4b O 104/12

Verkündet am 21.03.2013

Reimers,
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

LANDGERICHT DÜSSELDORF
BESCHLUSS

In dem Rechtsstreit

pp.

hat die 4b Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf auf die mündliche Verhandlung vom 31.01.2013 durch die Vorsitzende Richterin am Landgericht Voß, die Richterin am Landgericht Knappke und die Richterin am Landgericht Dr. Reimnitz

b e s c h l o s s e n:

I. Das Verfahren wird ausgesetzt.

II. Dem Gerichtshof der Europäischen Union werden gemäß Art. 267 AEUV zur Auslegung des Art. 102 AEUV folgende Fragen vorgelegt:

1. Missbraucht der Inhaber eines standardessentiellen Patentes, der gegenüber einer Standardisierungsorganisation seine Bereitschaft erklärt hat, jedem Dritten eine Lizenz zu fairen, angemessenen und nicht-diskriminierenden Bedingungen zu erteilen, seine marktbeherrschende Stellung, wenn er gegenüber einem Patentverletzer einen Unterlassungsanspruch gerichtlich geltend macht, obwohl der

This fax was received by GFI FaxMaker fax server. For more information, visit: http://www.gfi.com

Patentverletzer seine Bereitschaft zu Verhandlungen über eine solche Lizenz erklärt hat,

oder

ist ein Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung erst dann anzunehmen, wenn der Patentverletzer dem Inhaber des standardessentiellen Patentes ein annahmefähiges unbedingtes Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages unterbreitet hat, das der Patentinhaber nicht ablehnen darf, ohne den Patentverletzer unbillig zu behindern oder gegen das Diskriminierungsverbot zu verstoßen, und der Patentverletzer im Vorgriff auf die zu erteilende Lizenz für bereits begangene Benutzungshandlungen die ihn treffenden Vertragspflichten erfüllt?

2. Sofern der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung bereits infolge der Verhandlungsbereitschaft des Patentverletzers anzunehmen ist:

   Stellt Art. 102 AEUV besondere qualitative und/oder zeitliche Anforderungen an die Verhandlungsbereitschaft? Kann eine solche insbesondere bereits dann angenommen werden, wenn der Patentverletzer lediglich in allgemeiner Art und Weise (mündlich) erklärt hat, bereit zu sein, in Verhandlungen einzutreten, oder muss der Patentverletzer bereits in Verhandlungen eingetreten sein, indem er beispielsweise konkrete Bedingungen nennt, zu denen er bereit ist, einen Lizenzvertrag abzuschließen?

3. Sofern die Abgabe eines annahmefähigen unbedingten Angebots auf Abschluss eines Lizenzvertrages Voraussetzung für den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung ist:

   Stellt Art. 102 AEUV besondere qualitative und/oder zeitliche Anforderungen an dieses Angebot? Muss das Angebot sämtliche Regelungen enthalten, die üblicherweise in Lizenzverträgen auf dem in Rede stehenden Technikgebiet enthalten sind? Darf das Angebot insbesondere unter die Bedingung gestellt werden, dass das standardessentielle Patent tatsächlich benutzt wird und/oder sich als rechtsbeständig erweist?

This fax was received by GFI FaxMaker fax server. For more information, visit: http://www.gfi.com

4. Sofern die Erfüllung von Pflichten aus der zu erteilenden Lizenz seitens des Patentverletzers Voraussetzung für den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung ist:

   Stellt Art. 102 AEUV besondere Anforderungen bezüglich dieser Erfüllungshandlungen? Ist der Patentverletzer namentlich gehalten, über vergangene Benutzungshandlungen Rechnung zu legen, und/oder Lizenzgebühren zu zahlen? Kann eine Pflicht zur Zahlung der Lizenzgebühren gegebenenfalls auch mittels Leistung einer Sicherheit erfüllt werden?

5. Gelten die Bedingungen, unter denen ein Machtmissbrauch durch den Inhaber eines standardessentiellen Patents anzunehmen ist, auch für die klageweise Geltendmachung der sonstigen aus einer Patentverletzung herzuleitenden Ansprüche (auf Rechnungslegung, Rückruf, Schadenersatz)?

This fax was received by GFI FaxMaker fax server. For more information, visit: http://www.gfi.com

Gründe

I.

1 Die Klägerin nimmt die Beklagten aus Art. 64 EPÜ, §§ 139 ff. PatG wegen Patentverletzung auf Unterlassung, Rechnungslegung, Rückruf und Schadenersatzfeststellung in Anspruch.

2 Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des Europäischen Patents EP A (nachfolgend: Klagepatent), zu dessen benannten Vertragsstaaten unter anderem die Bundesrepublik Deutschland gehört. Die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamtes hat das Klagepatent vollumfänglich aufrecht erhalten.

3 Das Klagepatent betrifft das Gebiet der mobilen Telekommunikationstechnologie. Es trägt den Titel „Verfahren und Einrichtung zum Aufbau eines Synchronisierungssignals in einem Vermittlungssystem". Nach den Feststellungen der Kammer ist das Klagepatent für den Long Term Evolution (LTE) – Standard essentiell, das heißt, seine Lehre wird bei Nutzung des LTE-Standards zwangsläufig verwirklicht.

4 Der LTE-Standard ist ein Mobilfunkstandard der nächsten (4.) Generation, der von der Vereinigung 3 GPP (3rd Generation Partnership Project), dem unter anderem das European Telecommunication Standards Institute (ETSI) angehört, normiert wird.

5 Am 04.03.2009 zeigte die Klägerin ETSI gegenüber die Anmeldung des Klagepatents an und erklärte, dass sie das Klagepatent als essentiell für den LTE-Standard erachtet. Sie verpflichtete sich zugleich zur Erteilung von Lizenzen an Dritte zu Bedingungen, die fair, reasonable and non-discriminatory (nachfolgend: FRAND) sind.

6 Die Beklagten gehören zu einer Unternehmensgruppe, die sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von telekommunikationstechnischen Geräten und Netzwerkausrüstungen befasst. Nach den Feststellungen der Kammer bieten sie an

This fax was received by GFI FaxMaker fax server. For more information, visit: http://www.gfi.com

und vertreiben in der Bundesrepublik Deutschland unter anderem Basisstationen mit LTE-Software (nachfolgend: angegriffene Ausführungsformen).

7 In der Zeit von November 2010 bis Ende März 2011 stand die Klägerin mit der Beklagten zu 1) unter anderem wegen der Verletzung des Klagepatents und der Möglichkeit einer Lizenz zu FRAND-Bedingungen in Kontakt. Die Klägerin nannte die aus ihrer Sicht angemessene Lizenzgebühr. Die Beklagte zu 1) strebte eine Kreuzlizenzierung mit der Folge an, keine Lizenzgebühren an die Klägerin zahlen zu müssen. Konkrete Lizenzvertragsangebote tauschten die Parteien nicht aus.

II.

8 Die Entscheidung der Kammer hängt allein von der Beantwortung der eingangs in der Beschlussformel genannten Rechtsfragen ab.

1)

9 Der Klägerin stehen gegen die Beklagten grundsätzlich die geltend gemachten Ansprüche wegen Patenverletzung zu, insbesondere auch der Unterlassungsanspruch gemäß Art. 64 EPÜ, § 139 Abs. 1 PatG.

10 Die von den Beklagten angebotenen und vertriebenen angegriffenen Ausführungsformen sind unstreitig LTE-fähig und arbeiten nach dem LTE-Standard. Aufgrund der Standardessentialität des Klagepatents führt dies automatisch zur Benutzung des Klagepatents. Die Benutzung ist widerrechtlich.

11 Es besteht keine Veranlassung, den Rechtsstreit gemäß § 148 ZPO (Aussetzung wegen Vorgreiflichkeit) wegen des Einspruchsverfahrens auszusetzen.

This fax was received by GFI FaxMaker fax server. For more information, visit: http://www.gfi.com

Angesichts der Aufrechthaltung des Klagepatents durch das Europäische Patentamt besteht keine überwiegende Wahrscheinlichkeit dafür, dass sich das Klagepatent nicht als rechtsbeständig erweisen wird.

2)

12 Der Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs könnte der von den Beklagten erhobene kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand gemäß § 242 BGB i. V. m. Art. 102 AEUV entgegenstehen. Dies wäre der Fall, wenn die Geltendmachung dieses Anspruchs durch die Klägerin als Missbrauch ihrer unstreitig gegebenen marktbeherrschenden Stellung anzusehen wäre.

13 Art. 102 AEUV lautet:

> *„Mit dem Binnenmarkt unvereinbar und verboten ist die missbräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden Stellung auf dem Binnenmarkt oder auf einem wesentlichen Teil desselben durch ein oder mehrere Unternehmen, soweit dies dazu führen kann, den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen.*
>
> *Dieser Missbrauch kann insbesondere in Folgendem bestehen:*
>
> *a) der unmittelbaren oder mittelbaren Erzwingung von unangemessenen Einkaufs- oder Verkaufspreisen oder sonstigen Geschäftsbedingungen;*
>
> *b) der Einschränkung der Erzeugung, des Absatzes oder der technischen Entwicklung zum Schaden der Verbraucher;*
>
> *c) der Anwendung unterschiedlicher Bedingungen bei gleichwertigen Leistungen gegenüber Handelspartnern, wodurch diese im Wettbewerb benachteiligt werden;*
>
> *d) der an den Abschluss von Verträgen geknüpften Bedingung, dass die Vertragspartner zusätzliche Leistungen annehmen, die weder sachlich noch nach Handelsbrauch in Beziehung zum Vertragsgegenstand stehen.“*

This fax was received by GFI FaxMaker fax server. For more information, visit: http://www.gfi.com

a)

14 Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand ist gegenüber einem Unterlassungsanspruch wegen Patentverletzung nach Art. 64 EPÜ, § 139 Abs. 1 PatG ein zulässiges Verteidigungsmittel, unabhängig davon, ob ein Beklagter die Benutzung des Patents bestreitet oder nicht (BGH, GRUR 2009, 694 – Orange-Book-Standard; OLG Karlsruhe, GRUR-RR 2012, 405 – GPRS-Zwangslizenzeinwand III; OLG Karlsruhe, GRUR 2012, 736 – GPRS-Zwangslizenzeinwand II; OLG Düsseldorf, InstGE 10, 129 – Druckerpatrone II; OLG Karlsruhe, GRUR-RR 2007, 177 – Orange-Book-Standard; LG Düsseldorf, Urteil v. 24.04.2012, 4b O 273/10, BeckRS 2012, 09682; LG Düsseldorf, Urteil v. 11.12.2012, 4a O 54/12; LG Düsseldorf, Mitt. 2012, 238 – MPEG-2-Standard XXIII; LG Mannheim, Urteil v. 12.05.2012, 2 O 376/11, BeckRs 2012, 11805; LG Mannheim, Mitt. 2012, 120 – Kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand; LG Mannheim, InstGE 13, 65 – UMTS-fähiges Mobiltelefon II).

b)

15 Die Frage, wann ein Inhaber eines standardessentiellen Patents seine marktbeherrschende Stellung gegenüber einem Patentverletzer im Sinne von Art. 102 AEUV missbraucht, wird mittels unterschiedlicher Ansätze beantwortet.

aa)

16 Der Bundesgerichtshof hat unter Bezugnahme auf Art. 82 EGV, § 20 Abs. 1 GWB, § 242 BGB in der Entscheidung „Orange-Book-Standard" (GRUR 2009, 694) das folgende Konzept entwickelt:

17 Ein Kläger, der den Unterlassungsanspruch aus seinem standardessentiellen Patent geltend macht, obwohl dem Beklagten ein Anspruch auf Einräumung

This fax was received by GFI FaxMaker fax server. For more information, visit: http://www.gfi.com

einer Lizenz am Patent zusteht, missbraucht nur dann seine marktbeherrschende Stellung, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

18 Zum einen muss der Beklagte dem Kläger ein unbedingtes (d.h. insbesondere nicht unter einen Verletzungsvorbehalt gestelltes) Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrags gemacht haben, an das er sich gebunden hält und das der Kläger nicht ablehnen darf, ohne den Beklagten unbillig zu behindern oder gegen das Diskriminierungsverbot zu verstoßen.

19 Hält der Beklagte die Lizenzforderung des Klägers für missbräuchlich überhöht oder weigert sich der Kläger, die Lizenzgebühren zu beziffern, genügt dem Erfordernis eines unbedingten Angebots ein Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages, bei dem der Kläger die Höhe der Lizenzgebühr nach billigem Ermessen bestimmt.

20 Zum anderen muss der Beklagte, wenn er den Gegenstand des Patents bereits benutzt, bevor der Kläger sein Angebot angenommen hat, diejenigen Verpflichtungen einhalten, die der abzuschließende Lizenzvertrag an die Benutzung des lizenzierten Gegenstandes knüpft. Das hat vor allem zur Folge, dass der Beklagte zu den Bedingungen eines nicht diskriminierenden Vertrags über den Umfang seiner Benutzungshandlungen abzurechnen hat, und dass er seinen sich aus der Abrechnung ergebenden Zahlungspflichten nachkommen muss.

21 Zur Erfüllung seiner Zahlungspflicht ist der Beklagte nicht gehalten, die Lizenzgebühr direkt an den Kläger zu zahlen. Ihm steht vielmehr die Möglichkeit offen, die Lizenzgebühren bei einem Amtsgericht zu hinterlegen.

bb)

22 In einer Pressemitteilung der Europäischen Kommission vom 21.12.2012 über die Mitteilung der Beschwerdepunkte wegen möglichen Patentmissbrauchs auf dem Mobiltelefonmarkt in einem gegen B eingeleiteten Verfahren klingt demgegenüber folgendes Konzept an:

This fax was received by GFI FaxMaker fax server. For more information, visit: http://www.gfi.com

23 Die Europäische Kommission ist der vorläufigen Auffassung, dass die in Rede stehende Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen dem Wettbewerb abträglich ist und eine missbräuchliche Verhaltensweise darstellt. Den Grund für die vorläufige Beurteilung des Verhaltens von B als rechtsmissbräuchlich sieht die Europäische Kommission in dem „spezifischen Sachverhalt", dass B als Inhaberin eines standardessentiellen Patents eine FRAND-Lizenzbereitschaftserklärung gegenüber einer Standardisierungsorganisation abgegeben hat, der Wettbewerber das standardessentielle Patent nutzen muss, um überhaupt am Markt teilnehmen zu können, und dieser Wettbewerber bzw. Patentverletzer zu Lizenzverhandlungen bereit ist. Da darüber hinausgehende tatsächliche Besonderheiten des zu überprüfenden Sachverhaltes nicht mitgeteilt werden, ist davon auszugehen, dass andere Aspekte für die vorläufige Beurteilung des Verhaltens von B als rechtsmissbräuchlich für die vorläufige Auffassung der Europäischen Kommission keine wesentliche Rolle gespielt haben.

24 Demnach vertritt die Europäische Kommission vorläufig die Ansicht, dass die Durchsetzung eines Unterlassungsanspruchs nach Art. 102 AEUV bereits dann rechtsmissbräuchlich ist, wenn ein standardessentielles Patent streitgegenständlich ist, der Patentinhaber gegenüber der Standardisierungsorganisation zugesagt hat, Lizenzen an diesem Patent zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, und eine Verhandlungsbereitschaft des Patentverletzers gegeben ist. Wann ein Patentverletzer verhandlungsbereit ist, wird in der Pressemitteilung nicht ausgeführt. Auch die Kriterien, die der Bundesgerichtshof aufgestellt hat, finden keine Erwähnung.

cc)

25 Bei Anwendung der vom Bundesgerichtshof aufgestellten Kriterien bliebe der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand der Beklagten ohne Erfolg und wäre der Verletzungsklage stattzugeben.

26 Keines der von den Beklagten unterbreiteten schriftlichen Lizenzvertragsangebote (Duplik vom 31.12.2012, Lizenzvertragsangebot vom 30.01.2013, Schrift-

This fax was received by GFI FaxMaker fax server. For more information, visit: http://www.gfi.com

satz vom 05.03.2013) war die Klägerin verpflichtet, anzunehmen.

27 Die Lizenzvertragsangebote sind bereits deshalb unzureichend, weil es sich nicht um im Sinne der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs „unbedingte" Angebote handelt. Die Offerten der Beklagten definieren als „Lizenzprodukte" ausdrücklich nur solche Basisstationen, die den LTE-Standard unterstützen und vom Lizenzpatent Gebrauch machen, womit das Angebot ausschließlich für solche Erzeugnisse gilt, für die eine Verletzung des Klagepatents festzustellen ist.

28 Die Beklagten sind auch ihren Pflichten aus der zu erteilenden Lizenz nicht ausreichend nachgekommen. Unabhängig von der Frage, ob die Höhe der zu zahlenden Lizenzgebühren zutreffend ermittelt worden ist, haben die Beklagten den sich ihrer Ansicht nach ergebenden Lizenzbetrag in Höhe von 50 € weder gezahlt noch lässt sich feststellen, dass die für eine Hinterlegung erforderliche Annahmeanordnung vom Amtsgericht vorliegt. Darüber hinaus fehlt es an einer vollständigen und ordnungsgemäßen Rechnungslegung über vergangene Benutzungshandlungen.

29 Bei Anwendung der in der Pressemitteilung zum Ausdruck kommenden Rechtsansicht der Europäischen Kommission wäre die Unterlassungsklage der Klägerin demgegenüber als rechtsmissbräuchlich abzuweisen.

30 Die Klägerin stützt ihren Anspruch auf ein standardessentielles Patent, von dem die Beklagten Gebrauch machen müssen, um die LTE-fähigen angegriffenen Ausführungsformen auf den Markt bringen zu können. Die Klägerin hat gegenüber der Standardisierungsorganisation ETSI eine Lizenzbereitschaftserklärung abgegeben. Zudem sind die Beklagten, jedenfalls im für die Kammer maßgeblichen Zeitpunkt, dem Schluss der mündlichen Verhandlung, als „verhandlungsbereit" im Sinne der Rechtsansicht der Europäischen Kommission anzusehen. Ihre Verhandlungsbereitschaft kommt jedenfalls durch die Vorlage der schriftlichen, bereits zum Teil Vorschläge der Klägerin aufnehmenden Lizenzvertragsangebote zum Ausdruck. Dass die Parteien über den Inhalt verschiedener Klauseln und insbesondere über die Höhe der zu zahlenden Lizenzgebühr streiten, ist nach der genannten Rechtsansicht für die Verhand-

This fax was received by GFI FaxMaker fax server. For more information, visit: http://www.gfi.com

lungsbereitschaft ohne Belang.

3)

31 Die Kammer neigt zu der Auffassung, dass es in der vorliegenden Konstellation für die Annahme eines Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung im Sinne des Art. 102 AEUV mehr bedarf als nur der Feststellung einer Verhandlungsbereitschaft auf Seiten des Patentverletzers sowie der Feststellung, dass der Patentinhaber gegenüber einer Standardisierungsorganisation eine Lizenzbereitschaftserklärung abgegeben hat. Dies im Wesentlichen aufgrund folgender Erwägungen:

32 Patente tragen zur Wettbewerbsfähigkeit bei. Sie schaffen wichtige Anreize für technische Entwicklungen, die, nachdem sie vom Patentinhaber der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt worden sind, ihrerseits weitere Innovationen herausfordern. Die Entwicklung von Patenten ist oftmals mit hohen Kosten für den Patentinhaber verbunden, die erfahrungsgemäß nur aufgebracht werden, wenn sie mit der späteren Vermarktung der technischen Lehre gewinnbringend amortisiert werden können. Auch wenn das Einbringen eines Patents in einen Standard diese Amortisierung befördert, sind europaweite, öffentlich zugängliche und normierte (Industrie-)Standards wirtschaftlich sinnvoll, zweckmäßig und angesichts des für parallel nebeneinander entwickelte Technologien in Rede stehenden Investitionsvolumens notwendig. Ein Technologiestandard schafft Kompatibilitätsnormen, die unabdingbare Voraussetzung dafür sind, dass eine junge Technologie in angemessener Zeit einer breiten Öffentlichkeit zu akzeptablen Preisen erschlossen werden kann. Der Zugang zum Markt wird durch einen öffentlich zugänglichen Standard erleichtert, was unter anderem den Wettbewerb zwischen verschiedenen Herstellern und Dienstleistern eröffnet sowie fördert und letztlich zu einer größeren Auswahl kompatibler Produkte zu niedrigen Kosten für den Verbraucher führt.

33 Ein Patent als subjektives vermögenswertes Recht ist ein Ausschließlichkeitsrecht, das gegenüber jedermann wirkt. Art. 64 EPÜ, § 139 Abs. 1 PatG gewähren dem Patentinhaber deshalb einen Unterlassungsanspruch, mit dessen Hilfe der durch die widerrechtliche Benutzung des Patents eingetretene Störungszu-

This fax was received by GFI FaxMaker fax server. For more information, visit: http://www.gfi.com

stand beseitigt werden kann. Voraussetzung für diese Rechtsposition ist nach dem Gesetz allein das Vorliegen eines Benutzungstatbestandes. Besondere Umstände in der Person des Patentinhabers oder des Verletzers oder besondere Arten von Patenten sind für die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs grundsätzlich nicht notwendig (LG Düsseldorf, Urteil v. 24.04.2012, 4b O 273/10, BeckRS 2012, 09682; LG Mannheim, NJOZ 2009, 1458 – FRAND-Erklärung). Auch dem Inhaber eines standardessentiellen Patents steht mithin zur Wahrung seiner Rechtsposition grundsätzlich ein Unterlassungsanspruch zur Seite. Der Unterlassungsanspruch steht zudem selbständig neben einem ebenfalls vom Gesetz vorgesehenen Schadenersatzanspruch, der in die Vergangenheit gerichtet ist. Beide Ansprüche können kumulativ geltend gemacht werden.

34 In der Ausübung eines gesetzlich gewährten Rechts kann für sich genommen grundsätzlich kein Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung erblickt werden. Es müssen vielmehr weitere Umstände hinzutreten, die die gerichtliche Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs als rechtsmissbräuchlich erscheinen lassen. Ein automatisches oder zwangsläufiges Versagen eines Unterlassungsanspruchs, der auf ein standardessentielles Recht gestützt ist, verbietet sich vor diesem Hintergrund.

35 Allerdings ist anzuerkennen, dass der Inhaber eines standardessentiellen Patents aufgrund seiner ihm durch den Standard vermittelten marktbeherrschenden Stellung bei der Verhandlung über Lizenzen gerade wegen des ihm zustehenden Unterlassungsanspruchs eine machtvolle Position inne hat. Diese darf nicht missbräuchlich ausgenutzt werden mit dem Ziel, einen Wettbewerber bzw. einen Lizenzsucher in eine Lizenz, die nicht FRAND ist, zu drängen. Es muss insbesondere sichergestellt sein, dass der Inhaber eines standardessentiellen Patents keine unangemessen hohen Lizenzgebühren durchsetzen kann.

36 Andererseits besteht keine Veranlassung, den Patentverletzer zu bevorteilen und ihm die Möglichkeit an die Hand zu geben, einen Lizenzvertrag allein zu *seinen* Bedingungen zu diktieren und beispielsweise unangemessen niedrige Lizenzgebühren durchsetzen zu können. Dies droht jedoch, wenn einem lizenzbereiten Inhaber eines standardessentiellen Patents die Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs per se untersagt wird. Die Verhandlungsposition des Patentinhabers ist erheblich geschwächt, da ihm das für gleichberechtigte Lizenzverhandlungen notwendige „Druckmittel" fehlt. Er hat die fortdauernde

This fax was received by GFI FaxMaker fax server. For more information, visit: http://www.gfi.com

rechtswidrige Benutzung seines Patents zu dulden, und zwar dauerhaft, unabhängig davon, ob und wann es tatsächlich zum Abschluss eines Lizenzvertrages kommt. Er erhält lediglich im Nachhinein zu einem für ihn noch nicht absehbaren Zeitpunkt Schadenersatz, dessen Durchsetzbarkeit und Höhe ungewiss sind. Fehlt dem Patentinhaber die Möglichkeit, die Benutzung des Patents untersagen zu lassen, hat der Lizenzsucher keinerlei zeitnahe Sanktionen zu erwarten. Dies selbst dann nicht, wenn sich die Verhandlungen über eine Lizenz allein aus Gründen hinziehen, die in seinem Verantwortungsbereich liegen.

37 Eine Schwächung der Verhandlungsposition des Patentinhabers ist umso weniger angebracht, als der gerichtlich in Anspruch genommene Verletzer in der Regel nicht der einzige Lizenznehmer am standardessentiellen Patent sein wird. Vielmehr gibt es regelmäßig eine Reihe von Wettbewerbern, die vor Aufnahme ihrer Benutzungshandlungen beim Patentinhaber um eine Lizenz nachgesucht haben und seither ihren lizenzvertraglichen Auskunfts- und Zahlungspflichten nachkommen. Für diese Lizenznehmer und den gerichtlich in Anspruch genommenen Verletzer gilt dem Grundsatz nach ein Gleichbehandlungsgebot. Jedenfalls für eine Privilegierung des im Wege des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwands um eine Lizenz Ersuchenden gegenüber anderen Lizenznehmern ist ein sachlicher Grund nicht ersichtlich. Eine Besserstellung des Patentverletzers käme geradezu einer „Belohnung" für ein zunächst rechtswidriges Verhalten gleich. Dazu besteht umso weniger Anlass, als ein Patentinhaber, der gerichtlich gegen einen lizenzfrei benutzenden Verletzer seines standardessentiellen Patents vorgeht, nicht nur in seinem eigenen Interesse mit dem Ziel agiert, den rechtswidrigen Eingriff in sein geistiges Eigentum zu beenden und den ordnungsgemäßen Rechtszustand wieder herzustellen. Er wird in gleicher Weise im Interesse seiner Lizenznehmer tätig, die dadurch in einen Wettbewerbsnachteil geraten, dass sich der Patentverletzer den lizenzvertraglichen Pflichten entzieht und infolge dessen nicht mit denjenigen Lizenzkosten kalkulieren muss, die alle übrigen Lizenznehmer aufbringen müssen. Je weniger streng die Voraussetzungen an das Lizenzbemühen des Verletzers definiert werden, umso länger kann er die Schieflage im Wettbewerb mit den vertraglichen Lizenznehmern aufrecht erhalten, die er durch die rechtswidrigen Verletzungshandlungen zu seinem Vorteil erzwungen hat.

38 Für den anzustrebenden alsbaldigen Abschluss eines Lizenzvertrages zu FRAND-Bedingungen ist nach allem weder eine ungerechtfertigte Machtposition des Patentinhabers noch eine ungerechtfertigte Dominanz des

This fax was received by GFI FaxMaker fax server. For more information, visit: http://www.gfi.com

Patentverletzers dienlich. Beides ist dem Wettbewerb abträglich, unredlich und nicht schutzwürdig. Es bedarf vielmehr eines angemessenen und fairen Interessensausgleichs, der sämtliche schutzwürdigen Interessen der Parteien berücksichtigt und der im Ergebnis dazu führt, dass beide Seiten mit einer ungefähr gleichberechtigten Verhandlungsposition ausgestattet sind.

39 Dass ein solcher Ausgleich möglich ist, wenn bei Vorliegen einer Lizenzbereitschaftserklärung des Patentinhabers allein das Kriterium der Verhandlungsbereitschaft des Patentverletzers als Maßstab für ein kartellrechtswidriges Verhalten des Patentinhabers herangezogen wird, erscheint zweifelhaft. Der Begriff „Verhandlungsbereitschaft" lässt großen Raum für verschiedene Interpretationen. Bei einem möglichen weiten Verständnis des Begriffes bedarf es noch keines Eintritts in Verhandlungen, sondern es genügt eine allgemein gehaltene, keine konkreten Bedingungen aufgreifende mündliche Erklärung, die bloß die Bereitschaft kundtut, in Lizenzverhandlungen (irgendwann, irgendwie) einzutreten. Eine solche Erklärung kann ohne Mühe abgegeben werden, ist kaum belastbar und kann jederzeit verändert, zurückgezogen und gegebenenfalls sodann erneuert werden. Sie besagt überdies nichts zu konkreten Bedingungen, die erst eine Beantwortung der Frage zulassen, ob die in Rede stehende Lizenz FRAND ist. Aber auch dann, wenn eine Erklärung konkrete Lizenzbedingungen nennt, können ihrer Ernsthaftigkeit Bedenken entgegenstehen. Der Patentverletzer kann auch sie jederzeit abändern oder zurückziehen oder Bedingungen nennen, die augenscheinlich unangemessen sind. Dass es sich insoweit nicht nur um rein theoretische Bedenken handelt, zeigen die Erfahrungen, die die Kammer in diversen Patentverletzungsstreitigkeiten der fraglichen Art gewonnen hat. Nicht selten drängte sich der Eindruck auf, dass Beklagte, die sich mit dem kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand verteidigt haben, tatsächlich nicht ernsthaft an einer FRAND-Lizenz interessiert waren und deshalb nur geringe Anstrengungen zu einem Vertragsschluss unternommen haben.

40 Wenn die Verhandlungsbereitschaft als taugliches Kriterium herangezogen werden sollte, müsste sie sich, um ein rein taktisches, zögerliches und nicht ernstgemeintes Verhalten auszuschließen, durch bestimmte qualitative und zeitliche Vorgaben auszeichnen, die erkennen lassen, dass der Beklagte redlich ist und Schutz verdient. Insoweit könnte beispielsweise gefordert werden, dass der Patentverletzer bereits in Verhandlungen eingetreten ist, indem er konkrete Bedingungen benennt, zu denen er bereit ist, einen Lizenzvertrag abzuschließen.

This fax was received by GFI FaxMaker fax server. For more information, visit: http://www.gfi.com

41 Ebenso ist zu berücksichtigen, dass eine Lizenz grundsätzlich nur Wirkung für die Zukunft zeitigt. Erst nach Erteilung einer Lizenz ist der Lizenznehmer berechtigt, den Gegenstand des Lizenzvertrages zu benutzen. Es obliegt deshalb jedem Lizenzsucher, sich vor Nutzung eines Patents eine Lizenz zu verschaffen. Ein ordnungsgemäßer Lizenznehmer unterbreitet deshalb typischerweise ein Angebot zum Abschluss eines Lizenzvertrages vor Aufnahme der Benutzungshandlungen. Verweigert der Inhaber eines standardessentiellen Patents die Lizenzerteilung, kann der Lizenzsucher klageweise einen kartellrechtlichen Anspruch auf Lizenzerteilung durchsetzen. Mit Blick auf die gebotene Gleichbehandlung der Lizenzsucher bzw. Lizenznehmer ist deshalb an sich auch von einem gerichtlich in Anspruch genommenen Verletzer zu verlangen, dass er vor der Benutzung des Patents um eine Lizenz ersucht bzw. einen dahingehenden Anspruch einklagt.

42 Es erscheint in den hier in Rede stehenden Konstellationen allerdings sachgerecht, einen Patentverletzer von dem Erfordernis der vorherigen Gestattungseinholung frei zu stellen. Im Gegenzug für diese Privilegierung ist ihm die Vorlage eines ausformulierten, annahmefähigen Lizenzvertragsangebotes abzuverlangen, das sämtliche Regelungen enthält, die üblicherweise in Lizenzverträgen auf dem in Rede stehenden Technikgebiet enthalten sind. Nur dann kann einen Patentinhaber vernünftigerweise der Vorwurf treffen, durch Weigerung der Annahme eines solchen Angebotes den Lizenzsucher – im Vergleich zu anderen Lizenznehmern – zu diskriminieren (OLG Karlsruhe, GRUR-RR 2012, 124 – GPRS-Zwangslizenz; OLG Karlsruhe GRUR-RR 2007, 177 – Orange-Book-Standard; LG Düsseldorf, Urteil v. 24.04.2012, 4b O 273/10, BeckRS 2012, 09682; LG Mannheim, Mitt. 2012, 120 – Kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand). Die Abgabe eines solchen Angebotes bestätigt überdies die Ernsthaftigkeit des vorgebrachten Einwandes. Sie ist dem Lizenzsucher grundsätzlich auch zumutbar. Abgesehen davon, dass vielfach zu dem betreffenden Standard bereits Lizenzverträge existieren, die der Patentinhaber üblicherweise verwendet und die deshalb als Orientierung dienen können, handelt es sich nach den Erfahrungen der Kammer bei den Patentverletzern in der Regel um (Fach-)Unternehmen, die am Wirtschaftsleben aktiv teilnehmen und über Kenntnisse zu Lizenzverträgen auf dem jeweiligen Technologiegebiet verfügen. Dies bestätigt das vorliegende Verfahren. Die international tätigen Parteien standen bereits außergerichtlich in Kontakt und auch die Beklagte zu 1) hat eine (Kreuz-)Lizenz in Betracht gezogen.

This fax was received by GFI FaxMaker fax server. For more information, visit: http://www.gfi.com

43 An der Verpflichtung eines Lizenzsuchers zur Abgabe eines solchen Angebotes ändert eine zuvor abgegebene Lizenzbereitschaftserklärung eines Patentinhabers gegenüber einer Standardisierungsorganisation nichts. Mit der Zusage, Dritten zu FRAND-Bedingungen eine Lizenz einzuräumen, hat der Patentinhaber zwar selbst deutlich gemacht, dass er es als seine Pflicht ansieht, Lizenzen zu FRAND-Bedingungen zu erteilen. Aus der allgemeinen FRAND-Erklärung kann sich indes kein positives Nutzungsrecht oder eine Verpflichtung des Patentinhabers zur Abgabe eines Angebots ergeben. Ein Patentinhaber will mit einer solchen Erklärung nicht gegenüber einer Vielzahl von (unbekannten) Dritten ohne Sicherung seines Lizenzgebührenanspruchs ein Nutzungsrecht erteilen und zusätzlich die Pflichten eines Lizenzgebers übernehmen. Die Lizenzbereitschaftserklärung schafft mithin nur eine weitere Grundlage für die Erteilung einer FRAND-Lizenz, für die der Lizenzsucher – wie jeder andere Lizenzwillige – ein entsprechendes Verlangen formulieren muss (OLG Karlsruhe, InstGE 12, 220 – MP3 Standard; LG Düsseldorf, Urteil v. 24.04.2012, 4b O 273/10, BeckRS 2012, 09682; LG Düsseldorf, Mitt. 2012, 238 – MPEG-2-Standard XXIII; LG Mannheim, InstGE 13, 65 – UMTS-fähiges Mobiltelefon II; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 6. Auflage, Rn. 1459).

44 Dass dieses Angebot „unbedingt" in der Weise sein muss, dass der Lizenzsucher es nicht unter den Vorbehalt stellen darf, dass die angegriffenen Ausführungsformen (gerichtlich festgestellt) von dem eingeklagten Patent Gebrauch machen, erscheint nicht zwingend. Auch von einem frei ausgehandelten Lizenzvertrag werden regelmäßig nur solche Gegenstände erfasst, die die technische Lehre des lizenzierten Patents benutzen. Die Aufnahme eines Verletzungsvorbehalts in einem Lizenzvertragsangebot lässt deshalb nicht ohne Weiteres Zweifel an der Ernsthaftigkeit des Angebotes aufkommen. Ein dahingehendes Erfordernis steht zudem in Konflikt mit der dem Beklagten zu recht offen stehenden Möglichkeit, die Nutzung des Klagepatents in Abrede zu stellen. Ob das Bestreiten der Patentbenutzung in Fällen eines standardessentiellen Patents glaubhaft ist, ist im Einzelfall anhand des nationalen Prozessrechts zu prüfen.

45 Auch eine Forderung dahingehend, dass dieses Angebot „unbedingt" in der Weise sein muss, dass der Lizenzsucher es nicht unter den Vorbehalt stellen darf, dass sich das eingeklagte Patent als rechtsbeständig erweist, erscheint nicht zwingend. Wird dem Lizenzsucher untersagt, die Rechtsbeständigkeit des

This fax was received by GFI FaxMaker fax server. For more information, visit: http://www.gfi.com

Patents anzugreifen oder wird dem Patentinhaber im Falle eines solchen Angriffs automatisch ein Kündigungsrecht zugestanden, könnte dies darauf hinauslaufen, dass die Rechtsbeständigkeit von standardessentiellen Patenten, die alle Marktteilnehmer nutzen müssen, nie zur Überprüfung gelangen könnte. An der Aufrechthaltung von nicht rechtsbeständigen Patenten besteht indes kein Interesse. Der Wettbewerber, der den Rechtsbestand des standardessentiellen Patents in Zweifel zieht, hätte nur die „Wahl" vor Beginn seiner Geschäftstätigkeit ein Rechtsbestandsverfahren anzustrengen und dessen rechtskräftigen Abschluss abzuwarten.

46 Es erscheint des Weiteren sachgerecht und folgerichtig, einem Beklagten, der sich das Recht herausgenommen hat, bereits vor Erteilung einer Lizenz patentverletzende Gegenstände auf den Markt zu bringen, zugleich die Pflichten aufzuerlegen, die die zu erteilende Lizenz, um die er im Wege des kartellrechtlichen Lizenzvertrages gerade nachsucht, mit sich bringen wird. Dem „Vorgriff" auf die Rechte entspricht der „Vorgriff" auf die Verpflichtungen. Nicht nur der Patentinhaber ist kraft der durch die Verletzungshandlung geschaffenen Faktenlage so zu behandeln, als ob die Lizenz bereits erteilt wäre, auch der Patentverletzer muss sich so behandeln lassen. Dadurch wird ein ausgewogenes Verhältnis der Lizenzparteien gewährleistet. Der Patentverletzer belegt mit der Erfüllung der ihn üblicherweise treffenden Pflichten zudem die Ernsthaftigkeit seines Lizenzersuchens. Schließlich ist auch in diesem Zusammenhang nicht zu erkennen, aus welchem Grund der Patentverletzer gegenüber einem sonstigen Lizenznehmer besser gestellt werden sollte. Es erscheint deshalb angemessen, auch von dem Patentverletzer insbesondere eine ordnungsgemäße Rechnungslegung und die Zahlung von Lizenzgebühren zu verlangen.

47 Häufig streiten die Parteien gerade über die gegebenenfalls schwierig zu bestimmende angemessene Höhe der Lizenzgebühren. Ein Patentinhaber darf in dieser Situation keine unangemessenen Lizenzgebührenforderungen durchsetzen können.

48 Ein angemessener Schutz kann beispielsweise dadurch erzielt werden, dass dem Patentverletzer die Möglichkeit geboten wird, die Lizenzgebühr nicht unmittelbar/direkt an den Patentinhaber zahlen zu müssen, sondern für diese zunächst nur eine „Sicherheit" leisten zu müssen. Die Höhe der Sicherheitsleistung müsste der angemessenen Lizenzgebühr entsprechen, deren Höhe von dem Verletzungsgericht überschlägig geprüft werden könnte. Im deutschen

This fax was received by GFI FaxMaker fax server. For more information, visit: http://www.gfi.com

Recht steht hierfür beispielsweise eine Hinterlegung eines Geldbetrages bei einem Amtsgericht zur Verfügung (§§ 372 ff. BGB). Ob und in welchem Umfang die Sicherheit an den Patentinhaber als Lizenzgebühr herauszugeben ist, würde einem Folgeprozess überlassen. Wenn alle übrigen Voraussetzungen erfüllt sind und eine angemessene Sicherheit für die Lizenzgebühr geleistet worden ist, würde der Lizenzeinwand des Beklagten durchgreifen und dem Kläger kein Unterlassungsanspruch mehr zur Seite stehen, obwohl über die tatsächliche Höhe der zu zahlenden Lizenzgebühr noch keine abschließende Entscheidung getroffen worden ist.

49 Ebenso kommt, gegebenenfalls zusätzlich, in Betracht, dass der Verletzer das Recht zur Bestimmung der Lizenzgebühren dem Patentinhaber nach billigem Ermessen überlässt. Im deutschen Recht ist diese Möglichkeit in § 315 BGB geregelt. Ob die getroffene Bestimmung durch den Patentinhaber rechtens ist, wäre wiederum in einem Folgeprozess gerichtlich zu klären. Bietet ein Patentverletzer einem Patentinhaber die Leistungsbestimmung an und verweigert der Patentinhaber gleichwohl die Annahme des Lizenzvertragsangebots, handelt der Patentinhaber rechtsmissbräuchlich, so dass der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand Erfolg hat und die Unterlassungsklage abzuweisen ist. Auch hier besteht der Vorteil darin, dass eine endgültige Klärung der zumeist heftig umstrittenen Frage der Lizenzgebühr nicht schon im Verletzungsprozess abschließend erfolgen muss. Der Patentverletzer läuft bei dieser Vorgehensweise weder Gefahr, eine zu hohe Lizenzgebühr anzubieten, was den Patentinhaber bevorteilen würde, noch eine zu niedrige Lizenzgebühr anzubieten, was seinem Lizenzersuchen den Erfolg nehmen würde.

4)

50 Die Klägerin macht gegenüber den Beklagten neben dem Unterlassungsanspruch auch Ansprüche auf Auskunft, Rückruf und Schadenersatz bzw. Schadenersatzfeststellung geltend. Die Beklagten können auch bezüglich dieser Ansprüche den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand erheben. Es stellt sich deshalb die Frage, ob die Bedingungen, unter denen ein Machtmissbrauch durch den Inhaber eines standardessentiellen Patents anzunehmen ist, auch für die klageweise Geltendmachung der sonstigen aus einer Patentverletzung herzuleitenden Ansprüche Geltung beanspruchen.

This fax was received by GFI FaxMaker fax server. For more information, visit: http://www.gfi.com

III.

51 Der Kammer ist bewusst, dass für sie keine Vorlagepflicht gemäß Art. 267 Abs. 3 AEUV besteht. Bei der Ausübung ihres Ermessens nach Art. 267 Abs. 2 AEUV hat die Kammer jedoch insbesondere in den Blick genommen, dass Art. 102 AEUV mehrere, für einen kundigen Juristen vernünftigerweise gleichermaßen mögliche Auslegungen zulässt und die entscheidungserheblichen Fragen nicht bereits Gegenstand einer Auslegung durch den Gerichtshof waren. Die Entscheidung „IMS Health" des Gerichtshofs (EuGH, Slg. 2004 I-5069 ff.) betraf nur Fälle, in denen sich ein Schutzrechtsinhaber grundsätzlich weigerte, Lizenzen zu vergeben. Die richtige Anwendung des Gemeinschaftsrechts erscheint auch nicht derart offenkundig, dass für einen vernünftigen Zweifel keinerlei Raum bleibt.

52 Die Beantwortung der vorgelegten Fragen hat überdies weitreichende Bedeutung. In Europa werden eine Vielzahl von Patentverletzungsklagen aus standardessentiellen Patenten geführt. Ob und unter welchen Voraussetzungen Rechte aus einem solchen Patent hergeleitet werden können, insbesondere ob der Unterlassungsanspruch durchsetzbar ist, wird von maßgeblichen Stellen (Bundesgerichtshof, Europäische Kommission) nicht einheitlich beurteilt. Endgültige Klarheit kann nur eine Entscheidung des Gerichtshofs bringen. Die Vorlage der Fragen zur Auslegung des Art. 102 AEUV bereits durch ein erstinstanzliches Gericht führt zu einer zeitnahen Klärung durch den Gerichtshof, die im Interesse aller Beteiligten liegt.

Voß Knappke Dr. Reimnitz

Ausgefertigt:

Reimers
Justizbeschäftigte
als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle.

This fax was received by GFI FaxMaker fax server. For more information, visit: http://www.gfi.com