

Peter Georg Picht, Zürich

„FRAND wars 2.0“ - Rechtsprechung im Anschluss an die Huawei/ZTE-Entscheidung des EuGH (Teil 1)

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. Viele Einzelfragen sind damit indes noch nicht geklärt; sie tragen zu einer weiterhin sehr regen Prozessaktivität in diesem Bereich bei. Der vorliegende zweiteilige Beitrag gibt einen Überblick über die gesamte im Anschluss an *Huawei/ZTE* ergangene Rechtsprechung, soweit es sich um Entscheidungen deutscher Gerichte handelt. Der erste Teil der Publikation widmet sich insb. den von den Gerichten näher erörterten Fragen der Möglichkeit einer Erfüllung der *Huawei*-Anforderungen nach Einleitung des Rechtsstreits; der Verpflichtung einer Partei, ihre *Huawei*-Verhaltensanforderungen zu erfüllen, obgleich die andere Partei dies nicht tut; der Marktmacht des SEP-Inhabers; den zeitlichen, personellen und inhaltlichen Anforderungen an die Verletzungsanzeige sowie der Lizenzbereitschaftserklärung des Standard-Implementierers.

- I. Einleitung
- II. Verfahren vor deutschen Gerichten
 1. Erfüllung der Huawei-Verhaltensobliegenheiten vor, bei oder nach dem Verfahrensbeginn
 2. FRAND-Verhalten trotz non-FRAND-Reaktion?
 3. Marktmacht des Patentinhabers
 4. Die Verletzungsanzeige des Patentinhabers
 5. Die Lizenzbereitschaftserklärung

I. Einleitung

Mit der *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 („standardessentielle Patente/SEPs“).¹ Unter den 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 besteht oder zumindest behauptet wird, die Parteien sich aber nicht über Lizenzkonditionen einigen können.² Die EuGH-Entscheidung versucht, solche Konfliktlagen durch konsekutive Verhal-

tensanforderungen an die Parteien zu bewältigen.³ Obgleich dieser Verhaltensfahrplan durchaus konkret ausfällt, lässt er viele Einzelfragen unbeantwortet, die nunmehr von den nationalen Gerichten durchbuchstabiert werden müssen.⁴

Der folgende Beitrag soll über die Inhalte dieser Folgeentscheidungen berichten, muss sich aber der Stofffülle wegen Einschränkungen unterwerfen. Zunächst bedarf es einer strukturellen Unterteilung in zwei verbundene Teilbeiträge, deren Augenmerk jeweils auf unterschiedlichen Abschnitten der *Huawei*-Verhaltenspflichten ruht. Der vorliegende Teil 1 befasst sich mit den relevanten Aspekten ab der Einleitung der Lizenzverhandlungen bis hin zur Lizenzbereitschaftserklärung des Standard-Implementierers; der nachfolgende Teil 2 des Aufsatzes⁵ untersucht insb. das weitere Vorgehen ab dem Lizenzvertragsangebot des Patentinhabers. Ferner können nicht alle Entscheidungsinhalte wiedergegeben werden, sondern nur die wichtigen Gesichtspunkte aus dem Schnittbereich von Kartell- und Patentrecht. Insb. das *Ob* und *Wie* der Patentverletzung im konkreten Einzelfall sowie patentrechtliche Details zu einer Verfahrensaussetzung im Hinblick auf eine parallele Nichtigkeitsklage müssen daher weitgehend außen vor bleiben. Einige Fragen müssen der Online-Version⁶ dieses Beitrages vorbehalten werden, etwa ob der FRAND-Verstoß des Patentinhabers eine Frage der Zulässigkeit oder der Begründetheit ist (mit unterschiedlichen Auswirkungen auf das Prozessergebnis) und wie sich die fundamentale Ungewissheit über die tatsächliche Standardessentialität eines als SEP deklarierten Patents auswirkt. Dass immer wieder die Gerichte aus Düsseldorf, Karlsruhe und Mannheim zitiert werden, hat seine Ursache nicht in gezielter Selektion, sondern schlicht im derzeitigen Entscheidungsanfall. Insbesondere wird aus München – ebenfalls einem der wichtigsten deutschen Patentgerichtsbarkeitsstandorte – berichtet, dass dort noch keine vertieften Entscheidungen zur FRAND-Thematik ergangen sind, weil die bisher eingeklagten Patente (ihre tatsächliche Standardessentialität war vielfach streitig) durchgehend als unwirksam oder nicht verletzt beurteilt wurden, sodass aus Sicht der dortigen Kammern kein zwingender Anlass zur Diskussion der *Huawei*-Anforderungen bestand.

Auch aus anderen EU-Mitgliedstaaten sind bereits eine Reihe von Entscheidungen zu vermelden, für deren Erläuterung aber auf andere Publikationen verwiesen werden muss.⁷

³ Siehe im Einzelnen EuGH, C 170/13, ECLI:EU:C:2015:477, WuW/E EU-R 3321, insb. 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 vgl. Picht, ECLR 2016, 365 ff.

⁵ Teil 2 erscheint voraussichtlich in der kommenden Ausgabe der WuW (06/2018), WUW1263461.

⁶ Der Online-Beitrag ist abrufbar unter WUW1237889.

⁷ Für einen Überblick vgl. die Online-Fassung dieser Publikation, WUW1237889. Eingehend zur sehr wichtigen britischen Entscheidung EWHC 711 (Pat), 5 April 2017, *Unwired Planet v. Huawei*, vgl. Picht, *Unwired Planet/Huawei: A Seminal SEP/FRAND Decision From the UK*, abrufbar unter <http://hbfm.link/3547> (zuletzt abgerufen am 15.02.2018). Zur Folgeentscheidung in gleicher Sache vgl. EWHC 1304 (Pat), 7 June 2017, *Unwired Planet v. Huawei*.

¹ Zur Problematik der Begrifflichkeit s. u. 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.

Zwei Selbstbeschränkungen der vorliegenden Darstellung sind besonders schmerzlich, wenngleich unerlässlich, nämlich zum einen die weitestgehende Nichtberücksichtigung von Entscheidungen, die zeitlich vor *Huawei* ergingen, teils aber weiterhin von großer Relevanz sind.⁸ Zum anderen kann auch die – schon beinahe unübersehbar gewordene – Literatur zu den jeweiligen Einzelfragen nicht eingebunden werden. Immerhin möge der so entstandene, selektive Rechtsprechungsbericht den Urhebern der vielen hervorragenden Publikationen zur Thematik dienlich sein und einen Beitrag zur wissenschaftlichen Diskussion leisten.

II. Verfahren vor deutschen Gerichten

1. Erfüllung der Huawei-Verhaltensobliegenheiten vor, bei oder nach dem Verfahrensbeginn

Einer der bis dato am intensivsten von den Gerichten behandelten Aspekte ist die Frage, ob die Parteien zumindest die ersten Schritte ihrer *Huawei*-Verhaltensanforderungen (Verletzungsanzeige, Lizenzbereitschaftsanzeige, beiderseitige Lizenzangebote) bereits vor dem Beginn eines gerichtlichen Verfahrens erfüllt haben müssen oder ob eine Nachholung auch nach Verfahrenseinleitung noch möglich ist. Verständlich wird die kruziale Bedeutung dieses Aspekts schon aus der Feststellung, dass im Zeitpunkt der EuGH-Entscheidung eine Reihe von SEP-Verfahren bereits hängig waren. Jedenfalls für solche „Übergangsfälle“ dürfte die im Moment herrschende Rechtsprechung dahingehend lauten, dass eine Nachholung des gebotenen Verhaltens auch im laufenden Verfahren noch möglich ist.⁹ Nach Auffassung des OLG Düsseldorf kann dabei von einem Übergangsfall nicht mehr gesprochen werden, wenn im Zeitpunkt der Klageerhebung die Schlussanträge des Generalanwalts *Wathelet* i. S. *Huawei/ZTE* erfolgt waren,¹⁰ wohingegen das LG Mannheim offenbar auf den Zeitpunkt der EuGH-Entscheidung abstellen möchte.¹¹

Eine Vorzugsbehandlung für Übergangsfälle wird indes nicht einhellig befürwortet und auch die Begründungsansätze divergieren: Das LG Düsseldorf hob zunächst ganz auf den subjektiven Horizont des SEP-Inhabers und seine berechtigte Erwartung ab, dass sich sein Verhalten nach der *Orange Book*-Rechtsprechungslinie des BGH und der deutschen Untergeichte beurteile.¹² Diese fordere, anders als der EuGH, gerade keine initiale Verletzungsanzeige des Patentinhabers, sondern umgekehrt zuerst ein Lizenzvertragsangebot des Verletzers.¹³ In einer Folgeentscheidung musste sich das LG Düsseldorf noch intensiver mit der Problematik auseinandersetzen, insb. auch mit einer (fehlenden) Rückwirkung der EuGH-Entscheidung in *Huawei*:¹⁴ Zwar entfalteten Urteile des EuGH – wie übrigens auch das LG Mannheim, das OLG Düsseldorf und das

OLG Karlsruhe festhalten¹⁵ – im Grundsatz *ex-tunc*-Wirkung und der EuGH habe für die *Huawei*-Entscheidung auch keine abweichende Anordnung getroffen, sodass selbst Übergangsfälle den *Huawei*-Vorgaben unterfielen und nationales Recht angesichts des Anwendungsvorrangs des Unionsrechts kein schutzwürdiges Vertrauen auf einen abweichenden Rechtsstand begründen könne.¹⁶ Allerdings seien diese Vorgaben flexibel und einzelfallbezogen zu interpretieren, sodass der Kenntnisstand der Parteien Berücksichtigung finden könne, also etwa eine ohnehin bestehende Kenntnis von der Patentverletzung und insb. auch der auf die *Orange Book*-Rechtsprechung beschränkte Kenntnishorizont des Patentinhabers.¹⁷

Folgerichtig verlangt das LG Düsseldorf ausdrücklich nur für „Nicht-Übergangsfälle“ (Neufälle), dass die Verletzungsanzeige bis spätestens zur Einzahlung des Kostenvorschusses erfolgt sein muss.¹⁸ Eine Information des Implementierers zwischen Anhängigkeit und Rechtshängigkeit (bei gezahltem Vorschuss) hält das Gericht ausdrücklich für verspätet, weil ab Anhängigkeit und Vorschusszahlung mit einer Zustellung der Klage gerechnet werden müsse und damit bereits unerwünschter Druck auf die Lizenzverhandlungen herrsche.¹⁹ Das OLG Düsseldorf unterstützt diese Linie dem Ergebnis nach, äußert aber deutliche Zweifel an manchem Begründungsansatz:²⁰ Aus der Rückwirkung von EuGH-Urteilen folge, dass eine Differenzierung nach Übergangs- und Neufällen unzulässig sei und auch für Vertrauensschutz, basierend auf nationalem Recht und gewährt durch die nationalen Gerichte, kein Raum sei.²¹ Da eine verspätete Verletzungsanzeige aber nicht zu einem materiell-rechtlichen Rechtsverlust führe und es dem Patentinhaber damit – diese Auffassung dürfte die derzeit herrschende Auffassung in der deutschen Rechtsprechung darstellen²² – unbenommen sei, nach einer Rücknahme der Klage seine *Huawei*-Verhaltensanforderungen zu erfüllen und dann erneut (erfolgreich) zu klagen, erscheine es als fragwürdiger Formalismus, eine vorprozessuale Erfüllung der *Huawei*-Verhaltensanforderungen für zwingend zu erachten.²³ Nimmt man zugleich das Diktum des OLG Düsseldorf von der Unzulässigkeit einer Differenzierung nach Übergangs- und Neufällen beim Wort, dürfte es aus Sicht des Gerichts auch bei Neufällen grds. hinzunehmen sein, wenn der Patentinhaber die Verletzungsanzeige bzw. das Lizenzangebot nicht vorprozessual kommuniziert.

Das LG Mannheim ging bei einer Entscheidung aus dem November 2015 über eine offenbar vor dem *Huawei*-Urteil erhobene²⁴ Klage auf den Übergangscharakter des Verfahrens gar nicht ein, sondern ließ – auf Basis einer Interessenabwägung

8 Für Nachweise vgl. Online-Fassung, WUW1237889.

9 LG Düsseldorf, Urt. v. 03.11.2015, 4a O 93/14, juris, Rn. 117 ff. – *Sisvel/Haier*; LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016, 4a O 73/14, juris, Rn. 203 ff., 223 f. – *Saint Lawrence/Vodafone*; LG Mannheim, Urt. v. 08.01.2016 (Fn. 2), Rn. 80 ff. Offengelassen durch OLG Düsseldorf, Urt. v. 30.03.2017, I-15 U 66/15, juris, Rn. 169 f. – *Sisvel/Haier*. Für w. N. siehe Online-Fassung, WUW237889.

10 OLG Düsseldorf, Urt. v. 09.05.2016, I-15 U 35/16, juris, Rn. 23 – *Saint Lawrence/Vodafone*.

11 LG Mannheim, Urt. v. 08.01.2016 (Fn. 2), Rn. 80.

12 LG Düsseldorf, Urt. v. 03.11.2015 (Fn. 9), Rn. 117 ff.; LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016 (Fn. 9), Rn. 203 ff.; LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016, 4a O 126/14, juris, Rn. 197 ff. – *Saint Lawrence/Vodafone*. Für w. N. siehe Online-Fassung, WUW1237889.

13 LG Düsseldorf, Urt. v. 03.11.2015 (Fn. 9), Rn. 118 ff.

14 LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016 (Fn. 9), Rn. 203 ff., insb. Rn. 206 ff.

15 LG Mannheim, Urt. v. 08.01.2016 (Fn. 2), Rn. 85; OLG Düsseldorf, Urt. v. 30.03.2017 (Fn. 9), Rn. 165; OLG Karlsruhe, Urt. v. 31.05.2016, 6 U 55/16, juris, Rn. 25 – *Pioneer/Acer*.

16 LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016 (Fn. 9), Rn. 206 f.

17 LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016 (Fn. 9), Rn. 208, 210.

18 LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016 (Fn. 9), Rn. 198 ff., auch zur Neutralität der EuGH-Formulierung („Geltendmachung“) sowie zur nicht für eine abweichende Einschätzung hinreichenden Gefahr von *Torpedo*-Klagen des Implementierers.

19 LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016 (Fn. 9), Rn. 198.

20 OLG Düsseldorf, Urt. v. 09.05.2016 (Fn. 10), Rn. 22 ff.; OLG Düsseldorf, Urt. v. 30.03.2017 (Fn. 9), Rn. 163 ff.

21 OLG Düsseldorf, Urt. v. 09.05.2016 (Fn. 10), Rn. 24; ebenso mit eingehender Begründung OLG Düsseldorf, Urt. v. 30.03.2017 (Fn. 9), Rn. 164 ff.

22 Siehe etwa, besonders explizit, auch LG Mannheim, Urt. v. 08.01.2016 (Fn. 2), Rn. 81 ff. mit näherer Begründung.

23 OLG Düsseldorf, Urt. v. 09.05.2016 (Fn. 10), Rn. 25 ff., auch eingehend zur Vereinbarkeit mit der *Huawei*-Entscheidung.

24 LG Mannheim, Urt. v. 27.11.2015, 2 O 106/14, juris, Rn. 2 – *Saint Lawrence/Deutsche Telekom*.

und der Beurteilung des Parteiverhaltens am Maßstab von Treu und Glauben – eine zwischen Einreichung und Zustellung der Klage erfolgte Verletzungsanzeige genügen, sofern die mangelnde Lizenznahmebereitschaft des Patentverletzers aus Sicht des Gerichts feststand.²⁵ Steht vor Klageerhebung die Lizenzwilligkeit des Patentverletzers hingegen fest, neigt das LG Mannheim offenbar zu der Auffassung, dass ein dennoch vor Klageerhebung unterlassenes Lizenzangebot durch den Patentinhaber nach Klageerhebung nicht mit heilender Wirkung nachgeholt werden kann, weil die Lizenzverhandlungen nunmehr durch das Damoklesschwert der Unterlassungsklage verfälscht würden.²⁶ So hat das Gericht seither auch für einen Neufall (Klageerhebung nach dem *Huawei*-Urteil) entschieden.²⁷ In einer Entscheidung aus dem Januar 2016 nimmt dann auch das LG Mannheim eine Differenzierung nach dem Übergangskriterium vor und hält mit ausführlicher Begründung fest, dass „jedenfalls in Übergangsfällen“ eine Nachholung der Klägerobliegenheiten nach Klageerhebung genüge,²⁸ um eine „materiell-rechtliche Durchsetzungssperre“²⁹ zu vermeiden. In der nachfolgenden Entscheidung über eine einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung verpflichtet das OLG Karlsruhe der Mannheimer Position zwar im Ergebnis, nicht aber in der Begründung bei und entwickelt stattdessen eine weitere Begründungsvariante: Ein Vertrauensschutz in die bisherige Rechtslage könne von den mitgliedstaatlichen Gerichten nicht gewährt werden.³⁰ Die Frage, ob die *Erhebung* einer Klage missbräuchlich war, sei jedoch von der – vom EuGH nicht entschiedenen – Frage zu trennen, ob die Fortsetzung des Rechtsstreits missbräuchlich bleibt, wobei das Gericht offenbar davon ausgeht, dass „die Weigerung des Patentinhabers zum Schluss der mündlichen Verhandlung fortzuwirken muss, um die Klage als derzeit unzulässig oder unbegründet abweisen zu können“.³¹

2. FRAND-Verhalten trotz non-FRAND-Reaktion?

Eine Grundsatzfrage ist es, ob eine Partei ihre *Huawei*-Obliegenheiten selbst dann einhalten muss, wenn die andere Partei dies nicht tut. Zwar strahlt diese Frage bisher vor allem auf das Lizenzangebot des Patentinhabers aus, eine Relevanz ist aber auch für die übrigen Schritte des *Huawei*-Mechanismus gegeben. Daher sei dieser Gesichtspunkt hier gewissermaßen vor die Klammer gezogen, indes mit dem Caveat, dass seine Implikationen bei allen Etappen des *Huawei*-Mechanismus mitgedacht werden müssen.

Eine frühe Positionierung des LG Düsseldorf fiel differenziert aus: Ob ein Patentinhaber-Angebot FRAND sei, könne dahinstehen, wenn der Adressat auf das Angebot nicht entsprechend der EuGH-Vorgaben reagiert habe.³² Keinesfalls dürfe der Implementierer nach Erhalt des Lizenzangebots reaktions-

los bleiben und die Nutzung des Patents einfach fortsetzen.³³ Denkbar sei es aber, dass die Reaktion des Implementierers auf ein non-FRAND-Angebot nicht in Gestalt eines Gegenangebots erfolgen müsse, sondern dass der Implementierer „anders reagieren kann, beispielsweise indem er dem Patentinhaber nachweist, dass dessen Angebot nicht FRAND-Grundsätzen entspricht, und konkrete Nachbesserungen des Angebots fordert“.³⁴ Entschließe sich der Implementierer jedoch zu einem Gegenangebot und werde dieses abgelehnt, greife die vom EuGH postulierte Verpflichtung zur Rechnungslegung und Sicherheitsleistung (s. hierzu auch Teil 2, II.3.),³⁵ aus Sicht des LG Düsseldorf eine unabhängig von der FRAND-Konformität der beiderseitigen Lizenzangebote zu erfüllende „formale Mindestvoraussetzung“, ohne die nicht davon ausgegangen werden könne, dass der Implementierer hinreichend lizenzwillig sei.³⁶ Eine Ausnahme für Übergangsfälle sei nicht geboten, weil nach der *Orange Book*-Rechtsprechung die Pflicht des Patentverletzers zur Rechnungslegung und Sicherheitsleistung sogar noch früher einsetze als nach den *Huawei*-Grundsätzen.³⁷ Hingegen interpretiert das OLG Düsseldorf³⁸ die *Huawei*-Verhaltensanforderungen als eine strenge Stufenfolge, bei der die Verhaltenspflichten einer Partei auf der Folgestufe erst ausgelöst werden, wenn die andere Partei ihre Verhaltensanforderungen auf der vorangegangenen Stufe *erfüllt* – also nicht etwa nur äußerlich-formal vorgenommen – hat.³⁹ Namentlich soll also der Implementierer alle Bestandteile seines *Huawei*-Verhaltens (einschließlich Rechnungslegung und Sicherheitsleistung) erst dann zu zeitigen haben, wenn zuvor der Patentinhaber ein Lizenzangebot unterbreitete, das inhaltlich dem FRAND-Maßstab entspricht. Weigert sich der Patentinhaber, nachdem der Implementierer alle *Huawei*-Verhaltensanforderungen erfüllt hat, einen FRAND-Lizenzvertrag zu schließen, liege der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung vor. Das Gericht formuliert hier allerdings möglicherweise härter, als es seiner eigenen Intention entspricht. Würde man die Ausführungen beim Wort nehmen, wäre kein Spielraum mehr für die vom EuGH skizzierte Situation, dass *beide* Parteien Angebote innerhalb des FRAND-Rahmens machen und dann eine Drittinstantz, wie beispielsweise ein Schiedsgericht, die Lizenzkonditionen bestimmen muss. Neben Wortlautargumenten stützt das OLG Düsseldorf seine Auffassung auf eine Interessen- und Lastenabwägung: Eine Angebotslast des Implementierers unabhängig von der FRAND-Konformität des Patentinhaber-Verhaltens folge insb. nicht aus den geschäftlichen Gepflogenheiten sowie den Grundsätzen von Treu und Glauben, deren Konkretisierung die *Huawei*-Verhaltensanforderungen letztlich darstellten.

25 LG Mannheim, Urt. v. 27.11.2015 (Fn. 24), Rn. 207 f., 229 ff.

26 LG Mannheim, Urt. v. 27.11.2015 (Fn. 24), Rn. 228; LG Mannheim, Urt. v. 01.07.2016, 7 O 209/15, juris, Rn. 119 f. – Philips/Archos.

27 LG Mannheim, Urt. v. 01.07.2016 (Fn. 26), Rn. 119 f.

28 LG Mannheim, Urt. v. 08.01.2016 (Fn. 2), Rn. 80 ff.

29 LG Mannheim, Urt. v. 08.01.2016 (Fn. 2), Rn. 81, auch mit Diskussion einer Einordnung als prozessrechtliche Klageerhebungsvoraussetzung und zur letztendlichen Irrelevanz dieser dogmatischen Einordnung für die Folgen einer Obliegenheitsverletzung (Abweisung der Klage als derzeit unbegründet oder unzulässig).

30 OLG Karlsruhe, Urt. v. 31.05.2016 (Fn. 15), Rn. 25.

31 OLG Karlsruhe, Urt. v. 31.05.2016 (Fn. 15), Rn. 27, auch zur Bewertung der mit Klageerhebung entstehenden Drucksituation.

32 LG Düsseldorf, Urt. v. 03.11.2015 (Fn. 9), Rn. 125.

33 LG Düsseldorf, Urt. v. 03.11.2015 (Fn. 9), Rn. 128.

34 LG Düsseldorf, Urt. v. 03.11.2015 (Fn. 9), Rn. 128.

35 LG Düsseldorf, Urt. v. 03.11.2015 (Fn. 9), Rn. 130.

36 LG Düsseldorf, Urt. v. 03.11.2015 (Fn. 9), Rn. 130.

37 LG Düsseldorf, Urt. v. 03.11.2015 (Fn. 9), Rn. 136.

38 Siehe zum Folgenden OLG Düsseldorf, Beschl. v. 13.01.2016, I-15 U 66/15, juris, insb. (soweit nicht gesondert nachgewiesen) Rn. 20 ff. – Sivel/Haier; s. a. OLG Düsseldorf, Urt. v. 30.03.2017 (Fn. 9), Rn. 200 f.

39 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 13.01.2016 (Fn. 38), Rn. 20; ebenso OLG Düsseldorf, Urt. v. 09.05.2016 (Fn. 10), Rn. 37 f., wo die unterschiedliche Interpretation durch LG und OLG Düsseldorf jedoch nicht zum Anlass einer (teilweisen) einstweiligen Einstellung der Zwangsvollstreckung genommen wurde, weil „im vorliegenden Fall sich das Landgericht demgegenüber mit allen Stadien des *Procedere* (hilfsweise) zumindest vertretbar auseinandergesetzt und keinen vorgelagerten Schritt übergangen“ habe. Siehe auch OLG Düsseldorf, Urt. v. 30.03.2017 (Fn. 9), Rn. 200 f.

Seine erste Bewertung gab das OLG Düsseldorf im Rahmen einer Entscheidung über die einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung ab;⁴⁰ es hat sie im Hauptsacheverfahren der Berufung mittlerweile bestätigt.⁴¹

Wiederum anders positioniert sich das LG Mannheim, wenn es eine verspätete Verletzungsanzeige zwischen Anhängigkeit und Rechtshängigkeit genügen lässt, sofern sich aus der weiteren Entwicklung des Geschehens die mangelnde Lizenzbereitschaft des Patentverletzers ergibt.⁴² Denn es wäre nach Auffassung des Gerichts

„eine [...] nicht berechnete und vom Missbrauchsverbot des Art. 102 AEUV nicht geforderte Förmelerei, einen auf mangelnde Bedenkzeit betreffend die Lizenzwilligkeit vor Klageeinreichung und/oder -zustellung gestützten Einwand des Verletzers gegen den Unterlassungsanspruch zuzulassen, über den nach dem Sach- und Streitstand zum Schluss der mündlichen Verhandlung zu entscheiden ist [, sofern die Beklagte auch] mehr als ein Jahr nach Klageerhebung keine Lizenzbereitschaft erklärt [hat]“.⁴³

Unterstrichen wird die Sichtweise des Gerichts dadurch, dass es selbst die Information eines Streithelfers während schon laufendem Prozess genügen lassen möchte, sofern schließlich die mangelnde Lizenzbereitschaft ersichtlich wird. Erklären Beklagte oder Streithelfer letztlich im Prozess ihre Lizenzwilligkeit, nützt ihnen dies allein nichts, sofern der Patentinhaber mittlerweile ein konkretes Lizenzangebot unterbreitet hat, auf das nicht mit einem konkreten Gegenangebot reagiert wurde. Schon hieran zeigt sich, dass das Mannheimer Gericht eher zu einer Gesamtbetrachtung der von beiden Parteien gezeigten Verhaltensweisen neigt, als zu der strengen Stufenbetrachtung, wie sie das OLG Düsseldorf durchführt. Vor allem soll aber die Obliegenheit des Patentverletzers zur Abgabe eines Gegenangebots ausdrücklich nicht davon abhängen, ob das Angebot des Patentinhabers inhaltlich (vollumfänglich) den FRAND-Vorgaben entsprach (s. hierzu auch Teil 2, II.2.).⁴⁴ Vielmehr genügt es nach Auffassung des LG Mannheim, wenn das Vertragsangebot des Patentinhabers gewisse formelle Mindestanforderungen erfüllt. Mit den Worten des Gerichts gesprochen, wenn es

„zumindest in formeller Hinsicht den Inhalt hat (insb. Höhe sowie Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühren [...]), dass der Gegner ein seiner Ansicht nach FRAND entsprechendes Gegenangebot machen kann [...]. Der Verletzer muss auf dieses Angebot reagieren, selbst wenn es seiner Auffassung – wie regelmäßig – nicht den FRAND-Kriterien entspricht [...]. Eine Ausnahme hiervon ist nach der Auffassung der Kammer allein in solchen Fällen zu machen, in denen sich das Angebot des SEP-Inhabers bereits bei summarischer Prüfung evident als nicht FRAND und mithin als Missbrauch einer beherrschenden Stellung des SEP-Inhabers darstellt“.⁴⁵

Erfüllt allerdings eine Partei ihre jeweils aktuelle *Huawei*-Verhaltensanforderung überhaupt nicht, also nicht einmal formell, nimmt auch das LG Mannheim nicht an, dass die andere

Partei ihren Verhaltenskanon vollumfänglich ableisten muss. Insb. darf nämlich, wenn der Patentverletzer seine Lizenzwilligkeit nicht rechtzeitig erklärt hat, der Patentinhaber Klage erheben, ohne zuvor ein konkretes Lizenzangebot unterbreitet zu haben.

Das OLG Karlsruhe ist dem Ansatz des LG Mannheim mit Nachdruck entgegengetreten,⁴⁶ legt seinen Fokus dabei indes auf die inhaltliche Beurteilung der FRAND-Konformität des Patentinhaber-Angebotes (s. daher näher Teil 2, II.1.). Ob diese Kritik das LG Mannheim zwingt, seine Grundhaltung im Ganzen aufzugeben, lässt das Gericht derzeit noch offen.⁴⁷

3. Marktmacht des Patentinhabers

Generalanwalt *Wathelet* hatte eine automatische Gleichsetzung von SEP-Inhaberschaft und Marktmacht i. S. des Art. 102 AEUV abgelehnt, wohl aber aus der SEP-Inhaberschaft eine –widerlegliche – Vermutung der marktmächtigen Stellung abgeleitet.⁴⁸ Der EuGH hatte die Frage, weil *in casu* unstrittig, offen gelassen.⁴⁹ Die Gerichte, welche nunmehr zur Umsetzung von *Huawei* berufen sind, stehen dem EuGH in ihrer vornehmen Zurückhaltung hinsichtlich der Marktmachtfrage wenig nach. In der überwiegenden Zahl der Entscheidungen wird die Frage offengelassen,⁵⁰ vor allem weil das jeweilige Gericht sein Entscheidungsergebnis bereits aus der Beachtung oder Missachtung der *Huawei*-Verhaltensanforderungen ableitet. Eine dogmatische Variante bringen das LG Mannheim und das OLG Düsseldorf⁵¹ ins Spiel. Sie deuten nämlich an, dass sich ein Patentinhaber, der gegenüber ETSI eine FRAND-Erklärung abgegeben hat, möglicherweise unabhängig vom tatsächlichen Bestehen von Marktmacht „in derselben Weise wie ein marktbeherrschendes Unternehmen an kartellrechtlichen Rücksichtnahmepflichten messen“ lassen muss, wofür das LG Mannheim auch auf das Verbot widersprüchlichen Verhaltens nach § 242 BGB verweist.⁵²

Eine für die Rechtsentwicklung begrüßenswerte Ausnahme bilden die Entscheidungen des LG Düsseldorf vom 26.03.2015⁵³ (allerdings vor *Huawei*) und vom 19.01.2016⁵⁴ sowie die Entscheidung des OLG Düsseldorf vom 30.03.2017,⁵⁵ die sich eingehender mit der Marktmachtfrage befassen. Die Düsseldorfer Gerichte führen hierbei aus, dass der Inhaber eines SEP zwar Normadressat von Art. 102 AEUV sei, weil er eine ausschließliche Rechtsposition am Klagepatent halte, dass hieraus aber noch keine marktbeherrschende Stellung folge, sondern sich

46 OLG Karlsruhe, Urt. v. 31.05.2016 (Fn. 15).

47 LG Mannheim, Urt. v. 01.07.2016 (Fn. 26), Rn. 116, da – wie das Gericht in den Rn. 116 ff. darlegt – in casu das Lizenzangebot des Patentinhabers nicht einmal der vom LG Mannheim befürworteten Evidenzkontrolle standhält. 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.

48 EuGH, Schlussanträge GA *Wathelet* v. 20.11.2014, C-170/13, juris, Rn. 57 f. – *Huawei/ZTE*. Ausdrücklich gegen eine solche Vermutung OLG Düsseldorf, Urt. v. 30.03.2017 (Fn. 9), Rn. 150.

49 EuGH, Urt. v. 16.07.2015, C-170/13, juris, Rn. 43 – *Huawei/ZTE*.

50 LG Düsseldorf, Urt. v. 03.11.2015 (Fn. 9), Rn. 114; LG Mannheim, Urt. v. 27.11.2015 (Fn. 24), Rn. 201; LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016 (Fn. 9), Rn. 184; LG Mannheim, Urt. v. 29.01.2016 (Fn. 2); LG Mannheim, Urt. v. 08.01.2016 (Fn. 2), Rn. 69; LG Mannheim, Urt. v. 01.07.2016 (Fn. 26).

51 OLG Düsseldorf, Urt. v. 30.03.2017 (Fn. 9), Rn. 176.

52 LG Mannheim, Urt. v. 27.11.2015 (Fn. 24), Rn. 201.

53 LG Düsseldorf, Urt. v. 26.03.2015, 4b O 140/13.

54 Siehe zum Folgenden LG Düsseldorf, Urt. v. 19.01.2016, 4b O 120/14, juris, Rn. 340 ff. – *Unwired Planet/Samsung*; für w. N. siehe Online-Fassung, WUW1237889.

55 Vgl. auch OLG Düsseldorf, Urt. v. 30.03.2017 (Fn. 9), Rn. 146 ff.

40 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 13.01.2016 (Fn. 38), Rn. 25.

41 OLG Düsseldorf, Urt. v. 30.03.2017 (Fn. 9), Rn. 200 f.

42 Siehe zum Folgenden LG Mannheim, Urt. v. 27.11.2015 (Fn. 24), insb. (soweit nicht abweichend referenziert) Rn. 206 ff., 215 ff.

43 LG Mannheim, Urt. v. 27.11.2015 (Fn. 24), Rn. 208.

44 LG Mannheim, Urt. v. 27.11.2015 (Fn. 24), Rn. 219, 221; LG Mannheim, Urt. v. 29.01.2016 (Fn. 2), Rn. 58, mit Ablehnung einer auf die *Huawei*-Entscheidung gestützten Wortlautargumentation. Inhaltsgleich LG Mannheim, Urt. v. 08.01.2016 (Fn. 2), Rn. 75 f.

45 LG Mannheim, Urt. v. 29.01.2016 (Fn. 2), Rn. 60; LG Mannheim, Urt. v. 08.01.2016 (Fn. 2), Rn. 77; LG Mannheim, Urt. v. 01.07.2016 (Fn. 26), Rn. 113, jeweils unter Verweis auf weitere Entscheidungen.

diese vielmehr aus den Einzelfallumständen ergeben müsse.⁵⁶ ICT-Standards bestehen aus verschiedenen technischen Funktionalitäten, die eine unterschiedliche Bedeutung für die Standard-Implementierer haben. Ein gewisser „Kern“ des Standards muss von allen Implementierern umgesetzt werden. Andere Teilelemente sind hingegen nur für manche Produkte/Dienste relevant. Manche Komponenten schließlich, die die Standardsetzer für relevant hielten und in den Standard aufgenommen hatten, werden vom Markt nicht angenommen und nicht in standardbasierte Produkte integriert; der Standard (bzw. seine Dokumentation) enthält insoweit „dead language“. Das LG Düsseldorf stellt daher zu Recht fest, dass die von einem SEP vermittelte Marktposition auch davon abhängt, in welchem Teil des Standards sich die von dem Patent geschützte Lehre befindet⁵⁷ bzw. wie zentral die von dem Patent betroffene technische Funktion ist.⁵⁸ Dieser Umstand stellt sogar die gängige Sprachpraxis in Frage, wonach jedes Patent an einer im Standard enthaltenen technischen Lehre als standardessentiell bezeichnet wird.⁵⁹ Als Markt, für den die Einzelfallanalyse einer möglichen Machtstellung durchzuführen ist, identifizierten die Düsseldorfer Gerichte den „nachgelagerten“ Markt für Produkte, die (auch) auf der technischen Lehre des fraglichen Patents basieren, nicht hingegen den Markt für eine Lizenzvergabe an diesem Patent.⁶⁰ Damit stärken die Gerichte weiter die zutreffende Auffassung, wonach der für Marktmacht und Zwangslizenz in SEP-Fällen ausschlaggebende Markt nicht der jeweilige Einzelmarkt für jedes einzelne SEP ist (in einem solchen Einzelpatentmarkt wäre der Patentinhaber ohnehin immer mit einer Machtposition ausgestattet), sondern der Markt für die jeweiligen standardbasierten Produkte oder Dienstleistungen.⁶¹ Sofern die patentgeschützte Technologie überhaupt substituierbar ist – also keine Marktzutrittsvoraussetzung im strengen Sinne darstellt, weil auch Produkte ohne Einschluss der Technologie im Markt angeboten werden –, könne eine Marktbeherrschung dennoch vorliegen, falls ohne Nutzung der geschützten Lehre ein wettbewerbsfähiges Angebot nicht möglich, insb. die Interoperabilität/Kompatibilität nicht gesichert⁶² sei. Dies sei jedenfalls zu verneinen, wenn die geschützte Lehre für die Nachfrager des standardbasierten Produkts keine oder nur eine untergeordnete Rolle spiele, wobei der Marktdurchdringung eine Indizwirkung zukomme.⁶³

4. Die Verletzungsanzeige des Patentinhabers

a) Zeitpunkt

Zu der Frage, in welchem Zeitpunkt die Verletzungsanzeige spätestens erfolgen muss, sei zunächst auf Abschnitt II.1. verwiesen. Aus seiner grundsätzlichen Positionierung leitet das LG Düsseldorf für Übergangsfälle ab, dass die Verletzungsanzeige

56 OLG Düsseldorf, Urt. v. 30.03.2017 (Fn. 9), Rn. 150.

57 LG Düsseldorf, Urt. v. 19.01.2016 (Fn. 54), Rn. 345; für w. N. siehe Online-Fassung, WUW1237889.

58 OLG Düsseldorf, Urt. v. 30.03.2017 (Fn. 9), Rn. 150.

59 Siehe auch Picht, Strategisches Verhalten bei der Nutzung von Patenten in Standardisierungsverfahren aus der Sicht des europäischen Kartellrechts, 2012, S. 7.

60 LG Düsseldorf, Urt. v. 26.03.2015 (Fn. 53), Rn. 167 f.; LG Düsseldorf, Urt. v. 19.01.2016 (Fn. 54), Rn. 343 f.; mit etwas anderem Akzent („auf dem nachgeordneten Produktmarkt für (aufgrund des Patents) lizenzpflichtige Waren/Dienstleistungen“) OLG Düsseldorf, Urt. v. 30.03.2017 (Fn. 9), Rn. 149.

61 Picht (Fn. 59), S. 400 ff. m. w. N.; Körber, Standardessentielle Patente, FRAND-Verpflichtungen und Kartellrecht – Standard Essential Patents, FRAND Commitments and Competition Law, 2013, S. 32 ff. m. w. N.

62 Vgl. auch OLG Düsseldorf, Urt. v. 30.03.2017 (Fn. 9), Rn. 150.

63 LG Düsseldorf, Urt. v. 26.03.2015 (Fn. 53), Rn. 171 f.; LG Düsseldorf, Urt. v. 19.01.2016 (Fn. 54), Rn. 345, jeweils auch mit näherer Subsumtion.

auch durch die Klageschrift im Verletzungsprozess erfolgen kann.⁶⁴ Das LG Mannheim lässt eine Verletzungsanzeige zwischen Einreichung und Zustellung der Klage hinreichen, sofern aus dem Gesamtgeschehen, insb. auch dem Verhalten nach Klageerhebung, die mangelnde Lizenzierungsbereitschaft des Patentverletzers ersichtlich ist.⁶⁵ Das soll selbst dann gelten, wenn im Zeitpunkt der Verletzungsanzeige (und aus deren Inhalt) die bevorstehende Klagezustellung für den Patentverletzer erkennbar ist und er damit bei seiner Entscheidung über eine Lizenznahme unter dem Druck des drohenden Verfahrensbeginns steht. Noch günstiger fällt die Bewertung des Gerichts aus, wenn es um die (Rechtzeitigkeit einer) Verletzungsanzeige gegenüber Streithelfern des beklagten Implementierers geht. Denn insoweit soll es – jedenfalls wenn Gegenstand der Klage auch Produkte sind, die vom Streithelfer an den Beklagten geliefert werden – genügen, wenn der Streithelfer in seiner Kommunikation mit dem Beklagten über die Klage und damit den Vorwurf der Patentverletzung informiert wurde.

b) Adressat der Verletzungsanzeige und der Patentdurchsetzung

Damit ist zugleich eine Aussage über den richtigen Adressaten der Verletzungsanzeige getroffen; ein Aspekt, der sich kaum von der Grundsatzfrage trennen lässt, wem gegenüber das SEP überhaupt durchgesetzt werden darf. Das LG Düsseldorf hält hierzu ganz allgemein fest, dass aus seiner Sicht jeder interessierte Marktteilnehmer ein Recht auf eine FRAND-Lizenz hat.⁶⁶ Hieraus mag man entnehmen, dass das Gericht einem – teils mit dem Schlagwort der „level discrimination“ verbundenen – Wahlrecht des Patentinhabers, auf welcher Ebene der Produktions- und Absatzkette er eine FRAND-Lizenz vergibt, ablehnend gegenübersteht. Andererseits stellt das Gericht aber ausdrücklich fest, dass der Patentinhaber auch bei einem SEP entscheiden könne, auf welcher Vertriebsstufe er sein Schutzrecht durchsetzt, jedenfalls sofern keine „selektive Durchsetzung“ – was immer das genau heißen mag – vorliege.⁶⁷ Daher sei es auch nicht zu beanstanden, wenn der Patentinhaber einen Netzbetreiber als Abnehmer und Weiterverkäufer von standardbasierten Produkten verklage, obwohl er letztlich Lizenzverträge mit den Herstellern anstrebe und das Verfahren gegen den Netzbetreiber gewissermaßen als Hebel benutze, um Druck auf die Hersteller auszuüben.⁶⁸ Denn auch gegenüber den Herstellern bestehe eine Pflicht zur FRAND-Lizenzierung.⁶⁹ „Insofern“ – führt das Gericht aus – „besteht ein Gleichgewicht: Die Klägerin kann sich aussuchen, gegen wen sie ihre patentrechtlichen Ansprüche geltend macht; die Beklagte und die Streithelferin können entscheiden, auf welcher Vertriebsstufe sie eine Lizenz nehmen bzw. den kartellrechtlichen Zwangslizenz einwand erheben.“⁷⁰ Auch das LG Mannheim sieht keine pauschale Pflicht des Patentinhabers, zunächst gegen den Hersteller vorzugehen.⁷¹ Allerdings lässt

64 LG Düsseldorf, Urt. v. 03.11.2015 (Fn. 9), Rn. 117.

65 Zum Folgenden LG Mannheim, Urt. v. 27.11.2015 (Fn. 24), Rn. 206 ff.

66 LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016 (Fn. 9), Rn. 274, 276.

67 LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016 (Fn. 9), Rn. 310.

68 LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016 (Fn. 9), Rn. 311, 313, auch dazu, dass im vorliegenden Fall bestärkend hinzutrat, dass die beklagte Netzbetreiberin unter eigener Marke Ausführungsformen vertrieb und damit insoweit wie ein Hersteller auftrat.

69 LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016 (Fn. 9), Rn. 311.

70 LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016 (Fn. 9), Rn. 312.

71 LG Mannheim, Urt. v. 08.01.2016 (Fn. 2), Rn. 146, auch unter Berücksichtigung der sachverhaltsspezifischen Marktstellung der Beklagten und in Abgrenzung zu OLG Karlsruhe, Urt. v. 23.04.2015, 6 U 44/15, juris.

es eine gewisse Sympathie für den Einwand erkennen, dass es missbräuchlich sei, ein Telekommunikationsunternehmen wegen SEP-Verletzung durch Absatz eines bestimmten Typs von Mobiltelefonen zu verklagen, wenn zuvor dem Lieferanten dieser Mobiltelefone missbräuchlich eine Lizenz verweigert wurde, obgleich der Kläger üblicherweise Lizenzverträge gerade mit den Mobiltelefonherstellern abschließt, wobei es für diese Missbräuchlichkeit nicht auf die Lizenzierungsbereitschaft des beklagten Telekommunikationsunternehmens ankomme.⁷² Ohnehin als genügend wird es erachtet, wenn die Verletzungsanzeige nicht gegenüber der verklagten Konzerntochter erfolgt, sondern gegenüber ihrer Konzernmutter.⁷³ Das OLG Düsseldorf verlangt, besonders pointiert, von der Muttergesellschaft die aktive Information aller Tochtergesellschaften, die in betroffenen Märkten tätig sind.⁷⁴

Kommt der Patentinhaber seinen *Huawei*-Verhaltensanforderungen gegenüber einem Lieferanten nicht nach, sodass dieser gegenüber einer Patentdurchsetzung einen Kartellrechtseinwand ins Feld führen kann, ist aus Sicht des LG Düsseldorf hierdurch auch jede Patentdurchsetzung gegenüber nachgelagerten Absatzstufen blockiert.⁷⁵ Denn der Lieferant wäre am Vertrieb seiner Produkte faktisch – und kartellrechtswidrig – gehindert, wenn nachgelagerte Marktteilnehmer befürchten müssten, sich durch Abnahme und Vertrieb der Produkte Unterlassungsklagen des Patentinhabers aussetzen.⁷⁶ Trotz dieser Positionierung geht das Gericht davon aus, dass die *Huawei*-Verhaltensanforderungen den Patentinhaber *unmittelbar* nur im Verhältnis zu direkt verklagten Standard-Implementierern treffen. Gegenüber nicht verklagten und nicht konzernverbundenen Dritten, insb. Lieferanten, gälten die Verhaltensanforderungen hingegen nur mittelbar und in angepasster Form.⁷⁷ Insb. sei eine eigenständige Verletzungsanzeige vor Klageerhebung nicht zwingend,⁷⁸ jedenfalls wenn ein Lieferant über die Erhebung der Verletzungsklage ohnehin informiert ist und in dem Verfahren später als Streitthelfer auftritt.⁷⁹ Hierin findet das LG Düsseldorf nicht nur die Zustimmung des LG Mannheim,⁸⁰ sondern grundsätzlich auch des OLG Düsseldorf, wobei es das Oberlandesgericht freilich zugleich als „völlig ungeklärte Rechtsfrage“ bezeichnet,

„ob und unter welchen Voraussetzungen ein SEP-Inhaber, in dem Falle, dass er den Lieferanten einer angegriffenen Ausführungsform auf Unterlassung in Anspruch nimmt, gehalten ist, (vorab, exklusiv oder kumulativ?) das vom EuGH vorgegebene *Procedere* (auch) im Verhältnis zum Hersteller durchzuführen.“⁸¹

c) Inhalt

In Bezug auf die in der Verletzungsanzeige zu benennenden Patente tendiert das LG Düsseldorf dazu, einen Hinweis auf das später klageweise geltend gemachte Patent genügen zu lassen, aus *Huawei* also keine Obliegenheit zum Hinweis auch auf alle anderen zur Lizenzierung angebotenen Patente abzuleiten.⁸² Wie umfassend der Hinweis erfolge, könnte nach Auffassung des Gerichts aber „für die Frage der Angemessenheit des von der Klägerin abgegebenen Lizenzvertragsangebots relevant sein.“⁸³ Auch das LG Mannheim hält offenbar nur den Hinweis auf das Klagepatent für zwingend und den Claim Chart-basierten Hinweis auf eine exemplarische Auswahl von Patenten aus dem zur Lizenzierung gestellten Portfolio angesichts der *in casu* bestehenden Geschäftsgepflogenheiten für jedenfalls ausreichend.⁸⁴

Im Hinblick auf den Detailgrad der Verletzungsbeschreibung präzisiert das LG Düsseldorf, unterstützt vom OLG Düsseldorf, es sei „zumindest die Angabe der Veröffentlichungsnummer des Klagepatents, die angegriffene Ausführungsform“ – wobei ggf. Produktgenerationen, die erst nach der Anzeige auf den Markt kommen, mit erfasst werden⁸⁵ – „und die vorgeworfene Benutzungshandlung (i. S. von §§ 9 f. PatG) gegenüber dem Verletzer erforderlich. Ob weitere Informationen – insb. zur Auslegung des Patentanspruchs oder die Angabe von Standardfundstellen o. Ä. zum Verletzungsnachweis – erforderlich sind, [können] dahingestellt bleiben“, sie seien „jedenfalls unschädlich.“⁸⁶ Das LG Mannheim pflichtet hinsichtlich der Nennung der Patentnummer bei und fordert zudem, der Hinweis müsse

„dem Verletzer jedenfalls deutlich machen, für welchen Standard das Patent essentiell ist und aufgrund welcher Umstände der Patentinhaber davon ausgeht, dass der angebliche Patentverletzer von der Lehre des Patents Gebrauch macht. [...] Der angebliche Verletzer [muss] durch den Hinweis in die Situation versetzt werden, die Schutzrechtslage selbständig prüfen (lassen) zu können.“⁸⁷

Wie detailliert der Hinweis zu erfolgen habe, sei abhängig vom Einzelfall, insb. auch von den technologischen Kenntnissen, über die der Implementierer verfüge oder die er sich durch professionellen Rat zugänglich machen könne.⁸⁸

„[Z]ur Darlegung des Verletzungssachverhalts [sind ...] grundsätzlich jedenfalls die auch im Rahmen von Lizenzvertragsverhandlungen nach den geschäftlichen Gepflogenheiten sonst üblichen Claim Charts ausreichend [...], ohne dass hierbei die Anforderungen der Schlüssigkeitsprüfung einer Verletzungsklage erfüllt werden müssen, [...] in der Regel ausreichend, dass der angebliche Verletzer den vom SEP-Inhaber erhobenen Vorwurf jedenfalls bei Hinzuziehung externen oder internen technischen Sachverständes nachvollziehen kann.“⁸⁹

72 LG Mannheim, Urt. v. 27.11.2015 (Fn. 24), Rn. 201, unter Verweis auf OLG Karlsruhe, Beschl. v. 23.04.2015, 6 U 44/15, GRUR-RR 2015, 326, 329.

73 Siehe etwa LG Mannheim, Urt. v. 29.01.2016 (Fn. 2), Rn. 66; offengelassen in LG Mannheim, Urt. v. 08.01.2016 (Fn. 2), Rn. 108 f.; vgl. auch LG Düsseldorf, Urt. v. 03.11.2015 (Fn. 9), Rn. 117 ff., 123 f.; OLG Düsseldorf, Urt. v. 30.03.2017 (Fn. 9), Rn. 175.

74 Vgl. auch OLG Düsseldorf, Urt. v. 30.03.2017 (Fn. 9), Rn. 175, auch mit interessantem Hinweis auf die ansonsten bestehende Möglichkeit, durch konzerninterne Umstrukturierungen den unmittelbaren Adressaten der Verletzungsanzeige gleichsam verschwinden zu lassen – eine Art „SEP-Wurststücke“ also.

75 LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016 (Fn. 9), Rn. 270 ff., auch unter Verweis auf parallele Rechtsprechung aus Mannheim und Karlsruhe.

76 LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016 (Fn. 9), Rn. 272.

77 LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016 (Fn. 9), Rn. 274 f.

78 LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016 (Fn. 9), Rn. 274, 276.

79 LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016 (Fn. 9), Rn. 277.

80 LG Mannheim, Urt. v. 27.11.2015 (Fn. 24), Rn. 211, 213.

81 OLG Düsseldorf, Urt. v. 09.05.2016 (Fn. 10), Rn. 44 f.

82 Etwa LG Düsseldorf, Urt. v. 03.11.2015 (Fn. 9), Rn. 121.

83 LG Düsseldorf, Urt. v. 03.11.2015 (Fn. 9), Rn. 121.

84 LG Mannheim, Urt. v. 29.01.2016 (Fn. 2), Rn. 69; LG Mannheim, Urt. v. 08.01.2016 (Fn. 2), Rn. 114 ff.

85 Hierzu OLG Düsseldorf, Urt. v. 30.03.2017 (Fn. 9), Rn. 179.

86 LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016 (Fn. 9), Rn. 193; siehe auch OLG Düsseldorf, Urt. v. 30.03.2017 (Fn. 9), Rn. 172.

87 LG Mannheim, Urt. v. 29.01.2016 (Fn. 2), Rn. 57; LG Mannheim, Urt. v. 08.01.2016 (Fn. 2), Rn. 74; ebenso LG Mannheim, Urt. v. 01.07.2016 (Fn. 26), Rn. 110.

88 LG Mannheim, Urt. v. 29.01.2016 (Fn. 2), Rn. 57; für w. N. siehe Online-Fassung, WUW1237889.

89 LG Mannheim, Urt. v. 29.01.2016 (Fn. 2), Rn. 57, hinsichtlich des Abmahnungsgesichtspunktes unter Verweis auf LG Mannheim, Urt. v. 27.11.2015 (Fn. 24); ebenso LG Mannheim, Urt. v. 08.01.2016 (Fn. 2), Rn. 74; OLG Düsseldorf, Urt. v. 30.03.2017 (Fn. 9), Rn. 172. Siehe auch LG Mannheim, Urt. v. 29.01.2016 (Fn. 2), Rn. 65 ff.; LG Mannheim, Urt. v. 08.01.2016 (Fn. 2), Rn. 114 ff., jeweils zur detaillierten (positiven) Beurteilung einer Claim Chart-basierten Verletzungsanzeige unter Berücksichtigung der Marktstellung der beklagten Patentverletzer. Ohne Erwähnung der Abmahnungsgesichtspunktes, im Übrigen aber gleich gelagert LG Mannheim, Urt. v. 01.07.2016 (Fn. 26), Rn. 110.

Eine Vorlage der ursprünglichen FRAND-Erklärung des Patentinhabers soll hingegen nicht erforderlich sein, jedenfalls sofern sich der Patentinhaber erkennbar, ggf. auch infolge einer nachträglichen Lizenzbereitschaftserklärung, für FRAND-gebunden hält.⁹⁰ Ebenso wenig bedürfe es einer Übersendung der Dokumentation des betroffenen Standards, sofern dem Implementierer nach seiner Marktstellung die Beschaffung derselben (auch zu einem beträchtlichen Preis) abzuverlangen sei, um sich anschließend über die Schutzrechtslage informieren zu können.⁹¹

5. Die Lizenzbereitschaftserklärung

Eine der zentralen Fragen im Zusammenhang mit der Lizenzbereitschaftserklärung des Implementierers wurde bereits im Zusammenhang erörtert (s. oben II.2.), nämlich ob diese Erklärung auch bei ungenügender Verletzungsanzeige durch den Patentinhaber geschuldet ist.

a) Frist

Hinsichtlich der Zeitspanne, innerhalb derer die Lizenzbereitschaft erklärt werden muss, plädiert das LG Mannheim für eine kurz bemessene Frist, da der Implementierer nur eine erste Nachprüfung des Verletzungsvorwurfs anhand des Standards durchführen und sich daraufhin dem Grunde nach entscheiden müsse, ob Interesse an einer Lizenz bestehe.⁹² Insb. bleibe es ihm unbenommen, parallel zu den Lizenzverhandlungen die Rechtsbeständigkeit oder Essentialität der geltend gemachten Patente anzufechten bzw. sich eine solche Anfechtung für die Zukunft vorzubehalten.⁹³ Die Düsseldorf Gerichte betonen stärker die Einzelfallabhängigkeit der angemessenen Reaktionsfrist⁹⁴ und heben die Bedeutung der individuellen Ausgestaltung der Verletzungsanzeige hervor – eine detailliertere Verletzungsanzeige werde den Prüfungszeitraum und damit die Frist zur Lizenzwilligkeitserklärung verkürzen.⁹⁵ Ferner deuten die Gerichte an, dass auch Sachkunde und Marktstellung des angegangenen Implementierers eine Rolle spielen können.⁹⁶ Zumindest im entschiedenen Einzelfall, wohl aber auch darüber hinaus, hält das LG Mannheim auf Basis dieser Überlegungen einen Zeitraum von mehr als drei Monaten zwischen Verletzungsanzeige und Lizenzbereitschaftserklärung für zu lang.⁹⁷ Das LG Düsseldorf trifft die gleiche Einschätzung für einen Zeitraum von mehr als fünf Monaten⁹⁸ und findet hierin die Zustimmung des OLG Düsseldorf.⁹⁹ Ablehnend zeigt sich das OLG Düsseldorf gegenüber dem Ansinnen, Lizenzverhandlungen zwischen dem Abschluss der ersten Instanz und dem Zeitpunkt der Entscheidung über eine einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung zugunsten

90 LG Mannheim, Urt. v. 08.01.2016 (Fn. 2), Rn. 111 ff.

91 LG Mannheim, Urt. v. 08.01.2016 (Fn. 2), Rn. 117.

92 LG Mannheim, Urt. v. 27.11.2015 (Fn. 24), Rn. 214.

93 LG Mannheim, Urt. v. 27.11.2015 (Fn. 24), Rn. 214.

94 Insoweit zustimmend OLG Düsseldorf, Urt. v. 09.05.2016 (Fn. 10), Rn. 32; OLG Düsseldorf, Urt. v. 30.03.2017 (Fn. 9), Rn. 182.

95 LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016 (Fn. 9), Rn. 216; ebenso OLG Düsseldorf, Urt. v. 30.03.2017 (Fn. 9), Rn. 182.

96 LG Mannheim, Urt. v. 27.11.2015 (Fn. 24), Rn. 214: „[...] von einem Mobiltelefonhersteller in deutlich kürzerem Zeitraum zu erwarten“; LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016 (Fn. 9), Rn. 218: beklagter Netzbetreiber bedarf gewisser Zeit für Rücksprache mit seinen Lieferanten.

97 LG Mannheim, Urt. v. 27.11.2015 (Fn. 24), Rn. 214.

98 LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016 (Fn. 9), Rn. 218.

99 OLG Düsseldorf, Urt. v. 09.05.2016 (Fn. 10), Rn. 32; ebenso OLG Düsseldorf, Urt. v. 30.03.2017 (Fn. 9), Rn. 182, wonach in aller Regel ein Zeitablauf von mehr als drei Monaten oder gar von fünf Monaten nicht mehr angemessen sei.

des Patentverletzers zu werten, jedenfalls wenn der Verletzer seine *Huawei*-Verhaltensanforderungen in diesen Verhandlungen nicht evident erfüllt hat.¹⁰⁰

b) Inhalt

Inhaltlich lässt das LG Düsseldorf erkennen, dass es substantielle Anforderungen an die Erklärung der Lizenzbereitschaft stellen will. Das Gericht bezeichnet es als „zweifelhaft“, ob eine Erklärung genügt, die in erster Linie auf die Verantwortung der Hersteller der angegriffenen Ausführungsformen verweist, um eine Erklärung des Verletzungsvorwurfs bittet und für den Fall einer Verletzung Verhandlungen zur „Begleichung der Ansprüche“ („settle your claims“) anbietet, nicht aber ausdrücklich eine Lizenznahme.¹⁰¹ Das LG Mannheim lässt es genügen, wenn der Implementierer auf mangelnde Erläuterungen des Patentinhabers zum FRAND-Charakter seines Angebots hinweist, dabei allerdings zugleich eine bestimmte Lizenzgebührenrate sowie eine Kreuzlizenzierung offeriert und nach Erhebung der Verletzungsklage in substantiellem Umfang Sicherheit leistet.¹⁰² Nach Auffassung des OLG Düsseldorf sind hingegen keine hohen Anforderungen an die Lizenzierungsbitte zu stellen. Genügend sei bereits eine formlose und pauschale Erklärung des Lizenzsuchers, in der seine Lizenzwilligkeit eindeutig zum Ausdruck kommt, wobei – je nach Lage des Einzelfalls – selbst „schlüssiges Handeln“ ausreichen könne.¹⁰³ Zwar dürfe hierbei die Lizenzwilligkeit nicht unter die Bedingung einer rechtskräftigen Entscheidung zur Verletzung und/oder zum Rechtsbestand des SEP gestellt werden; Äußerungen, die eine solche Bedingungen enthalten, ließen sich aber nur dann als Ausdruck fehlender Lizenzwilligkeit werten, wenn sie erkennbar eine ernsthafte und endgültige Weigerung i. S. des § 323 Abs. 2 Nr. 1 BGB, also das „letzte Wort“ des Lizenzsuchers darstellten. Auch genüge es nicht, wenn einzelne Positionen, die der Lizenzsucher in diesem Stadium vertrete, nicht FRAND seien.¹⁰⁴

c) Verspätungsfolge

Erfolgt keine rechtzeitige Erklärung der Lizenzwilligkeit, ist jedenfalls nach Auffassung des LG Düsseldorf der Weg zu einer Unterlassungsklage frei, auch wenn der Patentinhaber weiterhin zu einer FRAND-Lizenzierung verpflichtet bleibt und noch kein Lizenzvertragsangebot formuliert hat.¹⁰⁵ Hierzu sei auch nochmals auf die Ausführungen zur Rechtzeitigkeit des *Huawei*-konformen Verhaltens verwiesen (s. oben II.1.). Jedenfalls nach Auffassung des LG Düsseldorf ist eine heilende Nachholung der Lizenzwilligkeitserklärung zwar grds. möglich, nicht aber mit der Wirkung, dass eine bereits erhobene Unterlassungsklage des Patentinhabers dadurch missbräuchlich wird.¹⁰⁶

100 OLG Düsseldorf, Urt. v. 09.05.2016 (Fn. 10), Rn. 40.

101 LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016 (Fn. 9), Rn. 220.

102 LG Mannheim, Urt. v. 01.07.2016 (Fn. 26), Rn. 120 f.

103 OLG Düsseldorf, Urt. v. 30.03.2017 (Fn. 9), Rn. 183.

104 OLG Düsseldorf, Urt. v. 30.03.2017 (Fn. 9), Rn. 198.

105 LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016 (Fn. 9), Rn. 219, 223. Siehe ferner nochmals LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016 (Fn. 9), Rn. 224 – dazu, dass jedenfalls in Übergangsfällen auch eine gleichzeitige Verletzungsanzeige und Klageerhebung akzeptabel sein soll, obgleich damit der Implementierer möglicherweise gar keine Chance hatte, seine Lizenzwilligkeit vor Klageerhebung zu erklären. Siehe auch OLG Düsseldorf, Urt. v. 30.03.2017 (Fn. 9), Rn. 182, 190.

106 LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016 (Fn. 9), Rn. 219.

Summary:**„FRAND wars 2.0“ – Survey of court decisions in the aftermath of Huawei/ZTE (part 1)**

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 2 des Beitrags erscheint voraussichtlich in der kommenden Ausgabe der WuW 06/2018, WUW1263461;
- vgl. zu der Frage, wann sich der Inhaber eines SEP bei der Erhebung einer Unterlassungsklage gegen vermeintliche Patentverletzer missbräuchlich verhält, den Beitrag von Stender, WuW 2015, 1188 = WUW1164999;
- zur Lizenzierung von SEPs im Kontext branchenweit vereinbarter Standards unter dem Aspekt des Art. 101 AEUV vgl. den Beitrag von Bartheleß/Gauß, WuW 2010, 626 = WUW0352075;
- vgl. zudem den Beitrag „Die Frand-Selbstverpflichtung“ von Babey/Rizvi, WuW 2012, 808 = WUW0489390.