

»WUW1263461

Peter Georg Picht, Zürich

„FRAND wars 2.0“ – Rechtsprechung im Anschluss an die Huawei/ZTE-Entscheidung des EuGH (Teil 2)

Prof. Dr. Peter Georg Picht, LL.M. (Yale), Lehrstuhl für Handels- und Wirtschaftsrecht, Center for Intellectual Property & Competition Law (CIPCO), Universität Zürich; Affiliated Research Fellow, Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb, München.

Kontakt: autor@wuw-online.de

In seiner vielbeachteten *Huawei/ZTE*-Entscheidung hat der EuGH einen Rechtsrahmen für die FRAND-Lizenzierung von standardessentiellen Patenten (SEPs) skizziert. Im Anschluss an die Erkenntnisse des ersten Teils widmet sich der zweite Teil dieser Publikation weiteren von den deutschen Gerichten in diesem Kontext analysierten Fragen. Hierzu gehören namentlich Zeitpunkt, Adressat und Inhalt von Lizenzvertragsangebot und Gegenangebot; das Erfordernis der Abrechnung und Sicherheitsleistung; die Relevanz des *patent ambush*; die Geltung der *Huawei/ZTE*-Vorgaben für Schadensersatzklagen wegen Patentverletzung sowie der Umgang mit Patentverwertern, die SEPs durchzusetzen versuchen.

- I. Einleitung
- II. Verfahren vor deutschen Gerichten
 - 1. Das Lizenzvertragsangebot des Patentinhabers
 - 2. Das Gegenangebot des Standard-Implementierers
 - 3. Abrechnung und Sicherheitsleistung
 - 4. Patent ambush
 - 5. Bedeutung der Huawei-Entscheidung für Schadensersatzansprüche
 - 6. Patentverwerter und ihre Aktivlegitimation
- III. Ausblick

I. Einleitung

Mit seiner vielbeachteten *Huawei/ZTE*-Entscheidung aus dem Juli 2015 (im Folgenden auch einfach „*Huawei*“) hat der EuGH neue Rahmenbedingungen für die Lizenzierung und Durchsetzung von Patenten an Technologien gesetzt, die in einen technischen Standard integriert wurden („standard-

sentielle Patente/SEPs“).¹ Unter den verschiedenen denkbaren Streitlagen, die sich zwischen dem Inhaber eines (vorgeblich) standardessentiellen Patents und einem Standard-Implementierer ergeben können, adressiert die *Huawei*-Entscheidung eine besonders relevante Konstellation, nämlich dass beiderseitige Lizenzbereitschaft zwar an sich besteht oder zumindest behauptet wird, die Parteien sich aber nicht über die angemessenen Lizenzkonditionen einigen können.² Die EuGH-Entscheidung versucht, solche Konfliktlagen durch ein System konsekutiver Verhaltensanforderungen an die Parteien zu bewältigen.³ Obgleich dieser Verhaltensfahrplan des EuGH durchaus konkret ausfällt, lässt er viele Einzelfragen – auch solche fundamentaler Natur – unbeantwortet, die nunmehr von den nationalen Gerichten durchbuchstabiert werden müssen.⁴ In struktureller Anknüpfung an die vorangehende Untersuchung der Folgeentscheidungen von deutschen Instanzgerichten in Teil I des Aufsatzes⁵ setzt der vorliegende Teil 2 in der Stufenfolge der *Huawei*-Verhaltenspflichten im Zeitpunkt der Unterbreitung des Lizenzvertragsangebots durch den Patentinhaber an. Analysiert werden die diesbezüglichen zeitlichen, personellen und inhaltlichen Anforderungen an Lizenzvertragsangebot und -gegenangebot sowie das nachgelagerte Erfordernis der Abrechnung und Sicherheitsleistung. Ebenfalls Berücksichtigung finden konnexe Fragestellungen, wie die Bedeutung des *patent ambush*, die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen, der Umgang mit Patentverwertern sowie weitere Varia. Die vorliegende Darstellung der deutschen Fallpraxis möchte insofern zur weiteren Konturschärfung in Bezug auf FRAND-Verhaltenspflichten beitragen und eine gewisse Orientierungshilfe im gegenwärtigen wissenschaftlichen Diskurs bieten.

II. Verfahren vor deutschen Gerichten

1. Das Lizenzvertragsangebot des Patentinhabers

a) Adressat des Angebots

Unterbreitet der Patentinhaber – in Textform⁶ – sein Lizenzangebot nicht dem eigentlichen Implementierer, sondern dessen Konzernmutter, sehen das LG Düsseldorf und das LG Mannheim hierin – wie schon für die Verletzungsanzeige – kein missbräuchliches Verhalten.⁷ Oftmals bestehe ohnehin ein Interesse an einer Lizenznahme für den gesamten Konzern, diese werde zentral koordiniert und es sei von einer hinreichenden Kommunikationsbeziehung auszugehen.⁸

b) Der Inhalt des Lizenzangebots und seine Überprüfung

Ohne Zweifel verfolgt die *Huawei*-Entscheidung einen eher prozesshaften Ansatz, der stärker auf die sachgerechten Verhaltensweisen der Parteien und den hieraus resultierenden, Erfolg versprechenden Lizenzverhandlungsvorgang fokussiert als auf

inhaltliche Kriterien zur Bestimmung von FRAND-Lizenzkonditionen. Das LG Mannheim leitet hieraus, aus dem Streben nach einer Entlastung des Verletzungsprozesses⁹ sowie aus dem (nach Auffassung des Gerichts) typischen Parteiwunsch nach autonomer, verhandlungsbasierter und mithin nicht durch ein Gericht vorgenommener Festlegung der Lizenzkonditionen,¹⁰ eine besonders weitreichende Schlussfolgerung ab, wonach das Gericht in einem SEP-Verletzungsprozess¹¹ nicht dazu aufgerufen ist, die inhaltliche FRAND-Konformität der beiderseitigen Lizenzangebote zu bestimmen:

„Der Gerichtshof entwickelt [...] ein Konzept, dass [sic!] es dem zur Entscheidung berufenen Gericht ermöglichen soll, anhand des Verhaltens des Inhabers des SEP auf der einen Seite sowie des angeblichen Verletzers auf der anderen Seite zu bewerten, ob sich die Durchsetzung der auf das SEP gestützten Unterlassungs- und Rückrufanträge als ungerechtfertigter Marktmissbrauch und Aufbau eines insoweit zu unterbindenden Drucks in der Verhandlungssituation zu bewerten ist [...]. [Die Entscheidung verfolgt mithin] das Ziel, den Verletzungsprozess von der Bestimmung zu entlasten, welche Bedingungen [...] in der konkreten Situation FRAND sind.“¹²

Vor der Folgeinstanz, dem OLG Karlsruhe, fand dieser Ansatz wenig Gnade.¹³ Basierend auf einer Detailanalyse des Wortlauts der *Huawei*-Entscheidung kommt das OLG zum Ergebnis, die Entscheidung des Untergerichts sei in diesem Punkte nicht mehr vertretbar:¹⁴

„Den eigentlichen Grund, warum der Patentverletzer einer Klage auf Unterlassung und Rückruf den missbräuchlichen Charakter entgegenhalten kann, sieht der EuGH in der Weigerung des Inhabers des SEP, eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erteilen. Diese Weigerung kommt auch dadurch zum Ausdruck, dass das Angebot in den Worten des Landgerichts ‚nicht exakt FRAND‘ ist, sondern sich darüber bewegt. Insbesondere ergibt sich aus der Entscheidung [...] nicht, dass sie das Ziel verfolgte, den Verletzungsprozess von der Bestimmung zu entlasten, welche Bedingungen [...] in der konkreten Situation FRAND seien.“¹⁵

Immerhin deutet das OLG Karlsruhe aber an, dass dem Patentinhaber ein „großzügiger Entscheidungsspielraum“ bei der Bestimmung einer FRAND-gemäßen Lizenzgebühr einzuräumen sein könnte.¹⁶ Ob diese Kritik des OLG Karlsruhe das LG Mannheim zu einer Revidierung seiner Grundsatzposition zwingt, lässt das LG Mannheim bisher offen.¹⁷ Auch das OLG Düsseldorf formuliert indes klar: Das Verletzungsgericht „muss abschließend tatrichterlich feststellen, ob das Angebot des SEP-Inhabers FRAND ist“.¹⁸

1 Zur Problematik der Begrifflichkeit siehe Teil 1 dieses Beitrags, WuW 2018, 234, II.3.
 2 Besonders prägnant LG Mannheim, Urt. v. 29.01.2016, 7 O 66/15, juris, Rn. 55 – NTT DoCoMo/HTC; LG Mannheim, Urt. v. 08.01.2016, 7 O 96/14, juris, Rn. 72 – Pioneer/Acer; „Regelfall“ in der Entscheidungspraxis der Kammer.
 3 Siehe im Einzelnen EuGH, Urt. v. 16.07.2015, C-170/13, ECLI:EU:C:2015:477, WuW/EU-R 3321, insbes. Rn. 44 ff. – Huawei/ZTE; Picht, ECLR 2016, 365 ff.; Batista/Mazutti, IIC 2016, 244 ff.; Heinemann, GRUR 2015, 855 ff.
 4 Für eine ausgewählte Zusammenstellung siehe Picht, ECLR 2016, 365 ff.
 5 Erschienen in WuW 2018, 234 = WUW1263460.
 6 OLG Düsseldorf, Urt. v. 30.03.2017, I-15 U 66/15, juris, Rn. 203 – Sisvel/Haier: Schriftlich, Telefax oder E-Mail genügen.
 7 LG Düsseldorf, Urt. v. 03.11.2015, 4a O 93/14, juris, Rn. 123 f. – Sisvel/Haier; LG Mannheim, Urt. v. 29.01.2016, 7 O 66/15, juris, Rn. 70 – NTT DoCoMo/HTC; LG Mannheim, Urt. v. 08.01.2016, 7 O 96/14, juris, Rn. 119 – Pioneer/Acer.
 8 LG Düsseldorf, Urt. v. 03.11.2015 (Fn. 7), Rn. 123.

9 LG Mannheim, Urt. v. 29.01.2016 (Fn. 7), Rn. 55.

10 LG Mannheim, Urt. v. 29.01.2016 (Fn. 7), Rn. 56.

11 In LG Mannheim, Urt. v. 29.01.2016 (Fn. 7), Rn. 56 betont das Gericht, dass es sich von einer inhaltlichen FRAND-Bestimmung nur im Verletzungsprozess, in dem es um Unterlassung und Rückruf geht, entlastet sieht, nicht notwendig hingegen auch in einem Betragsverfahren zur Klärung der FRAND-Lizenzgebühr. Ebenso LG Mannheim, Urt. v. 08.01.2016 (Fn. 7), Rn. 73.

12 LG Mannheim, Urt. v. 29.01.2016 (Fn. 7), Rn. 56, siehe auch Rn. 58. Siehe ferner LG Mannheim, Urt. v. 01.07.2016, 7 O 209/15, juris, Rn. 109 – Philips/Archos.

13 Siehe auch OLG Düsseldorf, Urt. v. 30.03.2017 (Fn. 6), Rn. 204.

14 OLG Karlsruhe, Urt. v. 31.05.2016, 6 U 55/16, juris, Rn. 31 ff. – Pioneer/Acer; vgl. auch OLG Karlsruhe, Urt. v. 08.09.2016, 6 U 58/16, juris, Rn. 31 ff. – Pioneer/Acer.

15 OLG Karlsruhe, Urt. v. 31.05.2016 (Fn. 14), Rn. 31.

16 OLG Karlsruhe, Urt. v. 31.05.2016 (Fn. 14), Rn. 32.

17 LG Mannheim, Urt. v. 01.07.2016 (Fn. 12), Rn. 116 ff. Bei seinen Ausführungen lässt das Gericht Zweifel daran erkennen, ob der von ihm selbst befürwortete Prüfungsmaßstab und der vom OLG Karlsruhe propagierte „Ermessensspielraum“ für den Patentinhaber in der Sache zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.

18 OLG Düsseldorf, Urt. v. 30.03.2017 (Fn. 6), Rn. 204.

Ogleich das LG Mannheim eine vollumfängliche Überprüfung der FRAND-Konformität des Lizenzangebots ablehnt, skizziert selbst dieses Gericht Leitplanken für das Patentinhaber-Angebot. So habe es sich um ein annahmefähiges Angebot mit allen vertragswesentlichen Bestimmungen zu handeln.¹⁹ Der Implementierer müsse in die Lage versetzt werden, „anhand objektiver Kriterien nachzuvollziehen, warum der SEP-Inhaber zu der Überzeugung gelangt, dass das von ihm unterbreitete Angebot FRAND-Kriterien entspricht“.²⁰ Bei summarischer Prüfung dürfe das Angebot nicht evident FRAND-widrig sein.²¹ Liegen die vom Patentinhaber geforderten Lizenzgebühren über den vom Verletzer angebotenen, sei dies kartellrechtlich nicht zu beanstanden, sondern entspreche dem normalen Gang von Verhandlungen.²² Ausdrücklich will das Gericht sogar Angebotskonditionen akzeptieren, die oberhalb des FRAND-Korridors liegen, solange eine gewissermaßen noch oberhalb der FRAND-Verletzung anzusiedelnde Missbrauchsschwelle nicht in Gestalt eines Ausbeutungs- oder Diskriminierungsverhaltens verletzt wird.²³

Ferner gibt das Gericht zu erkennen, dass eine weltweite Lizenz verlangt werden kann, wenn auch das den Standard implementierende Produkt weltweit abgesetzt wird.²⁴ Keine entscheidende Bedeutung legt das Gericht dabei darauf, ob der Kläger selbst Inhaber aller weltweiten Schutzrechte sei oder „solche im Ausland von anderen Gesellschaften derselben wirtschaftlichen Einheit gehalten werden“.²⁵ Eine auf Deutschland beschränkte Lizenznahme kommt nach Auffassung des Gerichts offenbar dann in Betracht, wenn beispielsweise der Implementierer an Bestand oder Durchsetzbarkeit der Schutzrechte in manchen anderen Staaten besondere Zweifel hat oder seine Benutzungshandlungen in anderen Ländern einzustellen beabsichtigt.²⁶ Sieht das Vertragsangebot keine Absenkung der Lizenzgebühr im Zuge eines sukzessiven Auslaufens der lizenzierten Patente vor, begründet dies nach Auffassung des LG Mannheim keine evidente FRAND-Widrigkeit, die den Patentverletzer von einem Gegenangebot entbinden würde.²⁷ Das OLG Düsseldorf verlangt die Angabe der Lizenzgebühr, ihrer einschlägigen Berechnungsparameter und der Berechnungsweise, ferner aussagekräftige Bestimmungen zu allen Punkten, die üblicherweise Regelungsgegenstand von Lizenzverträgen in der jeweiligen Branche sind, aber auch die Erläuterung der wesentlichen Gründe, aufgrund derer der Patentinhaber die von ihm vorgeschlagenen Vergütungsparameter

für FRAND hält. Hat der SEP-Inhaber zuvor bereits Lizenzen an Dritte vergeben, sei insbesondere zu begründen, warum die geforderte Lizenzgebühr FRAND sei.²⁸

Auch das LG Düsseldorf legt besonderes Gewicht auf den Vergleich mit anderen vom Patentinhaber geschlossenen Lizenzverträgen.²⁹ Es liege kein Missbrauch vor, wenn der Patentinhaber Vertragsbedingungen anbiete, die so ohne seine marktbeherrschende Stellung ebenfalls zustande gekommen wären. Vergleichbare Lizenzverträge seien ein bedeutendes Indiz, sofern sich nicht feststellen lasse, dass diese nur unter dem Druck eines Unterlassungsanspruchs geschlossen worden seien. Das gelte auch für die Zusammenstellung des zur Lizenzierung angebotenen SEP-Portfolios. Je mehr abgeschlossene Lizenzverträge mit gleichartigen Lizenzbedingungen der SEP-Inhaber vorweisen könne, umso stärker spreche eine Vermutung für die FRAND-Natur der nunmehr geforderten Konditionen. Bedeutung soll es auch haben, wenn vergleichbare Konditionen über das Internet an potentielle Lizenznehmer kommuniziert werden.³⁰ Verlange der Patentbenutzer abweichende Konditionen, müsse er sachliche Gründe aufzeigen. Für die Frage, ob eine welt- bzw. konzernweite Lizenz angemessen ist, spielt aus Sicht des LG Düsseldorf vor allem auch die Branchenüblichkeit eine große Rolle. Insgesamt lässt das Gericht aus Praktikabilitäts- und Gleichbehandlungserwägungen eine deutliche Präferenz für welt- und konzernweite Portfoliolizenzen anstelle einer Vielzahl von länder- oder patentspezifischen Einzellizenzen erkennen.³¹ Eine Bündelung von standardessentiellen und nicht-standardessentiellen Patenten hält das Gericht indes für grundsätzlich unzulässig.³² Der Einwand des Patentbenutzers, die zum Vergleich herangezogenen Lizenzverträge seien ihrerseits durch den Druck von Unterlassungsansprüchen bzw. Unterlassungsverfahren verfälscht worden, ist nach Auffassung des LG Düsseldorf zwar im Grundsatz möglich. Er kann aber etwa daran scheitern, dass die anderweitigen Unterlassungsverfahren zulässigerweise geführt wurden und eine anderweitige Verletzungsentscheidung vor allem wegen ihrer Aussagen zu Rechtsbeständigkeit und Verletzung Bedeutung für die anschließende Lizenzierung erlangte, also nicht (nur) wegen ihres Unterlassungstenors. Eine Rolle kann es zudem spielen, wenn die anderweitigen Lizenznehmer Großunternehmen und damit einer Druckausübung weniger zugänglich waren oder auch in einem anderweitigen, in den USA geführten Unterlassungsverfahren wegen der dortigen Entscheidungspraxis („eBay-Rechtsprechung“) kein Unterlassungstitel drohte, sondern nur eine Verurteilung zum Schadensersatz.³³ Stücklizenzgebühren werden von den Gerichten als im Prinzip akzeptable Lizenzausgestaltung angesehen,³⁴ auch wenn sie

19 LG Mannheim, Urt. v. 29.01.2016 (Fn. 7), Rn. 58. Inhaltsgleich LG Mannheim, Urt. v. 08.01.2016 (Fn. 7), Rn. 75 f.; siehe allerdings auch Rn. 120 dazu, dass es unschädlich sei, wenn im Lizenzvertragsangebotsdokument die Vertragsparteien noch nicht eingetragen sind und das Dokument vom Patentinhaber auch noch nicht unterschrieben wurde. Ähnlich ferner LG Mannheim, Urt. v. 01.07.2016 (Fn. 12), Rn. 111.

20 LG Mannheim, Urt. v. 29.01.2016 (Fn. 7), Rn. 59; inhaltsgleich LG Mannheim, Urt. v. 08.01.2016 (Fn. 7), Rn. 75 f.; ähnlich LG Mannheim, Urt. v. 01.07.2016 (Fn. 12), Rn. 112 sowie Rn. 116 ff. zu einem konkreten Beispiel, in dem diese Anforderungen nicht erfüllt wurden. Siehe auch OLG Düsseldorf, Urt. v. 30.03.2017 (Fn. 6), Rn. 203.

21 LG Mannheim, Urt. v. 29.01.2016 (Fn. 7), Rn. 58 sowie Rn. 70 ff. zur Detailbeurteilung in casu.

22 LG Mannheim, Urt. v. 29.01.2016 (Fn. 7), Rn. 58.

23 LG Mannheim, Urt. v. 29.01.2016 (Fn. 7), Rn. 58, siehe auch Rn. 59, in der das Gericht nochmals den Diskriminierungsaspekt betont. Zu der nicht unähnlichen Positionierung eines britischen Gerichts in der Entscheidung *Unwired Planet v. Samsung*, vgl. Picht, *Unwired Planet/Huawei: A Seminal SEP/FRAND Decision From the UK*, abrufbar unter <http://hbfn.link/3695> (zuletzt abgerufen am 15.02.2018).

24 LG Mannheim, Urt. v. 27.11.2015, 2 O 106/14, juris, Rn. 220 – Saint Lawrence/Deutsche Telekom; LG Mannheim, Urt. v. 08.01.2016 (Fn. 7), Rn. 119.

25 LG Mannheim, Urt. v. 27.11.2015 (Fn. 24), Rn. 220.

26 LG Mannheim, Urt. v. 27.11.2015 (Fn. 24), Rn. 226.

27 LG Mannheim, Urt. v. 08.01.2016 (Fn. 7), Rn. 128.

28 OLG Düsseldorf, Urt. v. 30.03.2017 (Fn. 6), Rn. 203.

29 Zum Folgenden LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016, 4a O 73/14, juris, Rn. 225 ff. – Saint Lawrence/Vodafone, mit konkretem Subsumtionsbeispiel in Rn. 230 ff.; LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016, 4a O 126/14, juris, Rn. 219 ff., 224 ff. – Saint Lawrence/Vodafone.

30 Siehe auch LG Mannheim, Urt. v. 08.01.2016 (Fn. 7), Rn. 126, wonach im Falle eines online abrufbaren Poollizenzvertrages, der auch die streitgegenständlichen SEP umfasst, keine Verpflichtung des Klägers zur Vorlage von Referenzlizenzverträgen besteht.

31 Siehe neben LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016, 4a O 73/14 (Fn. 29), Rn. 225 ff., insbes. auch die Rn. 249 ff. derselben Entscheidung zur Subsumtion einer konkreten Fallgestaltung mit Ausführungen zur Üblichkeit weltweiter Lizenzen in der Mobilfunkbranche, zur Eignung von Pressemitteilungen als Nachweis einer weltweit ausgerichteten Lizenzpraxis sowie zur Inhaberschaft verschiedener Konzerngesellschaften an den fraglichen SEPs.

32 LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016, 4a O 73/14 (Fn. 29), Rn. 228.

33 Siehe zum Ganzen LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016, 4a O 73/14 (Fn. 29), Rn. 234 ff.

34 LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016, 4a O 73/14 (Fn. 29), Rn. 230; LG Mannheim, Urt. v. 29.01.2016 (Fn. 7), Rn. 70. Siehe auch OLG Düsseldorf, Urt. v. 30.03.2017 (Fn. 6), Rn. 217 ff., welches die FRAND-Konformität im betreffenden Fall indes verneinte.

in Form einer Einmalzahlung ausgestaltet sind.³⁵ Nach Auffassung des LG Düsseldorf sind Angaben zu machen, „die es ermöglichen, die zu zahlende Lizenzgebühr zu ermitteln – also beispielsweise ein (Stück-)Lizenzsatz und die Festlegung, für welches Produkt in welcher Situation (Herstellen/Inverkehrbringen) er zu zahlen ist.“³⁶ Damit ist indes noch nicht gesagt, ob der Patentinhaber auch aufzeigen muss, dass und inwiefern sein Angebot dem FRAND-Maßstab entspricht. Das LG Mannheim scheint solche Ausführungen nicht zu verlangen.³⁷ Das LG Düsseldorf legt sich nicht fest, betont aber zumindest, dass angesichts des Bandbreiten-Charakters des FRAND-Konzepts und angesichts des sonst bei Lizenzverhandlungen Üblichen die Anforderungen an solche Ausführungen nicht überspannt werden dürfen.³⁸ Nicht ganz klar erscheint bis jetzt die Positionierung der deutschen Gerichte zur Frage, ob und wann eine Kalkulation auf Basis des Endproduktwertes oder der *smallest saleable unit* sachgerecht ist.³⁹ Akzeptiert etwa das LG Düsseldorf Stücklizenzgebühren pro Smartphone,⁴⁰ kann dem noch nicht zwangsläufig eine Aussage über die (Angemessenheit der) Berechnungsbasis dieser Stückgebühr entnommen werden. Wenn das LG Mannheim eine Positionierung sogar ausdrücklich verweigert,⁴¹ bildet dies eine Konsequenz seiner grundsätzlichen Ablehnung einer detaillierten FRAND-Bestimmung durch das Verletzungsgericht.⁴² Der Vergleich mit einer Poollizenz, die auch die verfahrensgegenständlichen SEPs umfasst, wird vom LG Düsseldorf als Indiz anerkannt. Allerdings soll ihm nur beschränkte Aussagekraft zukommen, da insbesondere die größere Anzahl und multiple Inhaberschaft der Patente im Pool zu einer geringeren Gebührenhöhe für das einzelne SEP führen könne, als wenn ein einzelner Patentinhaber seine SEPs lizenziert.⁴³ Das LG Mannheim hält es für *Huawei*-konform, wenn der Patentinhaber in seinem Angebot den Lizenzsatz aus dem prozentual-quantitativen Anteil seiner SEPs an einem Patentpool ableitet, ohne diesen Anteil dem Patentverletzer nachzuweisen oder auf den *qualitativen* Beitrag seiner Patente zum Pool abzustellen.⁴⁴ Näher mit der Zulässigkeit einer Konditionendifferenzierung zwischen verschiedenen Lizenzsuchern hat sich insbesondere das OLG Düsseldorf auseinandergesetzt.⁴⁵ Es verneint eine Pflicht zu schematischer Gleichbehandlung und betont, dass bei gewerblichen Schutzrechten grundsätzlich ein weiter Spielraum für die sachliche Rechtfertigung von Ungleichbehandlungen bestehe, weil eine Differenzierung bei der Nut-

zungsgestattung ein wesentliches Element des Exklusivrechts sei. Dies gelte grundsätzlich auch bei Marktbeherrschung, allerdings bestünden dann höhere Anforderungen an eine sachliche Rechtfertigung. Auch in solchen Fällen bestimme sich indes die Rechtfertigung einer Ungleichbehandlung aus einer Gesamtwürdigung und der Abwägung aller beteiligten Interessen, die sich am Zweck des AEUV zu orientieren habe, zur Entwicklung eines wirksamen, unverfälschten Wettbewerbs beizutragen. Angesichts des Beurteilungsspielraums auch eines marktbeherrschenden SEP-Inhabers müsse eine Ungleichbehandlung „mehr als nur unerheblich sein“, um einen Missbrauch begründen zu können. Diese abgewogene allgemeine Positionierung hinderte das OLG Düsseldorf allerdings nicht, im konkreten Fall eine „evidente Diskriminierung“ zu bejahen. Basierend auf Art. 2 VO 1/2003 erlegt das Gericht die Darlegungs- und Beweislast grundsätzlich dem Implementierer auf. Da dieser jedoch regelmäßig keine nähere Kenntnis über die Lizenzierungspraxis des Patentinhabers besitze, treffe den Patentinhaber eine sekundäre (in der Entscheidung dann näher beschriebene) Darlegungslast.⁴⁶

Mit besonderer Sympathie steht das LG Mannheim einer Konstruktion gegenüber, bei der die Lizenzhöhe einseitig durch den Patentinhaber bestimmt wird, dann aber unter dem Vorbehalt gerichtlicher Nachprüfung gemäß § 315 Abs. 3 BGB steht.⁴⁷ Ebenfalls positiv wird eine solche Gestaltung durch das LG Düsseldorf bewertet.⁴⁸

In Ausnahmefällen kann nach Auffassung des LG Düsseldorf ein mit § 315 Abs. 3 BGB operierendes Lizenzangebot allerdings doch missbräuchlich sein, namentlich bei einer evident überhöhten Gebührenforderung.⁴⁹ Auch liege kein hinreichend „konkretes“ Lizenzangebot vor, wenn der Patentinhaber lediglich auf eine Drittbestimmung der Gebührenhöhe verweist, ohne diese bereits selbst zu beziffern.⁵⁰

Eine Abschlussbemerkung über den reinen Bericht hinaus sei hier gestattet: In erfreulicher Weise setzt sich in den wiedergegebenen Entscheidungen die Erkenntnis durch, dass eine Bandbreite von Lizenzkonditionen „FRAND“ sein kann, nicht nur ein einziges Konditionenpaket. Alles andere wäre erstens nicht mit der Konzeption des EuGH vereinbar, wonach Patentinhaber und Standard-Implementierer gleichermaßen FRAND-Lizenzangebote zu unterbreiten haben. Zweitens würde die Tatsache missachtet, dass die verschiedenen Lizenzkonditionen in einer ökonomischen Wechselbeziehung zueinander stehen, eine geringere Stückgebühr also beispielsweise durch eine längere Laufzeit ausgeglichen werden kann. Und drittens erscheint die Annahme als lebensfremd, dass die Parteien bei vierteiligen SEP-Portfolios sicher wüssten, welches „die wahren“ FRAND-Konditionen sind. Auf der Akzeptanz dieser strukturellen Unschärfe muss jede Lösung der FRAND-Problematik basieren, die langfristig tragfähig und Prozess vermeidend funktionieren soll. Eine der hieraus resultierenden Fragen geht dahin, ob der Patentinhaber nach Angabe seines FRAND-konformen Angebots und nach Erhalt eines ebenfalls FRAND-konformen Gegenangebots mit dem

35 So LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016, 4a O 73/14 (Fn. 29), Rn. 281, jedenfalls dann, wenn dies auf Wunsch des Patentnutzers geschieht. Ferner LG Mannheim, Urt. v. 08.01.2016 (Fn. 7), Rn. 121 auch dazu, dass es akzeptabel ist, wenn der Patentinhaber einen Pauschalbetrag für Nutzungen in der Vergangenheit zunächst nicht beziffert, da er den Umfang der Nutzung nicht kennt.

36 LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016, 4a O 73/14 (Fn. 29), Rn. 257.

37 Siehe etwa LG Mannheim, Urt. v. 27.11.2015 (Fn. 24), Rn. 225; so auch die Deutung der dortigen Passage durch LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016, 4a O 73/14 (Fn. 29), Rn. 258.

38 LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016, 4a O 73/14 (Fn. 29), Rn. 259 („keine mathematische Herleitung“).

39 Siehe zu diesen beiden Berechnungsmethoden etwa Grabinski/Zülch, in: Benkard, PatG, 11. Aufl. 2015, § 139 Rn. 69; BGH, Urt. v. 30.05.1995, X ZR 54/93, juris; zum amerikanischen Recht siehe Stern, EIPR 2015, 553 f.

40 LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016, 4a O 73/14 (Fn. 29), Rn. 230; LG Düsseldorf, Urt. v. 19.01.2016, 4b O 120/14, juris, Rn. 208 – *Unwired Planet/Samsung*.

41 LG Mannheim, Urt. v. 29.01.2016 (Fn. 7), Rn. 72.

42 Siehe hierzu o. II.1.

43 LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016, 4a O 73/14 (Fn. 29), Rn. 243 ff.

44 LG Mannheim, Urt. v. 29.01.2016 (Fn. 7), Rn. 70 ff.; LG Mannheim, Urt. v. 08.01.2016 (Fn. 7), Rn. 122 ff., auch dazu, dass ein Aufschlag für den Übergang von einer vollumfänglichen zu einer Teil-Poollizenz dem Gericht offenbar als gerechtfertigt erscheint.

45 OLG Düsseldorf, Urt. v. 30.03.2017 (Fn. 6), Rn. 204 ff.

46 OLG Düsseldorf, Urt. v. 30.03.2017 (Fn. 6), Rn. 204 ff.

47 LG Mannheim, Urt. v. 27.11.2015 (Fn. 24), Rn. 227.

48 LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016, 4a O 73/14 (Fn. 29), Rn. 282 ff.: „Die Möglichkeit der Überprüfung vermag missbräuchliche Lizenzgebühren weitgehend zu verhindern und stellt aus Sicht der Kammer einen grundsätzlich beachtenswerten Weg dar, ein FRAND-gemäßes Angebot abzugeben, soweit die Lizenzgebührenfestsetzung bereits mit der Unterbreitung des Angebots erfolgt“.

49 LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016, 4a O 73/14 (Fn. 29), Rn. 286.

50 LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016, 4a O 73/14 (Fn. 29), Rn. 288.

Patentnutzer überhaupt noch über die Lizenzkonditionen verhandeln muss oder sich darauf zurückziehen darf, dass er seinen Teil der *Huawei*-Anforderungen erfüllt habe und eine Einigung ggf. durch unabhängige Drittbestimmung der Lizenzkonditionen zu suchen sei. Das LG Düsseldorf zumindest scheint hier einer Verhandlungspflicht zuzuneigen.⁵¹

2. Das Gegenangebot des Standard-Implementierers

a) FRAND-Konformität des Patentinhaber-Angebots zweifelhaft

Für die Frage, ob der Implementierer ein Gegenangebot auch dann unterbreiten muss, wenn die FRAND-Konformität des Patentinhaber-Angebots zweifelhaft ist, kann auf die bereits gemachten Ausführungen (Teil 1, II.2.) verwiesen werden.

b) Reaktionsfrist

Zur Frist, innerhalb derer ein Patentverletzer sein Gegenangebot unterbreiten muss, findet sich bisher in der Rechtsprechung nichts allzu Konkretes. Nach dem LG Mannheim muss das Gegenangebot „alsbald“ erfolgen, also so schnell „wie dies nach den Umständen des Einzelfalls bei Anwendungen der in dem Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten und des Grundsatzes von Treu und Glauben [...] erwartet werden kann“.⁵² In einem konkret zu entscheidenden Sachverhalt hielt das Gericht ein Gegenangebot mehr als eineinhalb Jahre nach Übersendung des Patentinhaber-Angebotes sowie ein halbes Jahr nach Erhebung der Verletzungsklage für verspätet.⁵³

c) Inhaltliches

Nach Auffassung des LG Mannheim und des LG Düsseldorf ist das Gegenangebot nur dann hinreichend konkret, wenn es einen Lizenzbetrag nennt, wofür der Vorschlag einer Lizenzgebührenbestimmung durch Dritte nicht ausreicht.⁵⁴ Non-FRAND ist es aus Sicht beider Gerichte, wenn der Implementierer lediglich eine auf Deutschland beschränkte Lizenznahme anbietet, obgleich eine weltweite Lizenzierung branchenüblich erscheint und der Implementierer (bzw. ein anderes Konzernmitglied) die Lehre des Patents auch in anderen Ländern nutzt, in denen Patentschutz besteht.⁵⁵ Liegt der vom Patentnutzer angebotene Lizenzsatz deutlich unter den marktüblichen Standardgebührensätzen des Klägers, erscheine das Gegenangebot schon deswegen nicht als FRAND, weil ein hierauf basierender Lizenzvertrag gegenüber anderen Patentnutzern nicht „non-discriminatory“ sei.⁵⁶

d) Bestands- und Verletzungsvorbehalt

Einhellig gehen die Gerichte davon aus, dass ein Vorbehalt zulässig ist, welcher dem Lizenznehmer das Recht zum Angriff auf die Rechtsbeständigkeit oder Essentialität (anders gewendet: die Patentverletzung durch Standardnutzung) vorbehält.⁵⁷

51 LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016, 4a O 73/14 (Fn. 29), Rn. 265.

52 LG Mannheim, Urt. v. 29.01.2016 (Fn. 7), Rn. 60; LG Mannheim, Urt. v. 01.07.2016 (Fn. 12), Rn. 113.

53 LG Mannheim, Urt. v. 29.01.2016 (Fn. 7), Rn. 73.

54 LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016, 4a O 73/14 (Fn. 29), Rn. 292 f.; LG Mannheim, Urt. v. 27.11.2015 (Fn. 24), Rn. 232, auch dazu, dass eine zu unverbindliche Benennung („gegenwärtige Überlegungen“, „wäre bereit“) möglicher Lizenzgebühren für die Einstufung als konkretes und bindendes Gegenangebot schädlich ist.

55 LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016, 4a O 73/14 (Fn. 29), Rn. 294; LG Mannheim, Urt. v. 08.01.2016 (Fn. 7), Rn. 132 f.

56 LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016, 4a O 73/14 (Fn. 29), Rn. 298.

57 LG Mannheim, Urt. v. 27.11.2015 (Fn. 24), Rn. 214; LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016, 4a O 73/14 (Fn. 29), Rn. 188, 263.

Mehr noch, die (begrenzten) Stellungnahmen dürften sich als Unterstützung für die sachrichtige Auffassung lesen lassen, wonach umgekehrt der pauschale Ausschluss eines Angriffsrechts des Standard-Implementierers kartellrechtlich bedenklich wäre.⁵⁸ Und Gleiches gilt für das Verlangen des Patentinhabers nach einem Ausschluss oder das Festschreiben eines Kündigungsrechts für den Patentinhaber, falls der Patentnutzer wegen Nichtigkeit oder Nichtverletzung vorgeht.⁵⁹ Allerdings betont insbesondere das LG Düsseldorf⁶⁰ auch die andere Seite, nämlich dass auch im SEP/FRAND-Kontext der Patentnutzer trotz eines etwaigen Vorgehens gegen Bestand oder (angebliche) Verletzung des SEP weiterhin Lizenzzahlungen leisten muss und – mangels Üblichkeit – auch keinen Anspruch auf Rückforderungsvorbehaltsklauseln im Lizenzvertrag hat. Vor allem entlastet die Möglichkeit, gegen Bestand und Essentialität/Verletzung des Patents vorzugehen, den Implementierer nicht vom Abschluss eines unbedingten Lizenzvertrages. Der Implementierer darf sich also nicht auf die Position zurückziehen, er werde eine Lizenz erst dann nehmen, wenn Rechtsbestand und Standardessentialität des Patents (gerichtlich) geklärt wurden; vielmehr setzt er sich dann einer – nicht kartellrechtswidrigen – Unterlassungsklage des Patentinhabers aus.⁶¹

e) Konsequenz eines fehlenden Gegenangebots

Unterbreitet der Patentbenutzer kein befriedigendes⁶² Gegenangebot, obgleich ihn eine entsprechende Obliegenheit traf,⁶³ und hat der Patentinhaber auf ein solches Gegenangebot auch nicht verzichtet,⁶⁴ stellt es kein machtmisbräuchliches Verhalten des Patentinhabers dar, eine Verletzungsklage zu erheben bzw. – sofern nicht missbräuchlich bereits erhoben – weiterzutreiben.⁶⁵

3. Abrechnung und Sicherheitsleistung

Weitestgehender Konsens besteht dahingehend, dass der Patentverletzer ab dem Zeitpunkt der Ablehnung seines Gegenangebots abrechnen und Sicherheit leisten muss, und zwar der Höhe nach auf Basis dieses Gegenangebots und der vorgenommenen Benutzungshandlungen.⁶⁶ Das LG Mannheim deutet allerdings – ohne die Frage letztlich zu entscheiden – an, dass bei SEPs mit FRAND-Verpflichtungserklärung eine Berechnung des Schadens nur nach der Methode der Lizenzanalogie in Betracht kommen und sich daher der Rechnungslegungs- bzw. Auskunftsanspruch nur auf diejenigen Informationen erstrecken könnte, die für diese Berechnung erforderlich sind

58 EuGH, Urt. v. 16.07.2017 (Fn. 3), Rn. 69 – Huawei/ZTE; LG Mannheim, Urt. v. 27.11.2015 (Fn. 24), Rn. 214 unter Verweis auf Rn. 69 des EuGH-Urteils.

59 LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016, 4a O 73/14 (Fn. 29), Rn. 263.

60 Zum Folgenden LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016, 4a O 73/14 (Fn. 29), Rn. 263.

61 Für ein Beispiel einer solchen „patent-per-patent“-Strategie Apple Inc. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 15-cv-0154 (N.D. Cal. 2015); Apple Inc. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 15-cv-17 (E.D. Tex. 2015).

62 Vgl. auch LG Mannheim, Urt. v. 08.01.2016 (Fn. 7), Rn. 136 ff., als Beispiel für eine ausführliche Sachverhaltswürdigung, die in der Gesamtschau eine Verzögerungstaktik des Implementierers ergibt.

63 Hierfür spielt es u. a. eine Rolle, ob der Patentnutzer auch auf ein non-FRAND-Angebot des Patentinhabers mit einem Gegenangebot reagieren muss; siehe hierzu bereits Teil 1, II.3.

64 Zu dieser Möglichkeit LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016, 4a O 73/14 (Fn. 29), Rn. 264, das aber in casu das Verhalten des Patentinhabers nicht für einen konkludenten Verzicht genügen ließ.

65 Siehe etwa LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016, 4a O 73/14 (Fn. 29), Rn. 262.

66 LG Mannheim, Urt. v. 27.11.2015 (Fn. 24), Rn. 234 ff.; LG Düsseldorf, Urt. v. 03.11.2015 (Fn. 7), Rn. 128, 130; LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016, 4a O 73/14 (Fn. 29), Rn. 302. Vgl. auch LG Mannheim, Urt. v. 29.01.2016 (Fn. 7), Rn. 73, wo sich das Gericht wenig erfreut darüber zeigt, dass der Patentverletzer die vom Gericht vorgeschlagene Höhe der Sicherheitsleistung ablehnt und stattdessen Sicherheit auf Basis eines reduzierten Folgeangebots der Klägerin leisten will.

(siehe auch unten II.5.).⁶⁷ Die Sicherheitsleistung hat auch für die Vergangenheit zu erfolgen, also nicht erst ab dem Zeitpunkt der Ablehnung des Gegenangebots.⁶⁸ Sie soll auch dann nicht entfallen, wenn der Implementierer seine patentverletzenden Aktivitäten mittlerweile eingestellt hat.⁶⁹ Schädlich für den Patentverletzer wirkt es sich nach Auffassung des LG Mannheim aus, wenn dieser in seinem Gegenangebot die Bestimmung der Lizenzhöhe durch Dritte – insbesondere durch ein (Schieds-) Gericht – vorgeschlagen hat, weil dann eine Bestimmung des zu leistenden Sicherheitsbetrages nicht möglich sei.⁷⁰ Weitere Rechtsprechungsaussagen befassen sich mit den für eine Sicherheitsleistung tauglichen Instrumenten.⁷¹ Eine relevante Verzögerung bei der Rechnungslegung und Sicherheitsleistung – welche einzelfallabhängig gegeben sein kann, wenn seit Ablehnung des Gegenangebots mehrere Monate⁷² oder gar nur ein Monat verstrichen sind bzw. ist und der Implementierer erst in der mündlichen Verhandlung aktiv wird⁷³ – steht nach Auffassung des LG Düsseldorf der Geltendmachung des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes entgegen.⁷⁴

4. Patent ambush

Nachdem der sog. „Patenthinterhalt“ (*patent ambush*), wie er insbesondere dem Technologieentwickler *Rambus* vorgeworfen wurde,⁷⁵ ursprünglich die prominenteste Fallkonstellation im Bereich der standardessentiellen Patente bildete,⁷⁶ war dieser Falltypus in den vergangenen Jahren – den Jahren der „smartphone wars“ – etwas in den Hintergrund getreten. In der post-*Huawei*-Ära scheinen die mit *ambush* verbundenen Fallkonstellationen indes eine gewisse Renaissance zu feiern. Verschiedentlich wird nun wieder der Vorwurf des Patenthinterhaltes erhoben und aus ihm eine Undurchsetzbarkeit des betroffenen Patents wegen unzulässiger Rechtsausübung gemäß § 242 BGB abgeleitet.⁷⁷ Erfolg ist diesem Einwand freilich bis jetzt in der post-*Huawei*-Rechtsprechung nicht beschieden gewesen. In einer verhältnismäßig eingehenden Entscheidung weist das LG Düsseldorf den Einwand des Patenthinterhaltes *in casu* zum einen zurück, weil es das Vorbringen des beklagten Implementierers im konkreten Fall für unsubstantiiert hält.⁷⁸ Zum anderen – mit fallübergreifender Bedeutung – bekräftigt das Gericht seine bereits vor *Huawei* bezogene Position,⁷⁹ wonach ein Patentinhaber, der eine FRAND-Lizenzbereitschaftserklärung gegenüber ETSI abgegeben, dann aber ein SEP verschwiegen hat, lediglich zur

Erteilung von FRAND-Lizenzen verpflichtet ist, nicht aber zur Erteilung von Freilizenzen.⁸⁰ Da der gegenwärtige Patentinhaber (ein Patentverwerter) eine FRAND-Erklärung gegenüber ETSI abgegeben hatte, war aus Sicht des Gerichts der Zugang zu einer FRAND-Lizenz für den Implementierer ohnehin gesichert, selbst wenn ein Patenthinterhalt vonseiten des früheren Patentinhabers, der das Klagepatent an den jetzigen Inhaber und Kläger veräußert hatte, begangen worden sein sollte.⁸¹ Diese Positionierung des LG Düsseldorf findet die vorsichtige Zustimmung des OLG Düsseldorf.⁸² Das LG Mannheim wählt einen stark strafrechtlich/deliktisch ausgerichteten Ansatz, wonach bei der Verletzungsklage durch einen Patentverwerter der Hinterhaltseinwand voraussetzen würde, dass der Verwerter Mittäter, mittelbarer Täter, Anstifter oder Gehilfe eines vom ursprünglichen Patentinhaber verwirklichten Patenthinterhaltes ist.⁸³ Im Hinblick auf die Freilizenz-Folge eines etwaigen *patent ambush* stimmt die Entscheidung des LG Mannheim im Ergebnis mit der Düsseldorfer Position zusammen, differiert indes in der Begründung (hierzu näher die Online-Version).⁸⁴ Auch für die Frage, ob aus Art. 102 AEUV eine FRAND-Lizenzierungspflicht in *ambush*-Fällen selbst dann folgt, wenn keine FRAND-Erklärung abgegeben wurde, wird auf die Online-Fassung dieses Beitrags verwiesen.⁸⁵

5. Bedeutung der Huawei-Entscheidung für Schadensersatzansprüche

In eher knapper Form ist das LG Mannheim unter anderem in seinen *NTT DoCoMo*-⁸⁶, *Pioneer*-⁸⁷ sowie *Philips*-Urteilen⁸⁸ darauf eingegangen, dass die *Huawei*-Verhaltenspflichten bei der klageweisen Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen keine uneingeschränkte Anwendung fänden. Eine gewisse indirekte Rückwirkung der EuGH-Vorgaben will das Gericht jedoch auch in diesen Fällen offenbar annehmen. Die Münchener Kammern tendieren anscheinend eher dazu, die *Huawei*-Anforderungen auf den Unterlassungsanspruch und seine Parallelansprüche zu beschränken. Besonders eingehend hat sich das LG Düsseldorf in seinem *Unwired Planet*-Urteil vom Januar 2016 mit den Auswirkungen der *Huawei*-Entscheidung auf Schadensersatzansprüche für Patentverletzungen auseinandergesetzt. Das Gericht betont dabei zunächst, dass die *Huawei*-Anforderungen an eine Kartellrechtskonformität von Unterlassungs-, Rückruf- und Vernichtungsanspruch nicht in gleicher Weise auch für Schadensersatzansprüche gälten, da ein Schadensersatzverlangen keinen Marktausschluss bewirke.⁸⁹ Demgemäß sei die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen im Grundsatz nicht missbräuchlich, und eine Klage gerichtet auf Feststellung einer Schadensersatzpflicht dem Grunde nach unterliege keinen kartellrechtlichen Beschrän-

67 LG Mannheim, Urt. v. 08.01.2016 (Fn. 7), Rn. 142; siehe auch OLG Düsseldorf, Urt. v. 30.03.2017 (Fn. 6), Rn. 290.

68 LG Düsseldorf, Urt. v. 03.11.2015 (Fn. 7), Rn. 128.

69 LG Mannheim, Urt. v. 08.01.2016 (Fn. 7), Rn. 135.

70 LG Mannheim, Urt. v. 27.11.2015 (Fn. 24), Rn. 237.

71 Vgl. hierzu LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016, 4a O 73/14 (Fn. 29), Rn. 304 f.; LG Mannheim, Urt. v. 29.01.2016 (Fn. 7), Rn. 73.

72 LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016, 4a O 73/14 (Fn. 29), Rn. 307.

73 LG Düsseldorf, Urt. v. 03.11.2015 (Fn. 7), Rn. 140, unter Betonung des Einzelfallcharakters dieser Bewertung.

74 LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016, 4a O 73/14 (Fn. 29), Rn. 302; LG Düsseldorf, Urt. v. 03.11.2015 (Fn. 7), Rn. 134, mit Begründung, weshalb dies für den Patentbenutzer nicht unbillig sei.

75 Komm., Entsch. v. 09.12.2009, COMP/38.636 – Rambus; FTC, Entsch. v. 14.05.2009, Docket No. 9302 – Rambus Inc.

76 Picht, Strategisches Verhalten bei der Nutzung von Patenten in Standardisierungsverfahren aus der Sicht des europäischen Kartellrechts, 2012, passim; Picht, GRUR Int. 2014, 2 f.

77 Siehe etwa LG Düsseldorf, Urt. v. 03.11.2015 (Fn. 7), Rn. 146 ff.; LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016, 4a O 73/14 (Fn. 29), Rn. 317 ff.; LG Mannheim, Urt. v. 27.11.2015 (Fn. 24), Rn. 198.

78 LG Düsseldorf, Urt. v. 03.11.2015 (Fn. 7), Rn. 147.

79 LG Düsseldorf, Urt. v. 24.04.2012, 4b O 274/10, juris, Rn. 252.

80 LG Düsseldorf, Urt. v. 03.11.2015 (Fn. 7), Rn. 150.

81 LG Düsseldorf, Urt. v. 03.11.2015 (Fn. 7), Rn. 149 ff.

82 OLG Düsseldorf, Urt. v. 09.05.2016, I-15 U 35/16, juris, Rn. 41 – Saint Lawrence/Vodafone: „vertretbar“, allerdings handelte es sich um eine Entscheidung über die einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung, sodass das OLG keine abschließende Sachentscheidung zu treffen hatte.

83 Siehe im Einzelnen LG Mannheim, Urt. v. 27.11.2015 (Fn. 24), Rn. 189 ff.; LG Düsseldorf, Urt. v. 03.11.2015 (Fn. 7), Rn. 148, lässt die Zurechnungsfrage weitgehend offen.

84 LG Mannheim, Urt. v. 27.11.2015 (Fn. 24), Rn. 198 f., 320 f.

85 Siehe Online-Fassung dieses Beitrags, WUW1237889, II.9.

86 LG Mannheim, Urt. v. 29.01.2016 (Fn. 7), Rn. 62.

87 LG Mannheim, Urt. v. 08.01.2016 (Fn. 7), Rn. 79.

88 LG Mannheim, Urt. v. 01.07.2016 (Fn. 12), Rn. 102 ff.

89 LG Düsseldorf, Urt. v. 19.01.2016 (Fn. 40), Rn. 349.

kungen.⁹⁰ Gewissermaßen im Vorbeigehen trifft das Gericht bei diesen Ausführungen auch die bedeutsame Feststellung, dass die kartellrechtswidrige Lizenzverweigerung dem Implementierer seinerseits einen Schadensersatzanspruch nach „§ 33 GWB i. V. mit Art. 102 AEUV bzw. §§ 19, 20 GWB“ gebe.⁹¹ Folge einer Verletzung der *Huawei*-Anforderungen kann demnach also keineswegs nur das Entstehen eines kartellrechtlichen Zwangslizenzinwandes sein, sondern auch ein Zahlungsanspruch des Implementierers, etwa zur Kompensation von Umsatzeinbußen infolge der (unberechtigten) SEP-Durchsetzung. Für die Schadensersatzhöhe jedoch und das gerichtliche Höheverfahren könne die kartellrechtswidrige Weigerung des Patentinhabers, dem berechtigten Verlangen des Implementierers nach Abschluss einer Lizenzvereinbarung zu genügen, eine Begrenzung des Schadensersatzes auf den Betrag einer angemessenen Lizenzgebühr zur Folge haben.⁹²

„Der Patentinhaber kann in einem solchen Fall für die Zeit nach seiner rechtswidrigen Weigerung keinen vollen Schadensersatz verlangen, sondern ist der Höhe nach beschränkt auf den Betrag einer angemessenen Lizenzgebühr. [...] Der dem Grunde nach zunächst in voller Höhe bestehende Schadensersatzanspruch des Patentinhabers wegen Patentverletzung [kann] nur durch einen Gegenanspruch des Verletzers eingeschränkt werden, § 33 GWB i.V.m. Art. 102 AEUV bzw. §§ 19, 20 GWB. [...] Liegen nach den vorstehenden Ausführungen die Voraussetzungen für eine Beschränkung des Schadensersatzanspruches auf die Höhe einer FRAND-Gebühr vor, führt dies in der Folge zu einer inhaltlichen Beschränkung des Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruches. [...] Insbesondere ist in diesem Fall kein schutzwürdiges Interesse des Patentinhabers an Angaben zum Verletzergewinn (Kosten- und Gewinnangaben) ersichtlich, das die berechtigten Geheimhaltungsinteressen des Patentverletzers überwiegen könnte.“⁹³

Das OLG Düsseldorf räumt den *Huawei*-Verhaltensregeln ebenfalls einen gewissen Stellenwert für Schadensersatzansprüche wegen SEP-Verletzung ein.⁹⁴ Zwar hindere ein erfolgreicher kartellrechtlicher Zwangslizenzinwand die Geltendmachung von Ansprüchen auf Schadensersatz sowie Auskunft/Rechnungslegung dem Grunde nach nicht und die im Mobilfunkbereich bestehenden „Patentdickichte“ sowie die Komplexität eines technischen Produkts seien für sich genommen auch nicht hinreichend, um eine Fahrlässigkeit des Implementierers auszuschließen. Der Höhe nach sieht das OLG Düsseldorf den Schadensersatz allerdings auf eine FRAND-Lizenzgebühr beschränkt, „solange der Lizenzsucher sich seinerseits FRAND verhält“. Es ist nach dieser Auffassung also keine zwingende Voraussetzung, dass der Patentinhaber bereits die Erteilung einer FRAND-Lizenz verweigert. Wird der Schadensersatz demzufolge nach der Methode der Lizenzanalogie, und zwar basierend auf FRAND-Lizenzkonditionen berechnet, schließt dies zugleich die Schadensberechnung anhand des Verletzergewinns oder des entgangenen Gewinns des Patentinhabers aus. Hinsichtlich der Orientierung (der Reichweite) des Auskunfts-/Rechnungslegungsanspruchs an

dem Schadensersatz stimmt das OLG mit dem LG überein. Diese Konzeption des LG Düsseldorf ist sehr reich an Implikationen. Ohne ebendiese Implikationen hier entfalten zu können, sei nur auf drei Aspekte kurz hingewiesen: Erstens soll nach Auffassung des Gerichts im Falle der kartellrechtswidrigen Lizenzverweigerung offenbar eine gestufte Schadensersatzberechnung erfolgen. Ab dem Zeitpunkt der Weigerung ist die Schadensersatzhöhe auf den Umfang einer FRAND-Lizenzgebühr beschränkt, für den davor liegenden Zeitraum gilt jedoch keine solche Beschränkung. Dem ließe sich entgegenhalten, dass im Falle der *Lizenzerteilung* die FRAND-Lizenz rückwirkende Geltung hat, sodass der Implementierer keinen Schadensersatz für bereits erfolgte SEP-Benutzungshandlungen schuldet. Warum soll also nicht auch die *Lizenzverweigerung* Rückwirkung entfalten? Zweitens erregt die Formulierung von der „treuwidrigen“ Abweisung eines erklärtermaßen willigen Lizenzaspiranten Aufmerksamkeit: Ist Treuwidrigkeit in diesem Sinne identisch mit einer Verletzung der *Huawei*-Verhaltensvorgaben oder soll der Begriff einen hiervon verschiedenen Maßstab bezeichnen, etwa denjenigen der *Orange Book*-Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs? Und drittens wird von einer prozessualen Strategie der SEP-Inhaber berichtet, bei der zunächst gerade nicht Unterlassung und die damit verbundenen Ansprüche geltend gemacht werden, sondern Auskunft, Rechnungslegung und Schadensersatz. Die Unterlassungsklage wird dann zu einem späteren Zeitpunkt klageerweiternd nachgeschoben. Ziel dürfte es unter anderem sein, anstelle eines vorprozessualen Kontakts gewissermaßen die Klage auf Schadensersatz etc. als Verletzungshinweis i. S. von *Huawei* wirken zu lassen. In einer Steigerungsstufe dieser Strategie könnte ein SEP-Inhaber, der die ganze Bandbreite an Verletzungsansprüchen (also Unterlassung *und* Schadensersatz) eingeklagt hat, selbst nach einer Abweisung der Unterlassungsklage die übrigen Ansprüche weiterzuverfolgen und parallel das bisher nicht verfolgte *Huawei*-Verhalten nachzuholen suchen. Anschließend käme dann eine nachgelagerte Klage auf Unterlassung in Betracht, sei es bei dem Gericht, welches schon über den Schadensersatzanspruch verhandelt, sei es bei einem anderen Gericht, das beispielsweise eine dem SEP-Inhaber günstigere Interpretation der *Huawei*-Entscheidung vertritt. Ob dieser Umgang mit den *Huawei*-Anforderungen im Sinne des EuGH vereinbar wäre, lässt sich bezweifeln, zumal weil auch von der Erhebung einer Schadensersatzklage erhebliche Druckwirkung auf den Standard-Implementierer ausgehen kann. Zumindest machen derartige Prozessstrategien deutlich, dass die Frage nach einer – ggf. *mutatis mutandis* erfolgenden – Erstreckung der *Huawei*-Anforderungen auf Schadensersatzansprüche wegen SEP-Verletzung vorrangige Bedeutung in der künftigen wissenschaftlichen Diskussion hat, zumal sich das LG Mannheim und das OLG Karlsruhe möglicherweise etwas anders positionieren als das LG Düsseldorf, nämlich dahingehend, dass die Abgabe der FRAND-Erklärung einen Schadensersatz stets auf die Berechnungsweise der Lizenzanalogie beschränkt (siehe zu den Konsequenzen für Auskunft und Rechnungslegung bereits oben II.3.).⁹⁵

6. Patentverwerter und ihre Aktivlegitimation

a) Grundtendenz

Patentverwerter treten in den hier erörterten Entscheidungen vielfach als Verfahrenspartei in Erscheinung.⁹⁶ Damit wird

90 LG Düsseldorf, Urt. v. 19.01.2016 (Fn. 40), Rn. 350 ff., auch dazu, dass grundsätzlich alle drei Berechnungsmethoden für den Schadensersatz zur Verfügung stehen und (Huawei-bezogene) rechtliche Gesichtspunkte zur Schadenshöhe dann einen Einfluss auf das Feststellungsverfahren betreffend den Schadensersatz dem Grunde nach haben, wenn der Schaden mit Null anzusetzen wäre, weil insbes. der Patentinhaber eine Freilizenz zu erteilen verpflichtet ist.

91 LG Düsseldorf, Urt. v. 19.01.2016 (Fn. 40), Rn. 353.

92 LG Düsseldorf, Urt. v. 19.01.2016 (Fn. 40), Rn. 353 f.

93 LG Düsseldorf, Urt. v. 19.01.2016 (Fn. 40), Rn. 354 ff., auch mit Ausführungen dazu, warum in casu keine kartellrechtswidrige, den Schadensersatzanspruch begrenzende Lizenzverweigerung vorlag.

94 Zum Folgenden OLG Düsseldorf, Urt. v. 30.03.2017 (Fn. 6), Rn. 272 ff.

95 LG Mannheim, Urt. v. 08.01.2016 (Fn. 7), Rn. 142; OLG Karlsruhe, Urt. v. 29.08.2016, 6 U 57/16, juris, Rn. 32 ff.

96 Etwa LG Düsseldorf, Urt. v. 03.11.2015 (Fn. 7).

zumindes implizit auch die Legitimität solcher Rechts- und Wirtschaftsakteure als Verfahrensakteure und Inhaber von Patentansprüchen verhandelt. Die Grundtendenz der Gerichte kann dabei nicht als Verwerter-feindlich beschrieben werden. LG und OLG Düsseldorf stellen sogar ausdrücklich klar, dass „keine Veranlassung [besteht], eine Patentverwertungsgesellschaft per se anders zu behandeln als ein Wettbewerbsunternehmen“.⁹⁷ Aber auch, wo solche klaren Positionierungen fehlen, werden an die Verwertereigenschaft als solche keine negativen kartell- oder patentrechtlichen Konsequenzen geknüpft. Fördern mag es diese Tendenz, dass es sich bei den involvierten Verwertern offenbar um verhältnismäßig moderat auftretende Kooperationspartner der großen SEP-Portfolioinhaber handelt und weniger um „hardcore Trolle“.⁹⁸

b) Renditemaximierungsabsicht

Im Detail bedeutsam für den Umgang des deutschen Rechts mit SEP-Klagen von Patentverwertern ist nicht zuletzt die *Unwired Planet/Samsung*-Entscheidung des LG Düsseldorf vom Januar 2016. Sie äußert sich zur Anwendbarkeit der Fusionskontrollvorschriften der §§ 35 ff. GWB auf die Übertragung von Patentportfolios an einen Patentverwerter.⁹⁹ Vor allem aber stellt das Gericht in detaillierter Diskussion fest, dass die Vereinbarung zur Übertragung eines Patentportfolios an einen Patentverwerter unter bestimmten Bedingungen weder eine Wettbewerbsbeschränkung i. S. von Art. 101, 102 AEUV bezweckt noch bewirkt.¹⁰⁰ Aufspaltung und Teilveräußerung eines Patentportfolios seien nicht deswegen wettbewerbsrechtlich zu beanstanden, weil sie in der erklärten Absicht einer Verbesserung der eigenen Verhandlungsposition sowie der Erzielung höherer Lizenzerträge erfolgten.¹⁰¹ Diese Absicht sei vor dem Hintergrund der Schutzzwecke des Patentrechts legitim.¹⁰²

Indes: „Soweit [der Patentinhaber mit der Patentübertragung] die Hoffnung verbindet, durch eine Aufgliederung [seines] Patentportfolios [...] höhere, nach [seinem] Empfinden angemessene Lizenzgebühren erzielen zu können, wird dies nur dann der Fall sein, wenn die bislang [...] gezahlten Lizenzgebühren sich unterhalb oder am unteren Rand einer FRAND-Lizenzgebühr bewegten. Die Anhebung der Gebühren auf ein Niveau, das (zumindest mittleren) FRAND-Kriterien entspricht, ist aber nicht als Wettbewerbsbeschränkung anzusehen, zumal die Parteien [...] nicht die Möglichkeit haben, die Lizenzgebühren einseitig festzusetzen“.¹⁰³

Anders falle die Bewertung aus, wenn mit der Übertragung bezweckt sei, „durch die Aufteilung des Patentportfolios [...] am Markt überhöhte, insbesondere über einen FRAND-Maßstab hinausgehende Lizenzgebühren durchzusetzen

oder die Beklagten gegenüber anderen Marktteilnehmern zu diskriminieren“.¹⁰⁴

c) Fortgeltung der FRAND-Bindung/Konditionenänderung

In den Mittelpunkt der Betrachtung stellt das Gericht dann – neben der Frage einer unzulässigen Preisabsprache durch die Vorgabe von Mindest- oder Regellizenzen gegenüber dem Portfolioerwerber¹⁰⁵ – drei Aspekte: Erstens müsse durch die Strukturierung der Transaktion sichergestellt werden, dass die FRAND-Bindung fortgelte, etwa in Gestalt von Klauseln, wonach der Erwerber die FRAND-Verpflichtung des Veräußerers übernimmt, seinerseits innert angemessener Frist eine FRAND-Erklärung abgibt, sich auf das Unterlassen der Geltendmachung von nicht FRAND-konformen Ansprüchen verpflichtet sowie eine Fortgeltung der FRAND-Bindung auch dann sicherstellt, wenn er das Portfolio seinerseits weiterveräußert.¹⁰⁶ Zweitens hält es das LG Düsseldorf nicht für einen FRAND-Verstoß, wenn der Erwerber die bisherigen Lizenzkonditionen abändert,¹⁰⁷ denn

„Art. 101 AEUV schützt nicht etwa eine bestimmte Lizenzierungspraxis, sondern den Zugang zu dem durch den Standard geregelten Produktmarkt zu FRAND-Bedingungen. Der Grundsatz der ‚Nicht-Diskriminierung‘ verlangt dabei von dem Patentinhaber nur, die in einer vergleichbaren Position befindlichen Lizenznehmer gleich zu behandeln, nicht aber, auf die Dauer allen Lizenznehmern exakt dieselben Lizenzbedingungen anzubieten [...]. Kartellrechtlich bedenklich ist eine solche Lizenzierung zu unterschiedlichen Bedingungen erst dann, wenn die Bedingungen sich nicht mehr im fairen und angemessenen Bereich bewegen und die zwischen den einzelnen Lizenznehmern vorgenommenen Unterschiede zu einer wesentlichen Störung des Wettbewerbs führen“.¹⁰⁸

Neben dem grundsätzlichen Modifikationsrecht des SEP-Erwerbers enthält diese Passage die Fundamentalaussage, dass „FRAND“ nicht identische Bedingungen für alle Standard-Implementierer erzwingt, sondern die Gleichheitssatzartige Vorgabe macht, Gleiches gleich behandeln zu müssen, mit Ungleichem aber auch ungleich kontrahieren zu dürfen. Ferner ließe sich der letzte eben zitierte Satz so lesen, als ob das LG Düsseldorf kartellrechtliche Bedenken nicht schon bei einem bloßen FRAND-Verstoß hegen würde, sondern nur, sofern die Lizenzbedingungen erstens nicht fair und angemessen sind und zweitens eine Art qualifizierte Diskriminierung hinzutritt, die nämlich eine „wesentliche Störung des Wettbewerbs“ bewirkt.

d) Royalty Stacking

Drittens schließlich adressiert das Gericht die Kumulation von Lizenzverpflichtungen: „FRAND ist dabei die einzelne Lizenzgebühr nur dann, wenn sie insgesamt – d. h. mit den ggf. zusätzlich erforderlichen Lizenzen zusammen – nicht zu einer

97 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 13.01.2016, I-15 U 66/15, juris, Rn. 11 m. w. N. auf weitere Entscheidungen desselben Gerichts – Sisvel/Haier; siehe ferner LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016, 4a O 73/14 (Fn. 29), Rn. 189, insbes. auch mit dem Hinweis, dass der EuGH selbst nicht nach dem jeweiligen SEP-Inhaber differenziere.

98 Vgl. auch FTC, Study Patent Assertion Entity Activity, 10/2016, S. 15 ff., wonach sich Gruppen von Patentverwertern unterscheiden lassen, die einen deutlich unterschiedlichen „Aggressivitätsgrad“ aufweisen.

99 LG Düsseldorf, Urt. v. 19.01.2016 (Fn. 40), Rn. 180 ff.: in casu jedenfalls Umsatzschwellen nicht erreicht.

100 LG Düsseldorf, Urt. v. 19.01.2016 (Fn. 40), Rn. 194 ff.

101 LG Düsseldorf, Urt. v. 19.01.2016 (Fn. 40), Rn. 200 f., 208, 222.

102 LG Düsseldorf, Urt. v. 19.01.2016 (Fn. 40), Rn. 201.

103 LG Düsseldorf, Urt. v. 19.01.2016 (Fn. 40), Rn. 208.

104 LG Düsseldorf, Urt. v. 19.01.2016 (Fn. 40), Rn. 203.

105 Näher hierzu Online-Fassung dieses Beitrags, WUW1237889, II.11.e), sowie LG Düsseldorf, Urt. v. 19.01.2016 (Fn. 40), Rn. 209 ff., 217 ff., auch mit Wiedergabe des englischen Originaltexts der fraglichen Klausel.

106 LG Düsseldorf, Urt. v. 19.01.2016 (Fn. 40), Rn. 204 f.

107 Siehe auch LG Düsseldorf, Urt. v. 19.01.2016 (Fn. 40), Rn. 363, wonach die Stellung als Lizenznehmer in der Vergangenheit (vor einem Portfoliosplit) keine Vorzugsbehandlung im Hinblick auf eine künftige SEP-Lizenzierung durch den Erwerber und die Verweigerung einer solchen Vorzuglizenzierung damit auch keine Begrenzung des Schadensersatzes wegen Patentverletzung rechtfertigt.

108 LG Düsseldorf, Urt. v. 19.01.2016 (Fn. 40), Rn. 206.

unangemessen hohen Belastung des Lizenznehmers führt“.¹⁰⁹ Hingegen sei eine Vervielfältigung der Lizenzvertragspartner infolge eines Portfoliosplits auch dann unbedenklich, wenn sie den Lizenznahmeaufwand „etwas“ erschwere, solange sich die kumulierten Lizenzkonditionen im FRAND-Rahmen hielten.¹¹⁰ Dass ein Portfoliosplit dem Gericht Anlass für diese Ausführungen bot, überrascht nicht, denn dieser resultiert häufig in einem Nebeneinander der Lizenzforderungen des erwerbenden Patentverwerters und des teilveräußernden ursprünglichen Patentinhabers. Der Implementierer sieht sich dann potentiell einem koordinierten Zwei-Fronten-Vorgehen ausgesetzt. Indes: Die vom LG Düsseldorf für solche Situationen zum Schutz des Implementierers formulierte Koordinationsanforderung reicht potentiell über Portfoliosplits hinaus. Man mag aus ihr nämlich auch die Vorgabe ableiten, dass für *jeden* SEP-Inhaber als Folge der FRAND-Erklärung die Verpflichtung besteht, seine Lizenzkonditionen unter Berücksichtigung der Gesamtbelastung des Implementierers zu konzeptionieren. In praktischer Hinsicht kann dies für den einzelnen SEP-Inhaber große Schwierigkeiten mit sich bringen, wenn und weil er nicht darüber im Bilde ist, welche Lizenzforderungen alle übrigen SEP-Inhaber stellen und welcher Gesamtbelastung der Implementierer damit unterliegt. Immerhin dürften vielfach die „anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten“ i. S. der *Huawei*-Entscheidung einen Anhalt bieten, nämlich in Gestalt marktüblicher Lizenzsätze.

e) Aktivlegitimation

Einen Mosaikstein für den Umgang der Rechtsprechung mit Patentverwertern bilden auch die offenbar routinemäßig erhobenen Einwände gegen die Aktivlegitimation des Klägers, sofern dieser das Klagepatent durch Rechtsgeschäft – dessen Fehlerhaftigkeit behauptet wird – erworben hat. Die Häufigkeit des Vorbringens korreliert mit der Häufigkeit des Tätigwerdens von Patentverwertern als Klageparteien, weil diese ihre Patente stets derivativ von den ursprünglichen Inhabern erwerben. Einzelheiten der Diskussion um die Tragweite des Inhabervermerks im Patentregister (§ 30 PatG) können hier nicht nachgezeichnet werden.¹¹¹ Gesagt sei nur, dass in der hier erörterten Entscheidungsgruppe die Gerichte dem Einwand fehlender Aktivlegitimation unter Verweis auf die starke Indizwirkung, welche der Bundesgerichtshof der Registereintragung beimisst,¹¹² kein Gehör schenken.¹¹³

109 LG Düsseldorf, Urt. v. 19.01.2016 (Fn. 40), Rn. 207 f., auch zu der Akzeptabilität von Lizenzgebühren „von um die 0,75 USD“ pro Smartphone.

110 LG Düsseldorf, Urt. v. 19.01.2016 (Fn. 40), Rn. 208, auch zu der Transaktionsvertragsgestaltung, die dies in casu aus Sicht des Gerichts sicherstellte.

111 Picht, Vom materiellen Wert des Immateriellen – Immaterialgüterrechte als Kreditsicherungsmittel im nationalen und internationalen Rechtsverkehr, S. 214 ff. m. w. N. (erscheint 2018).

112 BGH, Urt. v. 07.05.2013, X ZR 69/11, juris, Rn. 51 ff. – Fräsverfahren.

113 Siehe als verhältnismäßig ausführliches Beispiel LG Mannheim, Urt. v. 27.11.2015 (Fn. 24), Rn. 106 ff., wo das Gericht sogar (Rn. 109) zu einer aus § 30 PatG abzuleitenden Beweislastumkehr tendiert; ferner LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016, 4a O 73/14 (Fn. 29), Rn. 80 ff., insbes. auch zum Wirkungsgleichlauf der Registereintragung für Unterlassungs-, Rückruf- und Vernichtungsanspruch; OLG Düsseldorf, Urt. v. 09.05.2016 (Fn. 82), Rn. 9 ff. hält insbes. auch fest, dass es eine taugliche Maßnahme des Klägers bilde, sich abzeichnenden langwierigen Auseinandersetzungen über die Aktivlegitimation dadurch zu entgehen, dass der Kläger keine auf die Vergangenheit bezogenen Anträge stellt bzw. aufrechterhält. Siehe ferner, sehr ausführlich, LG Düsseldorf, Urt. v. 19.01.2016 (Fn. 40), Rn. 105 ff., insbes. auch zu Fragen des anwendbaren Rechts, der möglichen Geltung eines Schrififormerfordernisses nach Art. 72 EPÜ, der Geltung der Registervermutung für die Abtretung von Ansprüchen auf Rechnungslegung und Schadensersatz sowie dazu, ob die fehlende Eintragung eines Zwischenerwerbers generell (abgelehnt) oder infolge der konkreten Einzelfallumstände unbeachtlich sein kann.

III. Ausblick

In verschiedener Hinsicht bietet der gegenwärtige Stand der SEP/FRAND-Rechtsprechung ein zerklüftetes Bild. Es deutet sich bereits an, dass der von den EuGH-Vorgaben gesetzte Rahmen im Großen und Ganzen sinnvolle Einzelfallergebnisse ermöglicht, vor allem soweit es um die Bewertung und etwaige Sanktionierung von grundsätzlicher Lizenz(un)willigkeit der Parteien geht. Die zu entscheidenden Sachverhalte geben allerdings die Fragen vor, mit denen sich die Gerichte auseinandersetzen müssen, so dass manch wichtiger Aspekt bis jetzt im toten Winkel liegt. Letztentscheidungen sind noch keine ergangen, so dass sich – sofern es nicht zu einer anderweitigen Verfahrensbeendigung kommt – die gerichtliche Bewertung im einen oder anderen Falle noch „drehen“ dürfte. In seiner Entscheidung vom März 2017 hat das OLG Düsseldorf von einer Vorlage an den EuGH abgesehen, die Revision aber zugelassen, sodass es möglicherweise (wenn es nicht zu einem Vergleich kommt) noch im Jahre 2018 zu einer Stellungnahme des BGH kommt.¹¹⁴ Auch ist eine erneute Befassung des EuGH nicht ausgeschlossen.

Nichtsdestotrotz ist es interessant, zum Abschluss einmal in der Gesamtperspektive darauf zu schauen, ob eigentlich Patentinhaber oder Lizenznehmer mit dem größeren Erfolg prozessieren. Nachdem die Linie des EuGH im Vergleich zur *Orange Book*-Entscheidung des Bundesgerichtshofs und der hieran anschließenden untergerichtlichen Rechtsprechung in Deutschland deutlich weniger Patentinhaber-freundlich ausgefallen war, mag manch einer erwartet haben, dass nun ein gerichtlicher Siegeszug der Standard-Implementierer beginnt. Dies aber lässt sich so nicht konstatieren. Vielmehr haben durchaus weiterhin SEP-Inhaber vor Gericht Erfolg, gerade auch weil die kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwände der jeweiligen Implementierer zurückgewiesen werden.¹¹⁵ Allerdings ist gerade in der jüngsten prominenten Entscheidung des OLG Düsseldorf ein Implementierer mit dem Zwangslizenzeinwand wegen Diskriminierung durchgedrungen:¹¹⁶ Als charakteristischen Rechtsfolgenanspruch hielt das Gericht die Ansprüche auf Unterlassung, Vernichtung und Rückruf aus den Vertriebswegen für derzeit unbegründet, woran der zwischenzeitliche Ablauf des Klagepatents nichts änderte. Die Ansprüche auf Auskunft/Rechnungslegung und Schadensersatz hingegen wurden dem Grunde nach zugesprochen. Dabei lauten die bereits vorliegenden Verdikte zudem keineswegs immer auf ein Alles oder Nichts, sondern geben mitunter der jeweiligen Klage nur teil-

114 Zum Folgenden OLG Düsseldorf, Urt. v. 30.03.2017 (Fn. 6), Rn. 299, 305.

115 Siehe etwa LG Düsseldorf, Urt. v. 03.11.2015 (Fn. 7), wo der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand gegen die Ansprüche auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung nicht durchgriff; allerdings dann teilweise Einstellung der Zwangsvollstreckung durch OLG Düsseldorf, Beschl. v. 13.01.2016 (Fn. 97); vgl. auch LG Düsseldorf, Urt. v. 03.11.2015 (Fn. 7). Auch LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016, 4a O 73/14 (Fn. 29), gewährt Unterlassung, Rückruf und Vernichtung und legt (Rn. 327 ff.) ausführlich dar, weswegen ein Vernichtungsanspruch in casu nicht unverhältnismäßig sei; LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016, 4a O 73/14 (Fn. 29), Rn. 321 ff.; in Bezug auf diese Entscheidung wird eine einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung durch OLG Düsseldorf, Urt. v. 09.05.2016 (Fn. 82), vollständig abgelehnt. Siehe ferner LG Mannheim, Urt. v. 27.11.2015 (Fn. 24), wo der begehrte Unterlassungsanspruch gewährt wurde. In LG Mannheim, Urt. v. 29.01.2016 (Fn. 7), setzt sich der SEP-Inhaber vollständig durch; in LG Mannheim, Urt. v. 08.01.2016 (Fn. 7), ist dies weitestgehend der Fall. OLG Karlsruhe, Urt. v. 29.08.2016 (Fn. 95), weist eine einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung vollumfänglich zurück, wobei die Entscheidung unter anderem deswegen interessant ist, weil es sich einmal nicht um einen Standard von ETSI, sondern vom DVD-Forum handelte.

116 Zum Folgenden OLG Düsseldorf, Urt. v. 30.03.2017 (Fn. 6), insbes. auch Rn. 204 ff.

weise statt.¹¹⁷ Die vom EuGH vorgenommene, scharfe Stufung zwischen Unterlassungsansprüchen (für die die *Huawei*-Verhaltensvorgaben direkt gelten) und Ansprüchen auf Auskunft, Rechnungslegung und Schadensersatz (die jedenfalls nicht ohne weiteres diesen Vorgaben unterliegen) setzt sich dabei in mancher entsprechenden Stellungnahme der deutschen Rechtsprechung,¹¹⁸ in der bereits erläuterten (siehe oben II.5.) zweistufigen Prozessstrategie verschiedener SEP-Inhaber sowie auch in dem Umstand fort, dass die Klagen von SEP-Inhabern tendenziell erfolgreicher sind, soweit sie sich auf die letztgenannten Ansprüche stützen.¹¹⁹

Das interessante, den Anlass für diesen Beitrag bietende Rechtsprechungsmaterial zeigt auch, dass *Huawei* dem Standardsetzungswesen noch keinen Frieden bringen konnte. Vielleicht bedarf es hierfür einer gewissen, gerichtlich ange-

117 Siehe etwa OLG Düsseldorf, Beschl. v. 13.01.2016 (Fn. 97); OLG Düsseldorf, Urt. v. 30.03.2017 (Fn. 6); LG Mannheim, Urt. v. 08.01.2016 (Fn. 7), mit teilweiser einstweiliger Einstellung der Zwangsvollstreckung durch OLG Karlsruhe, Urt. v. 31.05.2016 (Fn. 14); so auch OLG Karlsruhe, Urt. v. 08.09.2016 (Fn. 14); LG Düsseldorf, Urt. v. 19.01.2016 (Fn. 40).

118 Siehe etwa – besonders explizit – LG Mannheim, Urt. v. 29.01.2016 (Fn. 7), Rn. 62; LG Mannheim, Urt. v. 08.01.2016 (Fn. 7), Rn. 79. Die *Huawei*-Vorgaben werden ohne weiteres nicht nur auf den Unterlassungsanspruch, sondern auch auf die Parallelansprüche auf Rückruf und Vernichtung angewandt; mit Begründung so etwa LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016 (Fn. 29), Rn. 187; LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016 (Fn. 29), Rn. 181.

119 Siehe etwa OLG Düsseldorf, Beschl. v. 13.01.2016 (Fn. 97): Zwangsvollstreckung hinsichtlich des Unterlassungs-, Vernichtungs- und Rückrufanspruchs gegen Sicherheitsleistung einstweilen eingestellt, hingegen nicht eingestellt bzgl. des Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruchs sowie des Schadensersatzfeststellungsanspruchs. Siehe ferner LG Mannheim, Urt. v. 01.07.2016 (Fn. 12): Unterlassung, Rückruf und Vernichtung infolge kartellrechtlicher Bewertung verweigert, hingegen Verpflichtung zu Auskunft und Rechnungslegung soweit Feststellung der Schadensersatzpflicht dem Grunde nach.

leiteten „Lernphase“ der Marktteilnehmer sowie weiterer höchstrichterlicher Entscheidungen. Ein allmähliches Abklingen der „FRAND wars“ dürfte damit eine eher mittelfristige Zukunftshoffnung darstellen.

Summary:

„FRAND wars 2.0“ – Survey of court decisions in the aftermath of *Huawei/ZTE* (part 2)

With its landmark decision in *Huawei/ZTE*, the European Court of Justice (ECJ) has outlined a new general framework for FRAND licensing of standard-essential patents (SEPs). As a wide range of questions remains unanswered, though, courts are still being kept busy with FRAND litigation. This paper presents – in two subsequent parts – a survey of relevant German court decisions in the aftermath of *Huawei/ZTE*. Courts (and this paper) discuss inter alia the following questions: Fulfilment of the *Huawei* requirements while litigation is already underway; the obligation of one party to fulfil its *Huawei* conduct requirements although the other party is not meeting these requirements (analyzed in part 1 of this paper); time, addressee and content of the licensing offers from both sides; application of the *Huawei* requirements to (actions for) damages; as well as the treatment of non-producing entities trying to enforce SEPs (analyzed in part 2 of this paper).

Redaktionelle Hinweise:

- Teil 1 des Beitrag ist erschienen in WuW 2018, 234 = WUW1263460; eine Langfassung des Beitrags ist abrufbar unter WUW1237889.