege einer FRAND-Widerklage angetragen haben. Erst auf dezidierten Hinweis des Spruchkörpers haben die Beklagten sich



– wenngleich unter scharfem Protest – dazu in der Lage gesehen, den Einspruch nicht weiter zu verfolgen. Ferner waren die Anträge der Beklagten im Rahmen der FRAND-Widerklage zunächst allein darauf gerichtet, vom Spruchkörper eine territorial beschränkte Lizenzrate bestimmen zu lassen, die sich auf die EPÜ-Vertragsstaaten, die USA und Japan begrenzen sollte. Dies steht im Widerspruch zur eigenen Argumentation, dass FRAND- gemäß allein die Festsetzung einer globalen FRAND-Rate ist. Allerdings wurde auch auf diesen Widerspruch erst auf gerichtlichen Hinweis reagiert und zumindest der neue Hauptantrag der FRAND-Widerklage auf eine globale Pauschallizenzzahlung gerichtet. Allerdings haben die Beklagten im Rahmen der hilfsweise geltend gemachten Antragsgruppen weiter an dem territorial beschränkten Bestimmungsansatz festgehalten. So soll schon nach dem ersten Hilfsantrag der Hauptteil der Lizenz durch den Beijing Intellectual Property Court festgelegt werden und [...]. Insoweit entspricht es nach Ansicht des Spruchkörpers auch nicht dem Vorgehen eines nach Treu und Glauben auf den Abschluss eines Lizenzvertrages hinarbeitenden Nutzers, die ohnedies komplexe Lage dadurch weiter zu verkomplizieren, dass FRAND-Raten-Bestimmungsverfahren für Teilregionen der Welt bei verschiedenen Gerichten in der Welt angestrengt werden, zwischen deren Staaten keine Verträge bestehen, die eine Vorrangfolge zwischen den angerufenen Gerichten festlegen. Denn die Bestimmung ist nicht trennscharf territorial festlegbar. Vielmehr besteht die nicht unbeträchtliche Gefahr, dass die jeweils befassten Gerichte bei der Bestimmung der FRAND-Rate abweichende Ansätze verfolgen. Dies wiederum birgt die Gefahr widersprüchlicher Entscheidungen in sich, sodass die Verfolgung von Rechtsmitteln in den verschiedenen Jurisdiktionen zu erwarten steht. Dem zügigen Abschluss der globalen Streitigkeiten ist dies nicht dienlich. Neben dem Gericht in Beijing und dem EPG hat zuletzt auch noch der exklusive Lizenznehmer der Beklagten in Italien vor dem nationalen Gericht in Mailand ein auf Italien beschränktes Bestimmungsverfahren eingeleitet. Ferner heben die Beklagten auf das Bestimmungsverfahren im Verhältnis zwischen der Klägerin und der Xiaomi- Unternehmensgruppe vor dem High Court of England Wales ab. Hier wird der Konflikt besonders offenbar, weil Italien zugleich Vertragsstaat des EPGÜ ist und die vorliegende Klage explizit auch Benutzungshandlungen in Italien erfasst.



FRAND-Widerklage

236 Die FRAND-Widerklage der Beklagten ist zwar zulässig, war aber als unbegründet abzuweisen.

Zuständigkeit des EPG:

237 Es besteht eine Zuständigkeit des EPG für die von den Beklagten zusammen mit der Klageerwiderung eingereichte Widerklage, die auf Bestimmung einer FRAND-Lizenz gerichtet ist. Die Zuständigkeit folgt aus Art. 32(1)(a) UPCA. Danach besitzt das Gericht die ausschließliche Zuständigkeit für Klagen wegen tatsächlicher oder drohender Verletzung von Patenten und zugehörige Klageerwiderungen, einschließlich Widerklagen in Bezug auf Lizenzen. Hiervon erfasst sind nicht nur Streitigkeiten, die bereits bestehende Lizenzen an einem Patent betreffen, sondern auch Klagen, die auf den Abschluss einer Lizenz gerichtet sind.

238 Der Umstand, dass der vorliegend von den Beklagten verfolgte Anspruch – neben dem Vertragsrecht basierend auf der ETSI-FRAND-Declaration der Klägerin – aus dem europäischen Kartellrecht abgeleitet wird, ändert hieran nichts. Denn das Einheitliche Patentgericht ist ein gemeinsames Gericht der Vertragsmitgliedstaaten und unterliegt somit denselben Verpflichtungen nach dem Unionsrecht wie jedes nationale Gericht der Vertragsmitgliedstaaten, Art. 1 EPGÜ. Das Gericht wendet das Unionsrecht in vollem Umfang an und achtet seinen Vorrang (Art. 20 EPGÜ) und stützt hierauf seine Entscheidungen (Art 24(1)(a) EPGÜ. Hierzu zählt auch das zwingend anzuwendende EU-Kartellrecht, namentlich Art. 102 AEUV.

239 Die Beklagten leiten ihren Anspruch auf eine FRAND-Lizenz vorliegend zum einen aus vertragsrechtlichen Grundlagen ab, die sie in der ETSI-FRAND-Declaration erblicken, zum anderen aus Art. 102 AEUV. Selbst wenn man davon ausgehen sollte, dass es sich insoweit um einen Anspruch handelte, der auf Art. 102 AEUV gestützt wird und mit dem der Verletzer vom SEP-Inhaber verlangt, es zu unterlassen, seine marktbeherrschende Stellung dadurch zu missbrauchen, dass er ihm eine FRAND- Lizenz verweigert, ändert dies an der Zuständigkeit des EPG nichts. Denn es geht im Kern darum, dass der Anspruch darauf gerichtet ist, sich gegen die aus dem staatlichen verliehenen Monopolrecht, dem erteilten Patent, und den aus



ihm abgeleiteten Befugnissen, dem Unterlassungsanspruch sowie den weiteren in die Zukunft gerichteten Ansprüchen auf Entfernung und Vernichtung, zur Wehr zu setzen, indem unter Berufung auf den allgemein anerkannten Rechtsgrundsatz von Treu und Glauben entgegengehalten wird, dass aus kartellrechtlichen Gründen ein entsprechender Leistungsanspruch besteht, der der Ausübung der patentrechtlichen Befugnisse entgegengehalten werden kann. Dieser Zusammenhang war den Vertragsmitgliedstaaten des EPG bei der Schaffung des EPG und bei der damit verbundenen Übertragung der nationalen Justizhoheit bewusst. Der Zusammenhang zwischen Patentrecht und Kartellrecht ist dem Patent ohnedies wesensimmanent und unauflösbar. Aufgrund der europarechtlichen Bindungen der Mitgliedstaaten und somit auch des EPG ist damit bei zutreffender Auslegung des Übereinkommens die Aufgabe, die dem EPG übertragen wurde, dieselbe, wie sie auch den nationalen Gerichten bei der Behandlung von Patentstreitigkeiten obliegt. Hier entscheiden die nationalen Gerichte sowohl über die patentrechtliche als auch über die hiermit – kraft der Natur des Patentrechts als Ausschließlichkeitsrecht – verbundene wesensimmanente kartellrechtliche Dimension. Dies wird auch daran deutlich, dass vor nationalen Gerichten, so etwa in Deutschland oder den Niederlanden, regelmäßig die nationalen Patentstreitkammern auch über die kartellrechtlichen Aspekte des Falles mitentscheiden und selbst der deutsche Bundesgerichtshof zwar formaliter SEP-Fälle durch den Kartellsenat entschieden hat, jedoch stets ein Mitglied des Patentsenats zur Berichterstattung über SEP-Fälle berufen war, um die erforderliche patentrechtliche Fachkompetenz einzubringen. Daher wäre ein Verweis darauf, dass in nationalen Verfahren formaliter ein für das Kartellrecht zuständiger Spruchkörper aufgrund der entsprechenden Bestimmungen eines durch das Gerichtspräsidium aufgestellten Geschäftsverteilungsplanes in SEP-Fällen entschieden hat, materiell in der Sache ohne Gehalt.

240 Entsprechend hat schon der Generalanwalt Wathelet in seinen Schlussanträgen zum Fall C-170/13 Huawei vs ZTE zum Ausdruck gebracht, dass es vor dem Hintergrund der europarechtlichen Verpflichtungen dem angeblichen Patentverletzer nicht entgegengehalten werden kann, wenn er die Festsetzung von FRAND-Bedingungen durch ein Gericht oder Schiedsgericht verlangt (vgl. Schlussanträge des Generalanwalts Melchior Wathelet vom 20. November 2014 Rechtssache C-170/13 Rn. 93: „Sind keine Verhandlungen aufgenommen worden oder sind diese ergebnislos geblieben, kann das Verhalten des angeblichen Patentverletzers im Übrigen nicht als zögerlich oder als nicht ernst gemeint angesehen



werden, wenn dieser die Festsetzung der genannten Bedingungen durch ein Gericht oder ein Schiedsgericht verlangt.“). Das Übereinkommen bietet keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass die Mitgliedsstaaten bei der Übertragung der Justizhoheit auf das EPG entgegen den europarechtlichen Erfordernissen die Kognitionsbefugnis des an die Stelle der nationalen Gerichte tretenden gleichfalls mitgliedstaatlichen gemeinsamen Gerichts kupieren und die einheitliche Entscheidung über die patentrechtlichen Fragen einerseits und der kartellrechtlichen Fragen andererseits abschneiden wollten. Kann der kartellrechtliche Anspruch auf Erteilung einer Lizenz zu FRAND-Bedingungen als Einwand den betroffenen patentrechtlichen Ansprüchen entgegengehalten werden, besteht kein Grund, hierauf gestützte Widerklagen nicht als Widerklagen i.S.d. Art. 32(1)(a) EPGÜ anzusehen.

241 Insoweit ist auch zu sehen, dass für SEP-Streitigkeiten, die ihren Ausgangspunkt in einem Europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung haben, das EPG bereits jetzt ausschließlich zuständig ist. Gleiches gilt nach Auslaufen der Übergangsregelung gem. Art. 83 EPGÜ für europäische Bündelpatente, die nicht Gegenstand eines opt-out sind. Für diese Fälle bestünde mithin keine Zuständigkeit eines nationalen Gerichts. Wenn etwa ein kartellrechtlicher Anspruch auf eine FRAND-Lizenz vor einem nationalen Gericht geltend gemacht würde, und es als Vorfrage der kartellrechtlichen Prüfung auf eine patentrechtliche Frage ankommt – etwa ob die Lehre des Klagepatents tatsächlich für einen Standard essentiell ist und damit eine Monopolstellung aufgrund seiner Standardessentialität besteht – müsste diese Frage zwingend vom EPG geklärt werden. Da aber das EPG wiederum bei der Entscheidung über die Gewährbarkeit eines Unterlassungsantrags gehalten wäre, über dessen etwaige kartellrechtliche Einschränkung zu entscheiden, wird die Unauflösbarkeit der Patent- und Kartellrechtsfrage offenbar. Gleiches würde gelten, wenn der Patentinhaber vor dem EPG einen nur eingeschränkten Unterlassungsantrag stellt, wobei er die Durchsetzbarkeit des Unterlassungstitels als Minus zur uneingeschränkten Unterlassung unter die Bedingung stellt, dass der Patentnutzer sich einer dem Gericht übertragenen FRAND-Bestimmung verweigert, indem er die für die Durchführung des vom Gericht festgelegten FRAND-Lizenzvertrages erforderliche Mitwirkung verweigert.

Unbegründetheit der Widerklageanträge der Beklagten

242 Die Anträge der Beklagten sind allerdings in der gestellten Form nicht begründet.



- 243 Der Hauptantrag ist abzuweisen, weil die Klägerin nicht durch das Gericht dazu verpflichtet werden kann, das FRAND-widrige Angebot der Beklagten vom [...] gemäß Anlage VB-FC 14 anzunehmen. Wie zuvor ausgeführt, ist die von den Beklagten in dem Angebot zum Vertragsschluss unterbreitete Pauschallizenzsumme schon deshalb nicht FRAND-gemäß im Sinne der Rechtsprechung des EuGH, weil die angebotene Pauschallizenzsumme nicht auf der Grundlage der eigenen Benutzungshandlungen berechnet wurde. Das Ausmaß der tatsächlichen Nutzung offenbaren die Beklagten beharrlich nicht, sondern berechnen die nach ihrer Ansicht angemessene globale Pauschallizenz allein auf der Grundlage der von der Klägerin angezweifelte IDC-Daten. Dies ist wie zuvor im Detail dargelegt ungenügend.
- 244 Aus denselben Gründen war auch der Hilfsantrag I.2 abzuweisen, durch den umgekehrt der Klägerin aufgegeben werden sollte, den Beklagten das nämliche Angebot zu unterbreiten.
- 245 Der weitere Hilfsantrag I.3 war ebenfalls abzuweisen. Der Antrag ist darauf gerichtet, der Klägerin aufzugeben, ein Lizenzvertragsangebot mit dem Inhalt gemäß Anlage VB-FC16 zu unterbreiten. Hierzu ist die Klägerin schon deshalb nicht verpflichtet, weil zum einen der für die Benutzungshandlungen in den EPÜ-Vertragsstaaten, Japan und den USA angebotenen Pauschallizenzbetrag wiederum nur unter Heranziehung der IDC-Daten, nicht aber der eigenen offengelegten Benutzungshandlungen berechnet wurde. Überdies entspricht es nicht den Gepflogenheiten des Geschäftsverkehrs, [...] erst noch durch ein weiteres Gericht, hier den Beijing Intellectual Property Court, festlegen zu lassen. Damit sind die Kernpunkte des Vertrages zum einen noch offen, zum anderen gehen beide Parteien zuletzt argumentativ übereinstimmend zutreffend davon aus, dass allein eine umfassende Streitbeilegung durch eine globale FRAND-Ratenbestimmung den Gepflogenheiten entspricht. Die Beklagten haben auch keine Gesichtspunkte vorgetragen, die dennoch eine nur partielle Bestimmung der Lizenzrate nur für bestimmte globale Regionen rechtfertigen könnten. Der bloße Verweis auf die größere lokale Sachnähe eines Gerichts zum jeweiligen Teilmarkt ist hierfür nicht ausreichend. An der Berechnung auf Grundlage der IDC-Daten kranken auch die innerhalb des Hilfsantrags gestellten weiteren hilfsweisen Anträge.
- 246 Soweit die Beklagten hilfsweise zu den Anträgen der Antragsgruppe I mit der Antragsgruppe II.1 begehren, Feststellungen zu einem Anspruch auf eine Lizenz und deren Höhe im Gebiet der



EPÜ-Vertragsstaaten zu treffen, war der Antrag schon deshalb abzuweisen, weil eine auf das EPÜ-Territorium beschränkte Bestimmung nicht FRAND-Kriterien entspricht (vgl. zuvor).

247 Soweit die Beklagten weiter mit dem Hilfsantrag II.2. begehren, die Beklagten „vorbehaltlich des Bestehens einer FRAND-Verpflichtung“ zu verpflichten, wiederum einen allein auf die EPÜ-Vertragsstaaten beschränkten Pauschallizenzsatz zu bezahlen, war der Antrag aus denselben Gründen wie Antrag II.1 abzuweisen.

248 Der Hilfsantrag gemäß Antrag II.3, die Klägerin zu verpflichten, in vollem Umfang zu kooperieren, um eine FRAND-Lizenz zu den von Ihrem Gericht festgelegten Bedingungen herbeizuführen, ist bereits zu unbestimmt und daher als nicht vollstreckungsfähiger Antrag nicht gewährbar.

249 Die weitere Hilfsantragsgruppe III. war schon deshalb nicht gewährbar, weil die Beklagten an den begehrten abstrakten Feststellungen kein Rechtsschutzbedürfnis haben. Die Beklagten argumentieren selbst, dass sie einen Leistungsanspruch auf eine FRAND-Lizenz haben. Diesen waren sie gehalten mit geeigneten Antragsgruppen geltend zu machen, was nicht gelungen ist. An weiteren abstrakten Feststellungen, wie sie mit der vorliegenden Antragsgruppe verfolgt werden, haben die Beklagten kein beachtenswertes Rechtsschutzinteresse, nachdem sie sich bislang wie ausgeführt nicht den Vorgaben der Rechtsprechung des EuGH entsprechend verhalten haben. Daher kann vorliegend offenbleiben, ob eine Bestimmung eines konkreten FRAND-Lizenzsatzes durch das Gericht – auch ohne FRAND-Widerklage des Implementers – etwa dann in Betracht kommt, wenn beide Parteien jeweils ein innerhalb des FRAND-Korridors liegendes (Gegen-)Angebot unterbreitet haben und sich dann nicht wie vom EuGH erwogen auf die Überwindung der verbleibenden Differenzen durch einen Dritten einigen können (vgl. EuGH aaO Rn. 68).. Der Antrag III.1(e) krankt überdies wiederum daran, dass die Klägerin verurteilt werden soll, nur ein auf das EP-Gebiet beschränktes Angebot zu unterbreiten, obwohl beide Parteien übereinstimmend zuletzt vortragen, dass allein eine globale Lizenz ihre Streitigkeiten endgültig beenden wird.

250 Die weiter hilfsweise geltend gemachten Antragsgruppen, die Gegenstand der Widerklageschrift vom 22. Dezember 2023 waren, sind aus denselben Gründen wie die Hilfsantragsgruppe III.1 abzuweisen. Es werden bloße Feststellungen beantragt (Antrag (i), (iii), (vi), (vii), (viii), (ix)) oder die Anträge sind zu unbestimmt (Antrag (ii), (v)) oder wiederum



entsprechend der Begründung der Widerklageschrift nur auf das EP-Gebiet bezogen (Antrag (ii), (iv), (v), (x)). Denn auf eine globale Lizenzregelung sind die Beklagten erst auf den expliziten Hinweis durch gerichtliche Anordnung übergegangen.

Anträge der Klägerin im Rahmen der FRAND-Widerklage

251 Die Anträge der Klägerin „im Rahmen der Widerklage“ waren unter die Bedingung gestellt, dass die Widerklageanträge der Beklagten nicht abgewiesen werden und sich die Beklagten in den streitgegenständlichen Verhandlungen mit der Klägerin wie lizenzwillige Vertragsparteien verhalten haben. Diese innerprozessuale Bedingung ist nicht eingetreten.

Streitwert der Klage

(...)

Entscheidung

A.

I. Es wird festgestellt, dass die Beklagte das Europäische Patent Nr. 2 568 724 B1 verletzt hat.

II. Die Beklagten werden verurteilt,

es zu **u n t e r l a s s e n**,

(...)

(...)

B. Die Nichtigkeitswiderklage wird abgewiesen.

C. Die FRAND-Widerklage wird abgewiesen.

D. Die Beklagten tragen die Kosten des Rechtsstreits.

E. Der Streitwert wird auf [...] € festgesetzt.

F. Die Anordnungen sind erst vollstreckbar

hinsichtlich A.II.1, A.II.2, A.III. (Unterlassung/Rückruf/Entfernung/Vernichtung)

– nachdem die Klägerin zugunsten der Beklagten eine Sicherheit in Form einer Hinterlegung in Höhe eines Betrages von [...] geleistet oder eine schriftliche,



unwiderrufliche, unbedingte und unbefristete Bürgschaft eines im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats der Europäischen Union zum Geschäftsbetrieb befugten Kreditinstituts über [...] gestellt hat;

- nachdem die Klägerin dem Gericht mitgeteilt hat, welchen Teil der Anordnungen sie zu vollstrecken beabsichtigt und eine beglaubigte Übersetzung der Anordnungen in die Amtssprache des Vertragsmitgliedstaats, in dem die Vollstreckung erfolgen soll, eingereicht hat und nachdem den Beklagten die Mitteilung und die (jeweilige) beglaubigte Übersetzung zugestellt wurde.

Kather Augenstein Rechtsanwälte

Bahnstraße 16

40212 Düsseldorf

P: +49 211 5135360

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