

---

**Datum:** 31.03.2016  
**Gericht:** Landgericht Düsseldorf  
**Spruchkörper:** 4a. Zivilkammer  
**Entscheidungsart:** Teil-Verzichts- und Schlussurteil  
**Aktenzeichen:** 4a O 126/14  
**ECLI:** ECLI:DE:LGD:2016:0331.4A.O126.14.00

---

**Tenor:**

I. Die Beklagte wird verurteilt,

1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 EUR – ersatzweise Ordnungshaft – oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, zu unterlassen,

a) Vorrichtungen in Mobiltelefonen zur Wiederherstellung eines Hochfrequenzanteils eines Breitbandsignals, dessen Abtastrate zuvor reduziert wurde, und zur Einspeisung des Hochfrequenzanteils in eine überabgetastete synthetisierte Version des Breitbandsignals, um ein synthetisiertes Breitbandsignal mit vollem Spektrum zu erzeugen, wobei die Vorrichtung zur Wiederherstellung des Hochfrequenzanteils umfasst:

einen Rauschzufallsgenerator („random noise generator“) zur Erzeugung einer Rauschsequenz mit gegebenem Spektrum;

eine spektrale Formungseinheit zur Formung des Spektrums des Rauschsequenz in Bezug auf Koeffizienten des linearen Prädiktionsfilters, die mit dem Breitbandsignal, dessen Abtastrate reduziert wurde, in Beziehung stehen; und

eine Signaleinspeiseschaltung zur Einspeisung der spektralgeformten Rauschsequenz in die überabgetastete, synthetisierte Signalversion, um hierdurch das synthetisierte Breitbandsignal mit vollem Spektrum zu erzeugen.

(Vorrichtungsanspruch 1)

in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen, oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen, soweit diese nicht die Kennzeichen der Unternehmen A, B, C, D, E, F, G, H oder I tragen oder von einem dieser Unternehmen stammen;

und/oder

b) Mobiltelefone zum Betrieb eines Verfahrens zur Wiederherstellung eines Hochfrequenzanteils eines Breitbandsignals, dessen Abtastrate zuvor reduziert wurde, und zur Einspeisung des Hochfrequenzanteils in eine überabgetastete synthetisierte Version des Breitbandsignals, um ein synthetisiertes Breitbandsignal mit vollem Spektrum zu erzeugen, wobei das Verfahren zur Wiederherstellung des Hochfrequenzanteils umfasst:

Erzeugung einer Rauschsequenz mit gegebenem Spektrum in zufälliger Weise;

Spektralformung der Rauschsequenz in Bezug auf Koeffizienten des linearen Prädiktionsfilters, die mit dem Breitbandsignal, dessen Abtastrate reduziert wurde, in Beziehung stehen; und

Einspeisung der spektralgeformten Rauschsequenz in die überabgetastete, synthetisierte Signalversion, um hierdurch das synthetisierte Breitbandsignal mit vollem Spektrum zu erzeugen,

(Verfahrensanspruch 4)

Abnehmern in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten oder an diese zu liefern soweit diese nicht die Kennzeichen der Unternehmen A, B, C, D, E, F, G, H oder I tragen oder von einem dieser Unternehmen stammen;

und/oder

c) Decodierer in Mobiltelefonen zur Erzeugung eines synthetisierten Breitbandsignals, umfassend:

eine Signalsfragmentierungsvorrichtung zur Aufnahme einer codierten Version eines Breitbandsignals, dessen Abtastrate zuvor während der Codierung reduziert wurde, und Extrahierung wenigstens eines Pitch-Codebuchs, von Parametern eines innovativen Codebuchs und Koeffizienten eines linearen Prädiktionsfilters aus der codierten Breitbandsignalversion; ein Pitch-Codebuch ansprechend auf die Parameter des Pitch-Codebuchs zur Erzeugung eines Pitch-Codebuchvektors; ein innovatives Codebuch ansprechend auf die Parameter des innovativen Codebuchs zur Erzeugung eines innovativen Codevektors; eine Verknüpfungsschaltung zum Verknüpfen des Pitch-Codevektors und des innovativen Codevektors, um hierdurch

ein Anregungssignal zu erzeugen; eine Signalsynthesevorrichtung, die ein lineares Prädiktionsfilter zum Filtern des Anregungssignals in Bezug auf die Koeffizienten des linearen Prädiktionsfilters enthält, um hierdurch ein synthetisiertes Breitbandsignal zu erzeugen und eine Überabtasteinrichtung, die auf das synthetisierte Breitbandsignal anspricht, zur Erzeugung einer überabgetasteten Signalversion des synthetisierten Breitbandsignals; und eine Vorrichtung zur Wiederherstellung des Hochfrequenzinhalts, wie aufgeführt in Anspruch 1, zur Wiederherstellung eines Hochfrequenzinhalts des Breitbandsignals und zur Einspeisung des Hochfrequenzinhalts in die überabgetastete Signalversion zur Erzeugung des synthetisierten Breitbandsignals mit vollem Spektrum,

(Vorrichtungsanspruch 7)

in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen, oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen, soweit diese nicht die Kennzeichen der Unternehmen A, B, C, D, E, F, G, H oder I tragen oder von einem dieser Unternehmen stammen;

und/oder

d) zellulare mobile Sender-/Empfangseinheit, umfassend: einen Sender, der einen Codierer zur Codierung eines Breitbandsignals und eine Sendeschaltung zum Senden des codierten Breitbandsignals enthält; und einen Empfänger, der eine Empfangsschaltung zum Empfangen eines gesendeten, codierten Breitbandsignals und einen Decodierer, wie in Anspruch 7 aufgeführt, zum Decodieren des empfangenen, codierten Breitbandsignals enthält,

(Vorrichtungsanspruch 34)

in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen, oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen, soweit diese nicht die Kennzeichen der Unternehmen A, B, C, D, E, F, G, H oder I tragen oder von einem dieser Unternehmen stammen;

2. die seit dem 07.08.2014 in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder ihrem Eigentum befindlichen, unter I.1. bezeichneten Erzeugnisse an einen von der Klägerin zu benennenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung auf ihre – der Beklagten – Kosten herauszugeben, wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Vernichtung selber vorzunehmen;

3. die unter Ziffer I.1 bezeichneten, seit dem 07.08.2014 im Besitz gewerblicher Abnehmer befindlichen Erzeugnisse zurückzurufen, indem diejenigen Dritten, denen durch die Beklagte

oder mit deren Zustimmung Besitz an diesen Erzeugnissen eingeräumt wurde, schriftlich darüber informiert werden, dass die Kammer mit dem hiesigen Urteil auf eine Verletzung des EP J erkannt hat, ihnen ein ernsthaftes Angebot zur Rücknahme der Erzeugnisse durch die Beklagte unterbreitet wird und den Dritten für den Fall der Rückgabe der Erzeugnisse die Erstattung der gegebenenfalls bereits gezahlten Kaufpreise beziehungsweise eines sonstigen Äquivalents für die zurückgerufenen Erzeugnisse sowie die Übernahme der Verpackungs- und Transport- bzw. Versandkosten für die Rückgabe zugesagt wird, und wobei die Beklagte verpflichtet ist, die erfolgreich zurückgerufenen Erzeugnisse wieder an sich zu nehmen.

**II.** Die Klägerin wird mit ihrem Anspruch auf Rechnungslegung, in welchem Umfang die Beklagte die zu Ziffer I.1 bezeichneten Handlungen seit dem 06.09.2003 begangen hat, und zwar unter Angabe

(a) der Mengen der erhaltenen oder bestellten Mobiltelefone, die die Vorrichtungen nach Ziffer I.1 enthalten, sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer;

(b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Typenbezeichnungen und Herstellerangabe der Telefone einschließlich Liefer- und Bestellmengen, -zeiten und -preisen, sowie der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer;

(c) der einzelnen Angebote solcher Mobiltelefone, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen, sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger;

(d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet sowie bei Internetwerbung der Schaltungszeiträume, der Internetadressen sowie der Zugriffszahlen;

(e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns bezüglich entsprechender Mobiltelefone;

wobei die Beklagte hinsichtlich der Angaben zu a) und b) Kopien der Rechnungen vorzulegen hat (sofern nicht vorhanden, Kopien der Lieferscheine, hilfsweise Bestellscheine), in denen geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen, und

wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nichtgewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu

bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist,

gegen die Beklagte abgewiesen.

**III.** Die Klägerin wird mit ihrem Anspruch, die vorstehend unter Ziffer I.1 bezeichneten, seit dem 30.04.2006 im Besitz gewerblicher Abnehmer befindlichen Erzeugnisse zurückzurufen, indem diejenigen Dritten, denen durch die Beklagte oder mit deren Zustimmung Besitz an diesen Erzeugnissen eingeräumt wurde, schriftlich darüber informiert werden, dass die Kammer mit dem hiesigen Urteil auf eine Verletzung des EP J erkannt hat, ihnen ein ernsthaftes Angebot zur Rücknahme der Erzeugnisse durch die Beklagte unterbreitet wird und den Dritten für den Fall der Rückgabe der Erzeugnisse die Erstattung der gegebenenfalls bereits gezahlten Kaufpreise beziehungsweise eines sonstigen Äquivalents für die zurückgerufenen Erzeugnisse sowie die Übernahme der Verpackungs- und Transport- bzw. Versandkosten für die Rückgabe zugesagt wird, und wobei die Beklagte verpflichtet ist, die erfolgreich zurückgerufenen Erzeugnisse wieder an sich zu nehmen, gegen die Beklagte abgewiesen, soweit die Erzeugnisse vor dem 07.08.2014 in ihren Besitz gelangt sind.

**IV.** Die Klägerin wird mit ihrem Anspruch, die in der Bundesrepublik Deutschland im unmittelbaren oder mittelbaren Besitz bzw. Eigentum der Beklagten befindlichen Erzeugnisse gemäß Ziffer I.1 zu vernichten oder an einen von der Klägerin zu benennenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung auf Kosten der Beklagten herauszugeben, gegen die Beklagte abgewiesen, soweit die Erzeugnisse vor dem 07.08.2014 in ihren unmittelbaren oder mittelbaren Besitz bzw. ihr Eigentum gelangt sind.

**V.** Die Klägerin wird mit ihrem Anspruch, festzustellen, dass die Beklagten verpflichtet sind, ihr alle Schäden zu ersetzen,

1. die der K durch die zu Ziffer I.1 bezeichneten, in der Zeit vom 06.09.2003 bis zum 28.12.2013 begangenen Handlungen einschließlich entsprechender Handlungen bezüglich Mobiltelefonen enthaltend eine Vorrichtung nach Ziffer I.1,

und/oder

2. die der L durch die zu Ziffer I.1 bezeichneten, in der Zeit vom 29.12.2013 bis zum 01.07.2014 begangenen Handlungen einschließlich entsprechender Handlungen bezüglich Mobiltelefonen enthaltend eine Vorrichtung nach Ziffer I.1,

und/oder

3. die der Klägerin durch die zu Ziffer I.1 bezeichneten, seit dem 02.07.2014 begangenen Handlungen einschließlich entsprechender Handlungen bezüglich Mobiltelefonen enthaltend eine Vorrichtung nach Ziffer I.1 entstanden sind oder/und noch entstehen werden,

gegen die Beklagte abgewiesen.

**VI.** Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin zu 1/3 und die Beklagte zu 2/3, jedoch mit Ausnahme der Kosten der Streithelferin, die die Klägerin zu 1/3 und im Übrigen die Streithelferin selbst zu tragen hat

**VII.** Das Urteil ist hinsichtlich der Urteilsformel zu I.1., I.2. und I.3. (Verurteilung zur Unterlassung, Vernichtung und Rückruf) vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 2.000.000,00 EUR und hinsichtlich der Urteilsformel zu VI. (Kostenentscheidung) für die jeweilige Partei vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 Prozent des jeweils zu vollstreckenden Betrages.

**VIII.** Der Streitwert wird auf 2.000.000,00 EUR festgesetzt.

---

	1
--	---

**Tatbestand**

Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen Verletzung des deutschen Teils des europäischen Patents EP J (Klagepatent) auf Unterlassung, Rechnungslegung, Rückruf, Vernichtung und Feststellung der Schadenersatzpflicht dem Grunde nach in Anspruch. 3

Das Klagepatent wurde am 27.10.1999 in englischer Sprache angemeldet. Die Veröffentlichung des Erteilungsbeschlusses erfolgte am 06.08.2003. Gegen das Klagepatent wurden diverse Nichtigkeitsklagen erhoben, die Nichtigkeitsklage der Streithelferin vom 29.12.2014 ist rechtshängig. Der deutsche Teil des Klagepatents steht in Kraft. Die Klägerin ist seit dem 07.08.2014 als Inhaberin des Klagepatents im Patentregister eingetragen. 4

Die im Klagepatent unter Schutz gestellte Erfindung betrifft die Wiederherstellung des Hochfrequenzanteils eines Breitbandsignals, dessen Abtastrate zuvor reduziert worden war und die Einspeisung dieses Hochfrequenzanteils in eine überabgetastete synthetisierte 5

Version des Breitbandsignals, dessen Abtastrate reduziert worden ist, um ein synthetisiertes Breitbandsignal mit vollem Spektrum zu erhalten.

Anspruch 1 des Klagepatents lautet:

6

„Vorrichtung zur Wiederherstellung eines Hochfrequenzanteils eines Breitbandsignals, dessen Abtastrate zuvor reduziert wurde, und zur Einspeisung des Hochfrequenzanteils in eine überabgetastete synthetisierte Version des Breitbandsignals, um ein synthetisiertes Breitbandsignal mit vollem Spektrum zu erzeugen, wobei die Vorrichtung zur Wiederherstellung des Hochfrequenzanteils umfasst:

7

a) einen Rauschzufallsgenerator („random noise generator“) (213) zur Erzeugung einer Rauschsequenz mit gegebenem Spektrum;

8

b) eine spektrale Formungseinheit (215) zur Formung des Spektrums der Rauschsequenz in Bezug auf Koeffizienten des linearen Prädiktionsfilters, die mit dem Breitbandsignal, dessen Abtastrate reduziert wurde, in Beziehung stehen; und

9

c) eine Signaleinspeiseschaltung (221) zur Einspeisung der spektralgeformten Rauschsequenz in die überabgetastete, synthetisierte Signalversion, um hierdurch das synthetisierte Breitbandsignal mit vollem Spektrum (223) zu erzeugen.“

10

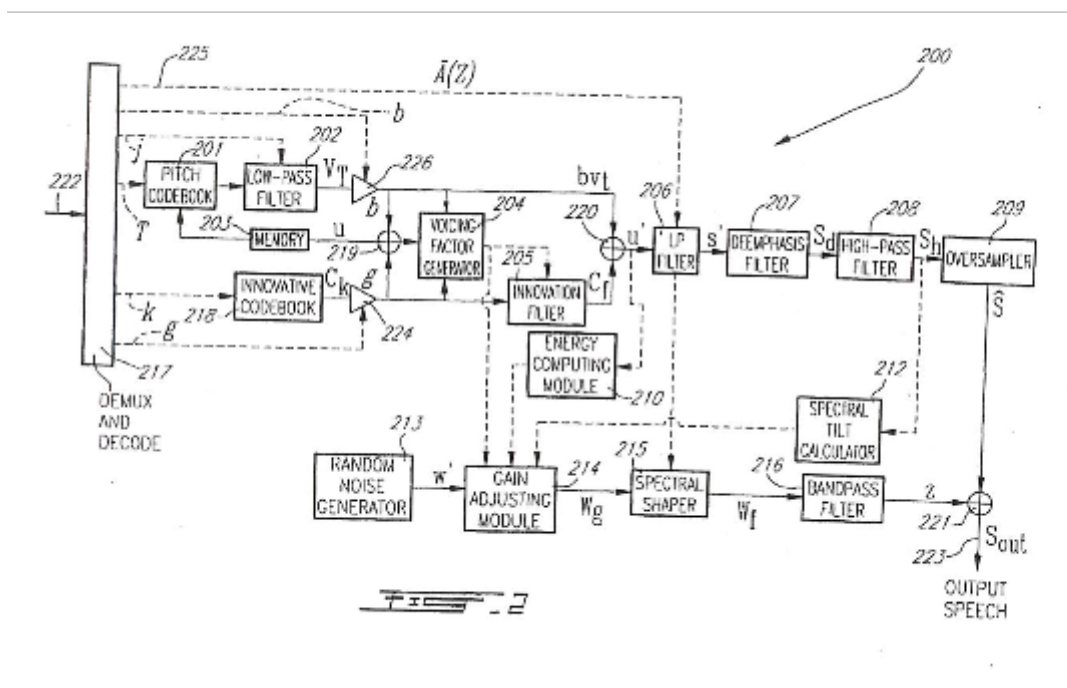
Wegen des Wortlauts der ebenfalls geltend gemachten Patentansprüche 4, 7 und 34 wird auf die Klagepatentschrift Bezug genommen.

11

Die nachfolgend verkleinert eingeblendete Figur 2 zeigt nach der Klagepatentbeschreibung als ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ein schematisches Blockdiagramm einer Breitbanddecodierungsvorrichtung:

12

13



Das Klagepatent ist Gegenstand eines Parallelverfahrens der Klägerin gegen die M vor dem Landgericht Mannheim. Die hiesige Streithelferin war am Parallelverfahren ebenfalls als Streithelferin beteiligt.

14

15

Die Klägerin ist eine Patentverwertungsgesellschaft im Bereich der Elektronik und des Mobilfunks. Sie ist ein Tochterunternehmen der L(nachfolgend: L), deren Muttergesellschaft wiederum die N (nachfolgend:N) ist.

Bei der Beklagten handelt es sich um ein Mobilfunkunternehmen, welches unter anderem auf ihrer deutschsprachigen Website Mobiltelefone unter anderem der Streithelferin vertreibt. Die Beklagte vertreibt auf ihrer Website ausweislich der als Anlage B-K22 vorgelegten Internetpräsentation die Mobiltelefone „O“, „P“, „Q“, „R“ sowie u.a. die Mobiltelefone „S“, „T“, „U“ und „V“ der Streithelferin. Sämtliche dieser genannten Mobiltelefone entsprechen laut Produktspezifikationen dem Adaptive Multi-Rate-Wideband Standard (im Folgenden: AMR-WB(-Standard) oder auch nur „der Standard“).

AMR-WB ist als internationaler Standard kodifiziert, unter anderem als 3GPP AMR-WB-Sprachcode, durch das auszugsweise als Anlage WKS1 vorgelegte Standarddokument 3GPP CCV 11.0.0 (2012-10). AMR-WB ist ein Standard für die Breitband-Sprachcodierung und -übertragung. Sein Ziel ist eine verbesserte Sprachqualität bei einer größeren Sprachbandbreite im Vergleich zur Schmalband-Sprachcodierung. Die für den AMR-WB-Standard zuständige Standardisierungsorganisation ist das European Telecommunications Standards Institute (kurz: ETSI). Für die Standardisierungsrichtlinien der ETSI wird auf die in Anlage PBP B21 vorliegende „ETSI Intellectual Property Rights Policy“ verwiesen. Der Standard wird kommerziell auch als HD-Voice bezeichnet.

Der „Freeze“ des AMR-WB-Standards, d.h. dessen endgültige Festlegung, erfolgte am 10.04.2001 (vgl. Anlage HL(Kart)26). Zu diesem Zeitpunkt war die FF kein Mitglied der ETSI. Die FF gab unter dem 29.05.2001 unter anderem für das Klagepatent gegenüber ETSI eine Erklärung ab, wonach FF sich unwiderruflich zur Lizenzvergabe gemäß der ETSI IPR Policy verpflichtet (vgl. Anlage PBP B24).

Die Klägerin und ihre Muttergesellschaft L bieten das Klagepatent, die in den Parallelverfahren vor der Kammer geltend gemachten Patente sowie deren weltweite Familienmitglieder in Form einer Portfoliolizenz an. Auf ihrer Internetseite sind die hierfür geforderten Lizenzgebühren angegeben (vgl. Anlage B-K53). Andere Mobiltelefon-Hersteller wie B, H oder C haben Lizenzen zur Nutzung des Klagepatents abgeschlossen.

Die Klägerin mahnte vor Einreichung der Klage am 23.07.2014 und Einzahlung des Auslagenvorschusses am 29.07.2014 weder die Beklagte noch die Streithelferin ab. Allerdings informierte die Klägerin die Beklagte mit Schreiben vom 31.07.2014 (Anlage B-K58), welches die Beklagte vor Zustellung der Klage per E-Mail erreichte, über die behauptete Verletzung des Klagepatents und fügte die Klageschrift in digitaler Form bei. Mit Schreiben vom 09.12.2014 (Anlage B-K59) erinnerte die Klägerin die Beklagte an eine Beantwortung dieses Schreibens. Mit Schreiben vom 12.01.2015 (Anlage B-K60) antwortete die Beklagte. Die Klägerin übersandte der Beklagten mit Schreiben vom 22.04.2015 (Anlage B-K61) ein Lizenzvertragsangebot.

Die Streithelferin erlangte im August 2014 von dem Vorgehen der Klägerin aus dem Klagepatent Kenntnis. In einem Schreiben vom 09.12.2014 (Anlage B-K55, Übersetzung in Anlage HL(Kart)18) an die Klägerin erklärte die Streithelferin, sie sei zur Lizenznahme u.a. am Klagepatent bereit, sofern in dem vorliegenden Verfahren oder im Parallelverfahren vor dem LG Mannheim gegen die Telekom die Verletzung des Klagepatents festgestellt werden sollte, und sagte zu, die von einem Gericht oder Schiedsgericht festzulegenden Lizenzgebühren zu zahlen.

Die Klägerin bot der Streithelferin mit Schreiben vom 12.01.2015 (Anlage B-K56) bzw. 25.03.2015 (Anlage B-K57) einen Lizenzvertrag an, der auf Wunsch der Streithelferin eine Eimalzahlung vorsah. Zwischen Vertretern der Klägerin und der Streithelferin fanden seit dem 23.01.2014 verschiedene Gespräche statt. Hierbei bot die Klägerin der Streithelferin eine Lizenz u.a. am Klagepatent an.

Die Streithelferin legte am 23.02.2015 (Anlage B-K67, Übersetzung in Anlage HL(Kart)20) und am 02.04.2015 (Anlage B-K68) jeweils Vertragsangebote vor, bei denen die Lizenzgebühr durch einen Dritten („arbitration panel“ oder ein englisches Gericht) festgelegt werden sollte. Diese Lizenz sollte das gesamte Portfolio der Klägerin in Deutschland umfassen. Die Klägerin sollte die Anordnung einer Sicherheitsleistung beim jeweiligen Dritten beantragen dürfen. 23

Am 06.03.2015 schlug die Streithelferin in einem Schreiben einen Lizenzvertrag begrenzt auf Deutschland mit einem konkreten Lizenzsatz von USD 0,0055 pro Patent vor, wobei sie die Lizenzsatzhöhe aufgrund eines „WCDMA Patent Pools“ des Unternehmens Zerrechnete (Anlage HL(Kart)22). In dem genannten Patentpool waren das Klagepatent und die Klagepatente in den Parallelverfahren vor der Kammer enthalten. Auf dieser Basis übersandte die Streithelferin der Klägerin mit Schreiben vom 24.09.2015 einen unterschriebenen Lizenzvertrag und bat um Gegenzeichnung (Anlage HL(Kart)22a), was nicht erfolgte. Dieses Vertragsangebot wies die Klägerin mit E-Mail vom 04.10.2015 zurück. 24

Die Streithelferin übergab eine Zahlungsgarantie des Geldinstituts W vom 03.09.2015 über USD 315.000,00, welche sie mit Schreiben vom 10.11.2015 hinsichtlich der Garantiebedingungen modifizierte (Anlagen HL(Kart)24/24a). Die Streithelferin übersandte der Klägerin darüber hinaus eine Aufstellung mit tatsächlichen und prognostizierten Verkäufen von „X HD Voice Sales in Germany“ für die Zeit von 2011 an (Anlage HL(Kart)24b). 25

Die EU-Kommission leitete auf Grundlage des hiesigen Rechtsstreits unter dem Aktenzeichen AT.40271 „L-Enforcement of Standard Essential Patents“ ein förmliches Auskunftsverlangen nach Art. 18 Abs. 1, Abs. 2 VO EG/1/2003 des Rates ein. 26

Die Klägerin behauptet, materiell-rechtliche Inhaberin des Klagepatents zu sein und legt hierzu diverse Übertragungserklärungen vor. 27

Nach Auffassung der Klägerin macht die angegriffene Ausführungsform wortsinngemäß von der technischen Lehre des Klagepatents Gebrauch. Es sei zur Verwirklichung sämtlicher Merkmale der geltend gemachten Klagepatentansprüche unerheblich, dass nach dem AMR-WB-Standard zur Erzeugung des weißen Rauschens von einer festen Zahlengröße, dem sogenannten seed, ausgegangen werde, da trotz dieses festen Ausgangspunkts ein Zufallsrauschgenerator verwendet werde. „Zufall“ im Sinne des Klagepatents bedeute für den Fachmann lediglich, dass die erzeugten Zahlen unkorreliert, also unabhängig vom Ausgangssignal, seien. Dadurch, dass, was unstrittig ist, das menschliche Gehör nicht in der Lage sei, Unterschiede im weißen Rauschen wahrzunehmen, sei es funktional ohne Belang, dass sich das Rauschsignal etwa alle 4 Sekunden wiederhole. 28

Die Klägerin ist der Ansicht, das Klagepatent sei rechtsbeständig. In sämtlichen von der Beklagten und der Streithelferin vorgebrachten Entgegenhaltungen fehle es jedenfalls an einer unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung der technischen Lehre des Klagepatents. Sie bestreitet bezüglich der Entgegenhaltungen *Schnitzler*, *Tasaki* und *Paulus* die Veröffentlichung der Dokumente vor dem maßgeblichen Prioritätszeitpunkt. 29

- Die Klägerin ist der Auffassung, die Einwände der Beklagten und der Streithelferin seien unbegründet. 30
- Der Zwangslizenzeinwand der Beklagten greife nicht durch, da diese es ablehne, einen FRAND-Lizenzvertrag mit der Klägerin abzuschließen. Dabei sei zu beachten, dass die Beklagte – unstreitig – angegriffene Ausführungsformen auch unter ihrer eigenen Marke „Y“ anbietet. 31
- Die Beklagte könne sich nicht auf einen Zwangslizenzeinwand der Streithelferin als Herstellerin von angegriffenen Ausführungsformen berufen, da dieser aus einer Vielzahl von Gründen ausgeschlossen sei. Die Beklagte und die Streithelferin verhielten sich rein taktisch und verzögernd. 32
- Der Anwendungsbereich von Art. 102 AEUV sei schon gar nicht eröffnet, da es der Klägerin an einer marktbeherrschenden Stellung fehle. Bei der Prüfung einer marktbeherrschenden Stellung müsse der gesamte EWR berücksichtigt werden. Es gebe keinen eigenständigen Markt für AMR-WB-fähige Mobiltelefone. Die Unterschiede in der Qualität der Sprachdienste zwischen Schmal- und Breitband-Sprachdiensten begründeten keine Marktschranke, sondern stellten nur einen Qualitätsparameter dar. Der Sprachqualität werde vom Endkunden nur eine geringe Bedeutung beigemessen. Die von der Beklagten angeführten Zielgruppen für AMR-WB kreierten keinen eigenen Markt. AMR-WB sei nicht einmal marktbeherrschend auf einem tatsächlich nicht existierenden Markt für HD-Sprachtelefonie. So gebe es „Voice over IP“-Breitband-Codecs wie Silk, CELT oder BroadVoice. Diese Alternativen seien aus Sicht des Kunden mit dem AMR-WB-Standard gleichwertig und austauschbar. Das Bestehen einer marktbeherrschenden Stellung könne auch nicht durch einen (quasi-) vertraglichen FRAND-Einwand gestützt unmittelbar auf Art. 101 AEUV ersetzt werden. 33
- Selbst wenn man eine marktbeherrschende Stellung der Klägerin aufgrund des Klagepatents annehmen würde, fehlte es an einem Missbrauch durch die Klägerin. 34
- Eine Vorabinformation (Verletzungsanzeige) über die (behauptete) Patentverletzung sei nicht erforderlich gewesen. Der gesamten Branche – also auch der Beklagten und der Streithelferin – seien die Patente der Klägerin und deren Relevanz für den AMR-WB-Standard bekannt gewesen. Zudem sei die Klageerhebung im Sinne des EuGH-Urteils vom 16.07.2015 als Klagezustellung zu verstehen, so dass eine Information vor Klageerhebung durch das Schreiben vom 31.07.2014 (Anlage B-K58) gegeben sei. Es komme nicht auf die Einreichung, sondern auf die Zustellung der Klage an. Ferner sei die Klage vor dem EuGH-Urteil erhoben wurden. 35
- Ein konkretes FRAND-Angebot müsse die Klägerin nur dann vorlegen, wenn die Beklagte ihrerseits ihre Lizenzbereitschaft bekundet habe. Dies sei hier gerade nicht der Fall. Bei der Streithelferin wäre eine Vorabinformation ohnehin zwecklos gewesen, da sie eine Verurteilung aus dem Klagepatent als Bedingung für eine Lizenznahme verlange, wie das Schreiben vom 09.12.2014 zeige (Anlage B-K55). Damit sei das Schreiben keine ausreichende Erklärung der Lizenzwilligkeit im Sinne des EuGH-Urteils, sondern vielmehr Ausdruck einer Verzögerungstaktik und zudem verspätet. 36
- Eine Missbräuchlichkeit der Unterlassungsklage scheidet hier aus, da die Beklagte und die Streithelferin auf den Patentverletzungsvorwurf nicht entsprechend den anerkannten Gepflogenheiten nach Treu und Glauben und ohne Verzögerungstaktik reagiert hätten und insbesondere nicht verbindlich den Willen geäußert hätten, einen FRAND-Lizenzvertrag zu schließen. 37

Die Beklagte habe nicht innerhalb angemessener Frist ihre Lizenzwilligkeit erklärt und stattdessen auf die Hersteller verwiesen. Auch in Gesprächen am 14.05.2015 in London habe die Beklagte eine Lizenznahme verweigert. Die Klägerin bestreitet, auf ein Lizenzangebot der Beklagten verzichtet zu haben. Sie habe lediglich darauf verwiesen, dass sie die Patentrechte als erschöpft ansehen würde, sofern die Hersteller der angegriffenen Ausführungsformen eine Lizenz nehmen würden. 38

Die Streithelferin bediene sich einer Verzögerungstaktik, die der Geltendmachung des FRAND-Einwandes entgegenstehe. Die von der Streithelferin unterbreiteten Lizenzvertragsangebote vom 23.02.2015 (Anlage B-K67) und vom 02.04.2015 (Anlage B-K68), welche keine Lizenzgebührenhöhe vorsehen, sondern nur eine Drittbestimmungsklausel enthalten, seien unzureichend. Das von der Streithelferin am 24.09.2015 (Anlage HL(Kart)22a) vorgelegte Angebot mit einem konkreten Lizenzsatz sei dagegen verspätet. 39

Ferner verstoße es gegen FRAND, dass bei allen drei vorgenannten Gegenangeboten der Streithelferin – unstreitig – die Lizenz auf Deutschland beschränkt sein sollte. Eine solche geographische Beschränkung sei nicht branchenüblich. Vielmehr sei eine weltweite Lizenz (wie von der Klägerin angeboten) FRAND, insbesondere da das zu lizenzierende Portfolio in allen wesentlichen Jurisdiktionen gelte, weltweite Lizenzen branchenüblich seien und die Streithelferin weltweit tätig ist und selbst immer weltweite Lizenzvereinbarungen abschließe. 40

Es fehle zudem an einer ausreichenden Sicherheitsleistung, da die von der Streithelferin unterbreitete Bankgarantie nicht ausreichend hoch sei. 41

Die Klägerin ist der Auffassung, sie habe annahmefähige, FRAND-gemäße Lizenzvertragsangebote in Form ihrer Standardlizenzverträge gemacht. Die Lizenzsätze entsprächen denen, die auch FF vor der Übertragung der Klagepatent(e) vereinbart habe und die auch die Klägerin in zahlreichen Lizenzverträgen mit in Lizenzfragen erfahrenen Mobiltelefon-Herstellern zugrunde gelegt habe. Die Lizenzgebühren seien am Markt entsprechend akzeptiert (vgl. Anlage B-K65). Die von der Klägerin angebotenen Lizenzgebühren entsprächen denen, die bereits von FF für die Lizenzierung des das Klagepatent umfassende Portfolios verlangt worden sind. Die geforderten Lizenzgebühren seien auch im Vergleich mit dem von der Fa. Z verwalteten W-CDMA Patentpool FRAND. Bei diesem Pool fallen für alle Mobiltelefone Lizenzgebühren an, auch wenn diese nicht HD-Voice unterstützen. Zudem seien nur zwei Patentfamilien für den AMR-WB-Standard, 3 GPP TS 26.190, als essentiell angegeben worden. Die Klägerin hat – unstreitig – eine Lizenzgebühr von USD 0,26 pro Gerät angeboten; aus dem W-CDMA-Patentpool erhalte FF pro Gerät einen Betrag von USD 0,25 für jedes AMR-WB-fähige Mobiltelefon. Die geforderte Lizenzgebühr sei jedenfalls deshalb FRAND, weil – insoweit unstreitig – hierin eine Überprüfung nach § 315 Abs. 3 BGB durch das LG Mannheim vorgesehen ist (vgl. Anlage B-K57, Ziff. 4.2 des Vertragsangebots). 42

Es liege auch kein sog. Patenthinterhalt vor. Die Mitglieder der von der ETSI eingesetzten Standardisierungsorganisation seien nicht davon ausgegangen, der Codec 3 (aus dem später der AMR-WB-Standard wurde) sei patentfrei. Es sei auch sonst kein anderer Codec ausgewählt worden. Eine Zurechnung des Verhaltens von C sei rechtlich nicht möglich. Schließlich wäre Rechtsfolge eines Patenthinterhalts nur eine Pflicht zur Vergabe von FRAND-Lizenzen. 43

Die Klägerin beantragt, nachdem sie ihre Klage in Bezug auf Vorrichtungen, die die Kennzeichen der Unternehmen A, B, C, D, E, F, G, LG oder I tragen oder von einem dieser 44

Unternehmen stammen, zurückgenommen hat sowie auf die klageweise geltend gemachten Ansprüche, soweit sie über die geltend gemachten Unterlassungsanträge sowie die ab dem Tag der Eintragung der Klägerin in die Rolle als Patentinhaberin geltend gemachten Anträge auf Rückruf und Vernichtung hinausgehen, verzichtet hat,

wie in der Urteilsformel zu Ziffer I. erkannt.

45

Die Beklagte hat dem Teilverzicht der Klägerin nicht zugestimmt und beantragt

46

den Erlass eines Teilverzichtsurteils sowie im Übrigen, die Klage abzuweisen;

47

hilfsweise,

48

den Rechtsstreit bis zu einer erstinstanzlichen Entscheidung des Bundespatentgerichts in dem rechtshängigen Nichtigkeitsverfahren der Streithelferin über den Rechtsbestand des deutschen Teils des Klagepatents auszusetzen.

49

Die Streithelferin beantragt,

50

die Klage abzuweisen;

51

hilfsweise,

52

den Rechtsstreit bis zu einer erstinstanzlichen Entscheidung des Bundespatentgerichts in dem rechtshängigen Nichtigkeitsverfahren der Streithelferin über den Rechtsbestand des deutschen Teils des Klagepatents auszusetzen.

53

Die Beklagte erhebt die Einrede der Verjährung in Bezug auf Handlungen vor dem 31.12.2010.

54

Die Beklagte bestreitet mit Nichtwissen, dass die von ihr vertriebenen Mobilgeräte vom AMR-WB-Standard Gebrauch machen, und behauptet hierzu, dass sie als deutsches Vertriebsunternehmen keine Kenntnisse zu den tatsächlichen Funktionalitäten der Mobiltelefone habe. Es seien lediglich die Angaben der Dritthersteller übernommen worden. Eine Erkundigung innerhalb des Konzerns habe keine brauchbaren Erkenntnisse geliefert.

55

Die Beklagte und die Streithelferin meinen, die angegriffenen Ausführungsformen machten von der technischen Lehre des Klagepatents keinen Gebrauch. Sie rügen die deutsche Übersetzung der Klagepatentschrift als fehlerhaft. Insbesondere dürfe der „random noise generator“ nicht als „Generator für stochastisches Rauschen“ übersetzt werden. Korrekt sei die Bezeichnung als Rauschzufallsgenerator. Der klagepatentgemäße Rauschzufallsgenerator müsse die Zahlenfolgen in zufälliger Weise erzeugen. Auch wenn man davon ausginge, dass bei einer Softwarelösung die Erzeugung der Zahlenfolge für das weiße Rauschen mittels eines festen Algorithmus immer einer Rechenregel folge, so dürfe diese nach der klagepatentgemäßen Lehre nicht so ausgestaltet sein, dass sich die erzeugte Zahlenfolge mit einer festen Periode wiederhole. Denn dies führe zu einer bloßen Unkorreliertheit, welche jedem weißen Rauschen immanent sei. Das Klagepatent grenze sich von der bekannten Erzeugung des weißen Rauschens durch den Begriff „random“ gerade ab. Diese Auslegung decke sich mit der Einlassung der Patentinhaberin im Patenterteilungsverfahren, die als fachkundige Äußerung zu berücksichtigen sei.

56

Die Beklagte und die Streithelferin sind der Auffassung, das Klagepatent sei auf Grund einer neuheitsschädlichen Vorwegnahme in den Druckschriften *Schnitzler* (Anlage PBP B31),

57

*Tasaki* (Anlage PBP B32, Übersetzung Anlage PBP B33), *Paulus* (Anlage PBP B34) und der bereits im Erteilungsverfahren berücksichtigten Druckschrift US AA (Anlage PBP B35) nicht rechtsbeständig. Die Streithelferin meint darüber hinaus, allerdings ohne nähere schriftsätzliche Begründung, die technische Lehre des Klagepatents sei gegenüber der Entgegenhaltung *Schnitzler* nicht erfinderisch. Die Beklagte und die Streithelferin behaupten, sämtliche vorgenannten Druckschriften seien vor dem maßgeblichen Prioritätszeitpunkt veröffentlicht worden.

Die Klägerin tritt dem entgegen.

58

Die Beklagte ist der Auffassung, der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand greife durch. Die Geltendmachung der Ansprüche aus dem Klagepatent begründe den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung und damit einen Verstoß gegen Art. 102 AEUV bzw. §§ 33, 19, 20 GWB. Dabei beruft sich die Beklagte nicht nur auf ihren eigenen Einwand, sondern auch auf den von der Herstellerin (also der Streithelferin) erhobenen Kartellrechtseinwand.

59

Das Klagepatent vermittele der Klägerin eine marktbeherrschende Stellung auf dem einschlägigen Markt. Aus der Inhaberschaft eines standardessentiellen Patents für den streitgegenständlichen Standard folge eine beherrschende Stellung der Klägerin. Der relevante (Produkt-) Markt bestehe vorliegend aus AMR-WB-kompatiblen Geräten und ihren Substituten (HD Voice-fähigen Mobiltelefonen). Bedeutende Teile des Publikums seien auch auf dem streitgegenständliche Standard angewiesen, da er es ermögliche, in lauter Umgebung zu telefonieren und den Gesprächspartner klar zu verstehen. Es bestehe ein eigener Markt für „HD Voice“-fähige Mobiltelefone. Eine Substituierbarkeit sei nicht gegeben. Die streitgegenständlichen Technologie habe sich bereits zu fast 100 % am Markt durchgesetzt. Ohne Nutzung des Standards sei der Beklagten kein wettbewerbsfähiges Angebot möglich, sondern nur das Angebot eines Nischenprodukts. Die Mobilfunknetzbetreiber verlangten die Implementierung des streitgegenständlichen Standards. „Voice over IP“-Standards wie „Silk“ oder „BroadVoice“ könnten den streitgegenständlichen Standard nicht ersetzen, da sie stets eine gute Internetverbindung erfordern; zudem entstünden Kosten für die dabei entstehenden Datenvolumina. Die klageweise Geltendmachung der Unterlassungsansprüche verstoße auch gegen Art. 101 AEUV, so dass der Klägerin die Durchsetzung des Klagepatents gemäß § 33 GWB verwehrt sei.

60

Die Klägerin sei kartellrechtlich verpflichtet, lizenzsuchenden Unternehmen eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen anzubieten. Der Patentinhaber habe dabei zu begründen, warum die angebotene Lizenz FRAND sein soll. Die Beklagte und die Hersteller der angegriffenen Ausführungsformen seien zu Lizenzverhandlungen objektiv bereit, willens und fähig.

61

Es sei kartellrechtlich unzulässig, dass die Klägerin nicht die Hersteller der Mobiltelefone angreift, sondern die Netzbetreiber, obwohl sie eine Lizenz mit den Herstellern abschließen wolle. Durch das Vorgehen gegen die Beklagte übe die Klägerin einen gesteigerten Zwang gegenüber den Herstellern aus, da diese nicht nur fürchten müssten, die angegriffenen Ausführungsformen nicht mehr vertreiben zu dürfen, sondern auch die Geschäftsbeziehungen zu ihren wichtigsten Kunden – den Mobilfunknetzbetreibern – zu beeinträchtigen.

62

Die Beklagte ist der Auffassung, dass es entgegen der Auffassung der Kammer in den Urteilen vom 03.11.2015 keine Übergangsfälle hinsichtlich der Verletzungsanzeige geben könne. Die Auslegung des EuGH gelte ex tunc, d.h. der EuGH entscheidet, wie das Recht schon immer auszulegen sei. Für die Vorabinformation (Verletzungsinformation) sei nicht auf

63

die Zustellung der Klageschrift als Erhebung abzustellen, sondern auf die Einreichung bei Gericht (unstreitig am 23.07.2014).

Die Beklagte habe ihre Lizenzwilligkeit in einer Besprechung vom 14.05.2015 zum Ausdruck gebracht. Demgegenüber habe die Klägerin mitgeteilt, dass eine Lizenz durch die Beklagte nicht notwendig sei, da die Klage nur den Zweck habe, die Lieferanten zur Lizenznahme zu bewegen. Damit habe die Klägerin zum Ausdruck gebracht, auf ein Gegenangebot der Beklagten zu verzichten. 64

Die Streithelferin behauptet ebenfalls, die Klägerin verfüge aufgrund des Klagepatents über eine marktbeherrschende Stellung und wiederholt und vertieft hierzu teilweise die Argumentation der Beklagten. 65

Beim Missbrauch sei zu berücksichtigen, dass die Klägerin keine eigene Marktposition schütze, so dass ein ihr entstehender Schaden nur finanzieller Natur sein kann. Die von dem EuGH aufgestellten Voraussetzungen für eine zulässige Klageerhebung habe die Klägerin missachtet. Sie habe eine Ankündigung der Klage und Anhörung des Verletzers unterlassen. Eine Information über Dritte reiche nicht aus. Die Orange-Book-Entscheidung, auf die sich die Klägerin beruft, habe nur für de-facto-Standards gegolten und sei mit der Motorola-Entscheidung der EU-Kommission im April 2014 überholt gewesen. Eine Nachholung der Erfordernisse des EuGH-Urteils während des laufenden Prozesses sei nicht möglich, da im gesamten Zeitraum der Unterlassungsanspruch drohe. 66

Die Streithelferin trägt vor, sie habe sich im Schreiben vom 09.12.2014 (Anlage HL(Kart)18 / Anlage B-K55) hinreichend bereit erklärt, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen abzuschließen. 67

Der Vorschlag der Klägerin, die Lizenzgebühren nach § 315 Abs. 3 BGB festzusetzen mit der Möglichkeit einer Überprüfung durch das Landgericht Mannheim, sei nicht FRAND-konform. Die Klägerin könnte exzessive Gebühren festsetzen; ferner sei eine gerichtliche Bestimmung erforderlich, angeboten sei hingegen nur eine Überprüfbarkeit. 68

Die Klägerin sehe in ihren Standardlizenzsätzen pro Patentfamilie einen Betrag von bis zu USD 0,10 (insgesamt USD 0,60 für sechs Patentfamilien) vor (Anlage B-K54). Dies sei mehr als das 18-fache der Lizenzgebühr für ein einzelnes Patent in einem „W-CDMA“-Patentpool, in dem auch das Klagepatent eingebracht war. 69

Der von der Klägerin geforderte Lizenzbetrag von 0,26 USD pro Mobiltelefon sei nicht FRAND. Die für das Klagepatent durchgesetzten Lizenzsätze mit anderen Herstellern seien überhöht und nur auf Druck mit einem Unterlassungsantrag zustande gekommen. Sie seien kein Indiz für die Akzeptanz oder FRAND-Gemäßheit der hierin vereinbarten Lizenzsätzen. 70

Das EuGH-Urteil verpflichte die Klägerin, auch überprüfbare wirtschaftliche Kriterien vorzulegen, aus denen sich die geforderte Lizenzhöhe im Einzelnen ableiten lässt. 71

Da kein FRAND-gemäßes Angebot der Klägerin vorliege, habe es nicht der Streithelferin obliegen, mit einem Gegenangebot zu reagieren. Gleichwohl habe sie sich überobligatorisch zeitnah auf die Forderungen der Klägerin zurückgemeldet und weiterverhandelt. Die Klägerin könne die Angebote nicht zulässigerweise mit der Begründung ablehnen, ihr sei eine auf Deutschland bezogene Lizenz nicht zumutbar, da das Klagepatent nur für Deutschland gilt. Eine Lizenzpflicht für andere Länder würde die internationale Zuständigkeit umgehen. Dass tatsächlich weltweit gültige Lizenzverträge abgeschlossen werden, geschehe aus rein 72

kaufmännischen Erwägungen und habe mit den FRAND-Anforderungen nichts zu tun. Durch das Beharren auf einer weltweiten Lizenz seien alle bisherigen Angebote der Klägerin FRAND-widrig.

Auch wenn sie hierzu nicht verpflichtet gewesen sei, habe die Streithelferin gemäß dem EuGH-Urteil ordnungsgemäß Sicherheit geleistet (Anlage HL(Kart)24/24a). Deren Höhe sei auch ordnungsgemäß. 73

Der Rechtsstreit sei hilfsweise auszusetzen, bis eine Entscheidung der Europäischen Kommission im anhängigen Ermittlungsverfahren ergangen ist. 74

Die Anmeldungen für die Klagepatente seien von der Bietergemeinschaft FF/C, die sich beim AMR-WB-Standard durchsetzen konnte, bewusst und gezielt verschwiegen worden. Erst nach der endgültigen Festlegung (dem „Freeze“) der technischen Spezifikation (V 5.0) habe die FF die Klageschutzrechte gegenüber der ETSI und später auch gegenüber der ITU als standardessentiell deklariert. Die ETSI-Mitglieder in der Standardisierungsorganisation seien davon ausgegangen, dass die von FF vorgeschlagene Technologie patentfrei sei. Dieser Irrtum habe (mit-kausal) zur Wahl der standardisierten Technologie beigetragen. Dieser Patenthinterhalt begründe den Einwand der unzulässigen Rechtsausübung (§ 242 BGB), den sich die Klägerin über den Rechtsgedanken des § 123 Abs. 2 BGB oder §§ 404, 413 BGB zurechnen lassen müsse, so dass die Klägerin Ansprüche aus dem Klagepatent nicht mehr geltend machen könne. Vorsorglich regt die Streithelferin eine Vorlage an den EuGH an. 75

Die Kammer hat mit rechtskräftigem Zwischenurteil vom 22.01.2015 den Antrag der Beklagten auf Leisten von Prozesskostensicherheit durch die Klägerin zurückgewiesen. 76

Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird ergänzend auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 26.01.2016 (Bl. 994 ff. GA) Bezug genommen. 77

## **Entscheidungsgründe** 78

Die Klage ist zulässig und in dem in der mündlichen Verhandlung vom 26.01.2016 beantragten Umfang begründet. 79

### **A.** 80

Die Klage ist in vollem Umfang zulässig. Insbesondere liegt nunmehr ein hinreichend bestimmter Unterlassungsantrag vor, nachdem die Klägerin in der mündlichen Verhandlung vom 26.01.2016 klarstellend zu Protokoll erklärt hat, dass von den pauschalen Unternehmensbezeichnungen („A, C...“) sämtliche konzernangehörigen Unternehmen erfasst werden sowie Unternehmen, die die Unternehmensbezeichnung im Namen tragen, sämtliche Kennzeichen – ob Marke oder sonstige Kennzeichen, ob eingetragen oder nicht eingetragen – erfasst werden, die den Unternehmen auf irgendeine Weise zugeordnet werden können, wobei der Begriff des Kennzeichens weit zu verstehen ist, das Tragen der Kennzeichen bedeutet, dass das Kennzeichen der Vorrichtung oder seiner Umverpackung äußerlich erkennbar anhaftet, und der Begriff des Stammens der Vorrichtungen von den Unternehmen weit zu verstehen ist, also nicht auf das Herstellen beschränkt, sondern schon die Beteiligung in der Lieferkette erfasst ist. 81

### **B.** 82

83

Die Klage ist begründet. Der Klägerin stehen die Ansprüche auf Unterlassung, Vernichtung und Rückruf gemäß Art. 64 EPÜ, §§ 9, 10 Abs. 1, 139 Abs. 1, 140a Abs. 1 und 3 PatG im geltend gemachten Umfang zu. Die Klägerin ist aktivlegitimiert (hierzu unter I.) Die angegriffenen Ausführungsformen verletzen das Klagepatent wortsinngemäß (hierzu unter II. und III.). Der Klägerin ist es auch nicht verwehrt, ihre Ansprüche gegen die Beklagten durchzusetzen, da weder der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand noch die auf § 242 BGB gestützten Einwände der Beklagten durchgreifen (hierzu unter IV und V.). Eine Aussetzung des Rechtsstreits ist nicht geboten (hierzu unter VII).

I. 84

Die Klägerin ist sowohl prozessführungsbefugt als auch aktivlegitimiert. 85

Sie ist als Inhaberin im Patentregister eingetragen, weswegen sie schon auf Grundlage von § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG prozessual berechtigt ist, Unterlassung zu verlangen, da die Unterlassung nicht gegenüber dem Patentinhaber, sondern schlechthin geschuldet ist und die genannte Norm den eingetragenen Inhaber zur Geltendmachung der Rechte aus dem Patent prozessual berechtigt (BGH, GRUR 2013, 713 – Fräsverfahren). Hieraus folgt, dass beim Unterlassungsanspruch die materielle Inhaberschaft nicht zu überprüfen ist, da der Anspruch jedenfalls im Rahmen einer gesetzlichen Prozessstandschaft geltend gemacht werden kann. 86

Gleiches gilt für den Rückruf- und Vernichtungsanspruch, allerdings lediglich für den Zeitraum ab Eintragung der Klägerin in das Register. 87

Gegen einen Gleichlauf von Unterlassungsanspruch einerseits und Vernichtungs- und Rückrufanspruch andererseits könnte zwar sprechen, dass dem Vernichtungs- und Rückrufanspruch zumindest auch eine Sanktionsfunktion beigemessen wird (für das Markenrecht: BGH, GRUR 2006, 504 – Parfümtestkäufe), indem nämlich wie beim Schadenersatzanspruch an bereits geschehenes Unrecht angeknüpft wird, das durch die Vernichtung und den Rückruf der patentverletzenden Ware gesühnt werden soll. 88

Allerdings sind der Rückruf- und der Vernichtungsanspruch im Schwerpunkt darauf gerichtet, die Folgen einer einmal begangenen Verletzungshandlung und der damit verbundenen Inverkehrsetzung patentverletzender Gegenstände zu beseitigen (Fitzner / Lutz / Bodewig / Rinken, Patentrechts-Kommentar, 4. Aufl. 2012, § 140a PatG Rn. 5 und 6; Voß/Kühnen in Schulte, PatG, 9. Aufl. 2014, § 140a Rdn. 4). Sie wurden entwickelt, um massenhafte Produktpiraterie wirksam zu bekämpfen (vgl. Voß/Kühnen in Schulte, a.a.O.). Für diese Zielrichtung wurden die dem Verletzten vorher zustehenden Beseitigungsansprüche nach den allgemeinen Vorschriften (§ 1004 BGB) als nicht ausreichend angesehen (Grabinski/Zülch in Benkard, PatG, 11. Aufl. 2015, § 140a Rn. 1). Die durch Vernichtung und Rückruf bewirkte Folgenbeseitigung hat damit nach dem Gesetzeszweck im Schwerpunkt die präventive Funktion, hinsichtlich eines einmal in den Verkehr gelangten patentverletzenden Gegenstandes zu verhindern, dass der Abnehmer diesen Gegenstand – gewerblich handelnd und damit erneut patentverletzend – weitergibt. Unter diesem Gesichtspunkt ist der Gleichlauf bei der Beurteilung der Aktivlegitimation sinnvoll, weil so betrachtet Vernichtung und Rückruf Ansprüche zur Vorbeugung einer einen titulierbaren Unterlassungsanspruch auslösenden Handlung sind. Sämtliche dieser Ansprüche sind damit Teil des allgemeinen Beseitigungsanspruchs, der Unterlassungsanspruch in vorbeugender, der Vernichtungs- und der Rückrufanspruch in folgenbeseitigender Form. 89

Während also der Gesetzeszweck eine gleichmäßige Prüfung der Aktivlegitimation der Ansprüche auf Unterlassung einerseits und Vernichtung und Rückruf andererseits zwar 90

stützt, aber eben angesichts des auch vorhandenen Sanktionscharakters nicht zwingend bedingt, ist dieser Gleichlauf mit Blick auf die Folgen von Vernichtung und Rückruf geboten. Vernichtung und Rückruf haben faktisch dieselbe Auswirkung wie die Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs, denn jeweils ist der fragliche Gegenstand nach Titulierung einer dieser Ansprüche nicht länger marktfähig. Umgekehrt ergänzen die Ansprüche auf Vernichtung und Rückruf faktisch den Unterlassungsanspruch. Das Handeln des Verletzers war diesem schon vor der Titulierung des Unterlassungsanspruchs untersagt, allerdings kann der Patentinhaber mangels Titel die Folgen der Zuwiderhandlung nicht durch einen „Vollzug“ dieses Verbots beseitigen, sondern ist insoweit darauf angewiesen, mittels eigeständiger Ansprüche und Anspruchsgrundlagen die Folgen der einmal begangenen Verletzungshandlungen zu beseitigen.

Hinzu kommt, dass sowohl der Unterlassungsanspruch als auch die Ansprüche auf Vernichtung und Rückruf jeweils Ausdruck des in absoluter Weise geltenden Gebots der Wahrung des Ausschließlichkeitsrechts des Patentinhabers sind. Vernichtung und Rückruf sind ebenso wie Unterlassung materiellrechtlich gleichsam gegenüber jedermann geschuldet und gegenüber jedermann zu erfüllen. Damit herrscht die Interessenlage, an die die Regelung des § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG anknüpft, auch bei den Ansprüchen auf Vernichtung und Rückruf vor: Der Verletzer ist gegenüber jedermann verpflichtet, die patentverletzenden Gegenstände zu vernichten und zurückzurufen. Diese Verpflichtung aber auch prozessual geltend zu machen obliegt demjenigen, der im Register als Patentinhaber eingetragen ist, und zwar unabhängig davon, ob die Registerlage mit der materiellen Berechtigung am Patent übereinstimmt. 91

Ein Unterschied besteht freilich in der zeitlichen Begrenzung der Ansprüche: Der Unterlassungsanspruch bedarf keiner Begrenzung in die Vergangenheit hinein, weil er grundsätzlich und vollständig nur in die Zukunft wirkt. Die den Unterlassungsanspruch in der geschilderten Weise flankierenden Ansprüche auf Vernichtung und Rückruf wirken insoweit in die Zukunft, als sie bereits vor dem Zeitpunkt des Entscheidungserlasses in den Verkehr gelangte Gegenstände betreffen. Zur Geltendmachung von Vernichtung und Rückruf kann der eingetragene Inhaber indes auch im zeitlichen Umfang nur insoweit berechtigt sein, wie er zur Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs berechtigt ist, also im Hinblick auf Gegenstände, die seit seiner Eintragung ins Register in den Verkehr gelangt sind. Mithin ist hier maßgeblicher Zeitpunkt der 07.08.2014. 92

## II. 93

Das Klagepatent betrifft die Wiederherstellung eines Hochfrequenzinhalts eines Breitbandsignals. 94

In seiner einleitenden Beschreibung schildert das Klagepatent, dass der Bedarf an effizienten digitalen Breitband-Sprach- bzw. Audiocodierungstechniken, bei der ein guter Kompromiss zwischen subjektiver Qualität und der Bitrate besteht (d.h. des für die Übertragung erforderlichen Datenvolumens), für zahlreiche Anwendung zunimmt. Bis vor kurzem wurden in Sprachcodierungsanwendungen hauptsächlich Telefonbandbreiten verwendet, die im Bereich von 200 – 3.400 Hz gefiltert wurden. Jedoch gibt es einen zunehmenden Bedarf an Breitbandsprachanwendungen, um die Verständlichkeit und Natürlichkeit der Sprachsignale zu vergrößern. Es wurde festgestellt, dass eine Bandbreite im Bereich von 50 – 7.000 Hz für eine persönliche Sprachqualität ausreichend ist (Abs. [0002]). 95

Bei der Sprachsignalcodierung setzt ein Sprachcodierer ein Sprachsignal in einen digitalen Bitstrom um, in dem es abgetastet und quantisiert wird. Dabei hat der Sprachcodierer die 96

Aufgabe, diese digitalen Abtastwerte mit einer kleineren Anzahl von Bits darzustellen und dennoch eine gute subjektive Sprachqualität aufrechtzuerhalten. Dies ist der bereits erwähnte Kompromiss zwischen subjektiver Sprachqualität und der hierfür erforderlichen Bitrate. Das codierte Sprachsignal kann dann über einen Kommunikationskanal übertragen oder auf einem Speichermedium gespeichert werden. Anschließend kann ein Sprachdecodierer oder Synthetisierer verwendet werden, der auf den übertragenen oder gespeicherten Bitstrom einwirkt und ihn wieder in ein Tonsignal umsetzt (Abs. [0003]).

Das Klagepatent erläutert als Beispiel einer solchen Sprachsignalcodierung die so genannte „Code Excited Linear Prediction“-Technik (codeangeregte lineare Prädiktionstechnik = CELP-Technik), die eine der besten bekannten Techniken für einen guten Qualität/Bitraten-Kompromiss ist. Bei der CELP-Technik wird das abgetastete Sprachsignal in aufeinander folgenden Blöcken aus Abtastwerten verarbeitet, die normalerweise als Rahmen bezeichnet werden (engl. „frames“). In CELP wird ein lineares Prädiktionssynthesefilter (LP-Synthesefilter) für jeden Rahmen berechnet und übertragen. Der Rahmen wird dann in kleinere Blöcke unterteilt, die als Teilrahmen („subframes“) bezeichnet werden (Abs. [0004]). Ein Anregungssignal wird in jedem Teilrahmen bestimmt, übertragen und beim Decodierer als die Eingabe des LP-Synthesefilters verwendet, um die synthetisierte Sprache zu erhalten (Abs. [0004]). Das Synthesefilter erzeugt also beim Decodierer aus digitalen Informationen letztlich Sprache. 97

Das Anregungssignal besteht normalerweise aus zwei Komponenten: Eine aus der früheren Anregung, die auch als Pitch-Beitrag oder Beitrag des adaptiven Codebuchs bezeichnet wird, und eine andere aus einem innovativen Codebuch, das auch als festes Codebuch bezeichnet wird (Abs. [0004]). Ein innovatives Codebuch ist ein indexierter Satz aus Sequenzen, die als Codevektoren bezeichnet werden. Jede Codebuch-Sequenz wird durch eine ganze Zahl  $k$  indexiert (Abs. [0005]). Statt des eigentlichen (Sprach-) Signals werden also nur Referenzen zu Codebuch-Einträgen übertragen, was die zu übertragende oder zu speichernde Datenmenge deutlich reduziert. Damit eine übertragene Codebuch-Referenz richtig vom Decodierer verstanden wird, müssen Codierer (z.B. ein Sender) und Decodierer (z.B. ein Empfänger) idealerweise identische Codebücher aufweisen. Der innovative Codevektor ist eher bei stimmhaften Lauten, der Pitch-Codevektor eher bei stimmlosen Lauten relevant. 98

Um die Sprache entsprechend der CELP-Technik zu synthetisieren, wird jeder Block aus Abtastwerten synthetisiert, indem ein geeigneter Codevektor aus dem Codebuch durch zeitveränderliche Filter gefiltert wird, die die spektralen Eigenschaften des Sprachsignals modellieren. Auf der Codiererseite wird die Syntheseausgabe für alle Codevektoren aus dem Codebuch oder eine Teilmenge der Codevektoren aus dem Codebuch berechnet (Codebuch-Suche). Der erhaltene Codevektor ist derjenige, der die Syntheseausgabe erzeugt, die am genauesten am ursprünglichen Sprachsignal entsprechend einem entsprechend der Wahrnehmung gewichteten Verzerrungsmaß liegt. Diese Gewichtung auf Grundlage der Wahrnehmung wird unter Verwendung eines sogenannten Filters zur Gewichtung entsprechend der Wahrnehmung ausgeführt, das normalerweise aus dem LP-Synthesefilter abgeleitet wird (Abs. [0006]). Dieser Vorgang im Codierer heißt „analysis-by-synthesis“. Es werden also auf der Codiererseite diejenigen Codebuchvektoren herausgesucht und übertragen, die am besten zur Erzeugung des ursprünglichen Sprachsignals geeignet sind. 99

In Abs. [0007] verweist das Klagepatent auf die Europäische Patentanmeldung BB, in der ein CELP-gestützter Codierer beschrieben ist. Das Klagepatent stellt fest, dass das CELP-Modell beim Codieren von Telefonband-Tonsignalen sehr erfolgreich gewesen ist. Hierbei existieren mehrere CELP-gestützte Standards in einem weiten Bereich von Anwendungen, 100

insbesondere für digitale zellulare Anwendungen (Abs. [0008]). Im Telefonband wird das Tonsignal auf 200 bis 3.400 Hz bandbegrenzt und mit 8.000 Abtastwerten pro Sekunde abgetastet, wohingegen bei Breitband-Sprach/Audio-Anwendungen das Tonsignal auf 50 bis 7.000 Hz bandbegrenzt und mit 16.000 Abtastwerten pro Sekunde abgetastet wird.

Wenn das für das Telefonband optimierte CELP-Modell auf Breitbandsignale angewendet wird, ergeben sich nach dem Klagepatent einige Schwierigkeiten. Daher müssen zusätzliche Merkmale zu dem Modell hinzugefügt werden, um Breitbandsignale in hoher Qualität zu erhalten (Abs. [0008]). Bei Breitbandsignalen erstrecken sich die Pitch-Inhalte im Spektrum stimmhafter Segmente in den Breitbandsignalen nicht über den ganzen Bereich des Spektrums, wobei der Betrag der Stimmhaftigkeit im Vergleich zu Schmalbandsignalen mehr Abweichung zeigt. Deshalb sind bei Breitbandsignalen die vorhandenen Pitch-Suchfunktionen nicht sehr effizient. Daher ist es in Bezug auf Breitbandsignale wichtig, die Pitchanalyse mit geschlossener Regelschleife zu verbessern, um dadurch die Abweichungen im Grad der Stimmhaftigkeit besser anzupassen. 101

Vor diesem Hintergrund nennt es das Klagepatent als seine Aufgabe (technisches Problem), eine wirksame Wiedergewinnungstechnik für den bei der Unterabtastung (dem Downsampling) verloren gegangenen Hochfrequenzinhalt zur Verfügung zu stellen. 102

Zur Lösung dieser Aufgabe ist in Patentanspruch 1 des Klagepatents eine Vorrichtung mit den folgenden Merkmalen offenbart: 103

- 1. Vorrichtung 104
  - a) zur Wiederherstellung eines Hochfrequenzanteils eines Breitbandsignals, dessen Abtastrate zuvor reduziert wurde, 106
  - b) und zur Einspeisung des Hochfrequenzanteils in eine überabgetastete synthetisierte Version des Breitbandsignals, 107
  - c) um ein synthetisiertes Breitbandsignal mit vollem Spektrum zu erzeugen, 108
- 2. wobei die Vorrichtung zur Wiederherstellung des Hochfrequenzanteils umfasst: 109
  - a) einen Rauschzufallsgenerator („random noise generator“) (213) zur Erzeugung einer Rauschsequenz mit gegebenem Spektrum; 111
  - b) eine spektrale Formungseinheit (215) zur Formung des Spektrums der Rauschsequenz in Bezug auf Koeffizienten des linearen Prädiktionsfilters, die mit dem Breitbandsignal, dessen Abtastrate reduziert wurde, in Beziehung stehen; und 112
  - c) eine Signaleinspeiseschaltung (221) zur Einspeisung der spektralgeformten Rauschsequenz in die überabgetastete, synthetisierte Signalversion, um hierdurch das synthetisierte Breitbandsignal mit vollem Spektrum (223) zu erzeugen. 113

Der kumulativ geltend gemacht Verfahrensanspruch 4 lässt sich wie folgt gliedern: 114

- 115

## 1. Verfahren

- a) zur Wiederherstellung eines Hochfrequenzanteils eines Breitbandsignals, dessen Abtastrate zuvor reduziert wurde, 117
- b) und zur Einspeisung des Hochfrequenzanteils in eine überabgetastete synthetisierte Version des Breitbandsignals, 118
- c) um ein synthetisiertes Breitbandsignal mit vollem Spektrum zu erzeugen, 119
- 2. wobei das Verfahren zur Wiederherstellung des Hochfrequenzanteils umfasst: ~~120~~120
- a) Erzeugung einer Rauschsequenz mit gegebenem Spektrum in zufälliger Weise; 122
- b) Spektralformung der Rauschsequenz in Bezug auf Koeffizienten des linearen Prädiktionsfilters, die mit dem Breitbandsignal, dessen Abtastrate reduziert wurde, in Beziehung stehen; und 123
- c) Einspeisung der spektralgeformten Rauschsequenz in die überabgetastete, synthetisierte Signalversion, um hierdurch das synthetisierte Breitbandsignal mit vollem Spektrum (223) zu erzeugen. 124
- Der kumulativ geltend gemacht Vorrichtungsanspruch 7 lässt sich wie folgt gliedern: 125
- Decodierer in Mobiltelefonen zur Erzeugung eines synthetisierten Breitbandsignals, umfassend: 126
- 1. Eine Signalfragmentierungsvorrichtung ~~127~~127
- a) zur Aufnahme einer codierten Version eines Breitbandsignals, dessen Abtastrate zuvor während der Codierung reduziert wurde, 129
- b) und Extrahierung wenigstens von 130
- (1) Parametern eines Pitch-Codebuchs, 131
- (2) von Parametern eines innovativen Codebuchs 132
- (3) und Koeffizienten eines linearen Prädiktionsfilters aus der codierten Breitbandsignalversion; 133
- 2. ein Pitch-Codebuch ansprechend auf die Parameter des Pitch-Codebuchs zur Erzeugung eines Pitch-Codebuchvektors; ~~134~~134
  - 3. ein innovatives Codebuch ansprechend auf die Parameter des innovativen Codebuchs zur Erzeugung eines innovativen Codevektors; 136
  - 137

4. eine Verknüpfungsschaltung zum Verknüpfen des Pitch-Codevektors und des innovativen Codevektors, um hierdurch ein Anregungssignal zu erzeugen;	
• 5. eine	138
a) Signalsynthesevorrichtung, die ein lineares Prädiktionsfilter zum Filtern des Anregungssignals in Bezug auf die Koeffizienten des linearen Prädiktionsfilters enthält, um hierdurch ein synthetisiertes Breitbandsignal zu erzeugen,	139
b) und eine Überabtasteinrichtung, die auf das synthetisierte Breitbandsignal anspricht, zur Erzeugung einer überabgetasteten Signalversion des synthetisierten Breitbandsignals;	140
• 6. und eine Vorrichtung zur Wiederherstellung des Hochfrequenzinhalts, wie aufgeführt in Anspruch 1,	141
a) zur Wiederherstellung eines Hochfrequenzinhalts des Breitbandsignals	143
b) und zur Einspeisung des Hochfrequenzinhalts in die überabgetastete Signalversion zur Erzeugung des synthetisierten Breitbandsignals mit vollem Spektrum.	144
Der kumulativ geltend gemacht Vorrichtungsanspruch 34 lässt sich wie folgt gliedern:	145
Zellulare mobile Sender-/Empfangseinheit, umfassend:	146
• 1. einen Sender,	147
a) der einen Codierer zur Codierung eines Breitbandsignals und	149
b) eine Sendeschaltung zum Senden des codierten Breitbandsignals enthält; und	150
• 2. einen Empfänger, der	152
a) eine Empfangsschaltung zum Empfangen eines gesendeten, codierten Breitbandsignals und	153
b) einen Decodierer, wie in Anspruch 7 aufgeführt, zum Decodieren des empfangenen, codierten Breitbandsignals enthält.	154
<b>III.</b>	155
Davon ausgehend machen die angegriffenen Ausführungsformen unmittelbar und wortsinngemäß von der technischen Lehre des Klagepatents Gebrauch.	156
<b>1.</b>	157
Entgegen der Auffassung der Beklagten verwirklichen die angegriffenen Ausführungsformen Merkmal 2a) von Klagepatentanspruch 1, wonach die Mobilstation über einen Rauschzufallsgenerator, bzw. – im nach Art. 70 EPÜ maßgeblichen englischen	158

Originalwortlaut – über einen „*random noise generator for producing a noise sequence having a given spectrum*“ verfügt.

a) 159

Eine Legaldefinition des Rauschzufallsgenerators findet sich in der Klagepatentschrift nicht. In Abschnitt [0014] der Klagepatentschrift heißt es lediglich, dass der Rauschzufallsgenerator das weiße Rauschen unter Verwendung von im Stand der Technik bekannten Methoden erzeugt. Entgegen der Ansicht der Beklagten folgt für den Fachmann aus der Patentbeschreibung also gerade nicht, dass sich das Klagepatent von einem im Stand der Technik üblichen weißen Rauschen abgrenzen möchte. 160

b) 161

Was unter dem Begriff „Zufall“ genau zu verstehen ist, erläutert die Beschreibung hingegen nicht. Nach übereinstimmendem Parteivortrag war es zum Prioritätszeitpunkt vorbekannt und üblich, ein sogenanntes weißes Rauschen mittels Software zu erzeugen, und zwar, indem mittels Rechenoperationen eine Zahlenfolge erzeugt wird, die das weiße Rauschen bildet. Hieraus folgt für den Fachmann, dass es üblich ist, weißes Rauschen mittels deterministischer Rechenoperationen zu erzeugen, die aus diesem Grund niemals vollständig unvorhersehbar sein können. 162

c) 163

Auch unter funktionaler Betrachtungsweise folgt aus der Lehre des Klagepatents nicht, dass die Zahlenfolge des weißen Rauschens völlig unvorhersehbar sein muss und sich nicht wiederholen darf. Die Beklagte und die Streithelferin haben nicht bestritten, dass das menschliche Gehör nicht zwischen einem Rauschen mit einer sich wiederholenden Zahlenfolge und einem Rauschen mit einer unendlich langen Zahlenfolge unterscheiden kann. Dies entspricht ebenfalls der Lehre des Klagepatents. Aus fachmännischer Sicht zielt die Lehre des Klagepatents darauf ab, das fehlende Signal mittels eines vom früheren Abtastsignal unabhängigen Signals aufzufüllen und zu erreichen, dass das menschliche Gehör dieses unabhängige Signal nach der Formung als fehlenden Hochfrequenzanteil wahrnimmt. Hierzu ist eine Unvorhersehbarkeit der Zahlenfolge nicht notwendig. 164

d) 165

Mit dieser Auslegung deckt sich das in Abschnitt [0014] offenbarte Ausführungsbeispiel. Hier erzeugt der „*random noise generator*“ eine Rauschsequenz der Länge  $N'$ , die der Länge eines Subframe entspricht. Es wird hingegen nicht offenbart, dass sich diese Sequenz nicht von Subframe zu Subframe wiederholen darf. Das heißt, auch im Ausführungsbeispiel ist die Zahlenfolge nach der ersten Wiederholung vorhersehbar. 166

e) 167

Die als Anlage B-K27 vorgelegte Eingabe des Anmelders im Erteilungsverfahren kann ebenfalls als Indiz für diese Auslegung herangezogen werden. 168

Zwar handelt es sich bei der Erteilungsakte um kein originäres Auslegungsmittel. Art. 69 EPÜ verhält sich abschließend dazu, welche Unterlagen zur Auslegung heranzuziehen sind. Die Erteilungsakte ist hierin nicht genannt. Äußerungen des Anmelders im Erteilungsverfahren können aber eine indizielle Bedeutung dafür haben, wie der Fachmann das betreffende Merkmal versteht (BGH, NJW 1997, 3377 – Weichvorrichtung II). 169

Im Erteilungsverfahren hat der Anmelder ausgeführt, dass die Schrift US AA aus dem Stand der Technik gerade kein „random noise signal“ offenbare, da die Erzeugung des „noise signal“ mit dem Leistungspegel des Pitch-Rest-Signals und damit mit dem ursprünglichen Signal verknüpft sei. Dies steht im Einklang mit der vorgenannten Auslegung, wonach der Fachmann aus der Verwendung des Begriffs „random“ folgert, dass es sich bei dem Rauschsignal um ein vom Anregungssignal völlig unabhängiges, unkorreliertes Signal handeln muss.	170
<u>f)</u>	171
Unter Anwendung dieser Voraussetzungen verwirklichen die angegriffenen Ausführungsformen Merkmal 2a) des Klagepatentanspruchs 1. Figur 3 im relevanten Standard-Dokument ETSI CC(Anlage WKS1) zeigt ein Blockdiagramm eines Decoders, bei welchem ein „random Excitation“, also ein zufälliges Anregungssignal verwendet wird:	172
X	173
Aus Abschnitt 6.3.1 (Anlage WKS1, S. 40) folgt, dass zur Wiederherstellung des Hochfrequenzanteils ein weißes Rauschen erzeugt wird.	174
Zu der zu dem AMR-WB Standard zugehörigen Referenzimplementierung im Dokument ETSI DD ist der in Auszügen als Anlage PBP B26 vorgelegte Quellcode veröffentlicht. Aus diesem ist ersichtlich, dass das Rauschsignal im Standard mittels eines klagepatentgemäßen Rauschzufallsgenerators erzeugt wird.	175
Aus Codezeile 1018 (Anlage PBP B26, S. 16) folgt, dass das weiße Rauschen mittels einer Random-Funktion erzeugt wird. Diese Random-Funktion implementiert einen Algorithmus zur Erzeugung von Zahlen mittels der Datei random.c, deren Quellcode als Anlage HL(B)4b vorgelegt wird. Aus dem vorgelegten Quellcode folgt, dass zur Erzeugung der Zahlenfolgen auf einen Seed2 zurückgegriffen wird und die Zahlen mittels mehrerer Rechenoperationen ermittelt werden. Die erzeugte Zahlenfolge wiederholt sich nach etwa 4 Sekunden. Hieraus folgt, dass es sich bei dem im AMR-WB Standard erzeugten weißen Rauschen um ein vom ursprünglichen Anregungssignal unabhängiges und damit hierzu unkorreliertes Signal handelt. Es handelt sich mithin bei dem vorbeschriebenen Algorithmus um einen klagepatentgemäßen Rauschzufallsgenerator.	176
<u>2.</u>	177
Merkmal 2b) des Klagepatentanspruchs 1, wonach eine spektrale Formeinheit zur Formung des Spektrums der Rauschsequenz in Bezug auf Koeffizienten des linearen Prädiktionsfilters vorgesehen ist, die mit dem Breitbandsignal, dessen Abtastrate reduziert wurde, in Beziehung stehen, ist ebenfalls wortsinngemäß verwirklicht.	178
<u>a)</u>	179
Selbst wenn man eine direkte Anwendung der linearen Prädiktionskoeffizienten, die mit dem abwärts abgetasteten Signal verknüpft sind, auf den Hochfrequenzanteil zur Verwirklichung des Merkmals verlangt, ist dies durch den AMR-WB Standard erfüllt.	180
<u>b)</u>	181
Der von Beklagtenseite ins Feld geführte Abschnitt 6.3.2.1 des Standards CC(Anlage WKS1), in welchem offenbart wird, dass eine Anpassung des ISF Vektors, also des linearen	182

Prädiktionskoeffizienten, erfolgt, bevor dieser auf das Hochfrequenzband angewendet wird, betrifft nach der entsprechenden Überschrift des Abschnitts lediglich den 6.60kbit/s Modus. In dem nachfolgenden Abschnitt 6.3.2.2, der nach seiner Überschrift den Modus für 8.85, 12.65, 14.25, 15.85, 18.25, 19.85, 23.05 oder 23.85 kbit/s beschreibt, findet sich eine solche Anpassung des ISF Vektors nicht. Hier heißt es nämlich, dass das interpolierte LP Synthesefilter generiert wird, indem das unterabgetastete Signal analysiert wird. Eine weitere Anpassung erfolgt nicht.

Die Beklagte und die Streithelferin haben nicht vorgetragen, dass die angegriffenen Ausführungsformen lediglich dazu in der Lage sind, den in Abschnitt 6.3.2.1 beschriebenen Modus anzuwenden, so dass jedenfalls bei Anwendung des in Abschnitt 6.3.2.2 beschriebenen Modus das betreffende Merkmal des Klagepatentanspruchs verwirklicht ist. 183

3. 184

Zu Recht haben weder die Streithelferin noch die Beklagte die Verwirklichung der weiteren Merkmale des Klagepatentanspruchs 1 in Abrede gestellt. 185

4. 186

Angesichts dessen, dass auch bei den weiteren von Klägerseite kumulativ geltend gemachten Ansprüchen 4, 7 und 34 die gleichen Merkmale im Streit stehen, werden diese Ansprüche ebenfalls wortsinngemäß verwirklicht. 187

5. 188

Die Kompatibilität der angegriffenen Ausführungsformen mit der AMR-WB-Technologie bestreitet die Beklagte lediglich mit Nichtwissen verbunden mit dem Vorbringen, sie habe von den jeweiligen Herstellern, von denen sie die Mobiltelefone bezieht, „die Angabe übernommen, dass die Telefone angeblich AMR-WB-fähig seien“. Damit genügt die Beklagte ihrer Darlegungslast nicht. Als Fachunternehmen obliegt es ihr, wesentliche technische Merkmale der von ihr an Endverbraucher vertriebenen Produkte in einer Weise zu überprüfen, die es ihr gestattet, zum Vorhandensein oder zum Fehlen solcher Merkmale eine eigene Aussage machen zu können und sich nicht allein auf die Angaben ihres Lieferanten zu verlassen. Unter Anwendung deutschen Kaufrechts wäre sie auch berechtigt, von ihren Lieferanten nachprüfbar Angaben zu verlangen, die das Vorhandensein solcher Eigenschaften zu belegen geeignet sind. Es erscheint nicht nachvollziehbar, dass die Beklagte sich mit dem Befund zufriedengeben will, sie könne „auch nicht ausschließen, dass die Angabe, diese Mobiltelefone funktionierten nach dem AMR-WB-Standard, schlicht falsch ist“, denn mit einer solchen Haltung würde sie sich nicht nur der Geltendmachung und Durchsetzung von Mängelgewährleistungsansprüchen gegenüber ihren Lieferanten begeben, sondern auch in grob fahrlässiger Weise gegenüber ihren Abnehmern womöglich falsche Angaben zur technischen Beschaffenheit der von ihr vertriebenen Mobiltelefone machen. Aus diesem Grunde bedarf es auch nicht der Erhebung des von der Beklagten angebotenen Zeugenbeweises. 189

Weil die Beklagte somit nicht wirksam bestritten hat, dass die angegriffenen Ausführungsformen dem AMR-WB-Standard genügen, lässt sich feststellen, dass dies der Fall ist und dass demnach von den technischen Vorgaben des Standards auf eine Verwirklichung der Merkmale des Klagepatents durch die angegriffenen Ausführungsformen geschlossen werden kann. 190

<u>6.</u>	
Die Beklagte bietet die angegriffenen Ausführungsformen deutschlandweit an und benutzt damit das Klagepatent widerrechtlich im Sinne von § 9 PatG.	192
<u>7.</u>	193
Die Beklagte verletzt durch den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsformen mittelbar Verfahrensanspruch 4 des Klagepatents in Form von Anbieten und Liefern.	194
Nach § 10 PatG ist es jedem Dritten verboten, ohne Zustimmung des Patentinhabers in der Bundesrepublik Deutschland anderen als zur Benutzung der patentierten Erfindung berechtigten Personen Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen („wesentliches Mittel“ im Folgenden), zur Benutzung der Erfindung im Geltungsbereich dieses Gesetzes anzubieten oder zu liefern, wenn der Dritte weiß oder wenn es aufgrund der Umstände offensichtlich ist, dass diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.	195
<u>a)</u>	196
Ein wesentliches Mittel liegt in der Regel vor, wenn das betreffenden Mittel im Patentanspruch genannt wird (Rinken/Kühnen in Schulte, PatG, 9. Aufl. 2014, § 10 Rn. 14). Es reicht aber aus, wenn das angebotene oder gelieferte Mittel mit einem wesentlichen Erfindungselement funktional so zusammenwirken kann, dass es zu einer Verwirklichung der geschützten Lehre kommt. Bei den angegriffenen Ausführungsformen handelt es sich um Mobiltelefone, die das klagepatentgemäße Decodierverfahren anwenden, also um wesentliche Mittel der Erfindung.	197
<u>b)</u>	198
Der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung nach § 10 Abs. 1 PatG setzt ferner voraus, dass das wesentliche Mittel "bestimmt" ist, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden. Außerdem muss der Dritte (= Anbieter oder Lieferant, hier also die Beklagte) um die Verwendungsbestimmung seines Abnehmers wissen (Vorsatz) bzw. die Verwendungsbestimmung muss nach den Umständen offensichtlich sein.	199
Die Bestimmung des Mittels zur unmittelbaren Patentverletzung kann nicht nach objektiven Maßstäben bemessen werden, sondern hängt von der subjektiven Willensrichtung des Angebotsempfängers oder Belieferten ab: Plant dieser den Einsatz des Mittels für die Benutzung der Erfindung, dann liegt die Bestimmung vor; plant der Angebotsempfänger dies nicht, fehlt es an der Bestimmung des Mittels zur unmittelbaren Patentverletzung. Das Tatbestandsmerkmal des "Bestimmtheits" der Mittel zur Benutzung der Erfindung ist daher ein subjektives Tatbestandsmerkmal, das in der Person des Angebotsempfängers oder Abnehmers erfüllt sein muss. Dieser besitzt die alleinige Verfügungsmacht über den gelieferten Gegenstand; nur er kann daher die Entscheidung treffen, das ihm angebotene oder gelieferte Mittel unter Benutzung der Erfindung - oder außerhalb dessen - zu verwenden (BGH, GRUR 2005, 848, 851 – Antriebsscheibenaufzug; BGH, GRUR 2006, 839, 841 – Deckenheizung; OLG Düsseldorf, Urteil vom 13.02.2014 – I-2 U 93/12 – Rn. 158 bei Juris).	200
So kann die Erfahrung dafür sprechen, dass ein Mittel zur Benutzung der Erfindung durch die Abnehmer bestimmt wird, wenn der Anbieter oder Lieferant eine klagepatentgemäße Verwendung des Mittels empfiehlt (BGH, GRUR 2001, 228 – Luftheizgerät; BGH, GRUR	201

2005, 848, 851 – Antriebsscheibenaufzug; BGH, GRUR 2007, 679, 684 – Haubenstretchautomat). Gleiches kann gelten, wenn ein Mittel infolge seiner technischen Eigenart und Zweckbestimmung auf eine zu einem Patenteingriff führende Benutzung zugeschnitten und zu einem entsprechenden Gebrauch angeboten wird (BGH, GRUR 2005, 848, 851 – Antriebsscheibenaufzug). So liegt der Fall hier. Die angegriffenen Ausführungsformen sind schon nach ihrer Produktbeschreibung dazu bestimmt, den AMR-WB Standard zu unterstützen und damit das klagepatentgemäße Decodierverfahren anzuwenden.

Diese Verwendungsbestimmung ist für die Beklagte angesichts der Produktspezifikation offensichtlich und die Verwendungsbestimmung der Abnehmer ist der Beklagten ebenfalls bewusst. 202

#### IV. 203

Die Beklagte und die Streithelferin können sich jeweils nicht erfolgreich auf den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand berufen. 204

#### 1. 205

Es kann dahingestellt bleiben, ob das Klagepatent eine marktbeherrschende Stellung vermittelt und die Klägerin damit Normadressantin von Art. 102 AEUV ist. Selbst wenn man dies unterstellt, kann die Klägerin die geltend gemachten Ansprüche durchsetzen. Insofern braucht ebenfalls nicht erörtert werden, ob eine entsprechende Verpflichtung zur Vergabe von Lizenzen zu fairen, angemessenen und nicht-diskriminierenden Bedingungen (im Folgenden: FRAND-Bedingungen) ggf. alternativ aus Art. 101 AEUV folgen könnte, ohne dass es auf eine Marktbeherrschung ankäme, oder ob dies bereits aus Rechtsgründen zu verneinen ist (vgl. hierzu: Kühnen, Hdb. der Patentverletzung, 8. Aufl. 2016, Rn. E.272 ff.). 206

#### 2. 207

Der EuGH hat im Urteil vom 16.07.2015, Az. C-170/13, in der Sache E Technologies/ZTE (GRUR 2015, 764, im Folgenden kurz: (das) EuGH-Urteil) Vorgaben dazu gemacht, wann die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs aus einem von einer Standardisierungsorganisation normierten standardessentiellen Patent (nachfolgend auch: „SEP“), dessen Inhaber sich gegenüber dieser Organisation zur Erteilung von FRAND-Lizenzen an jeden Dritten verpflichtet hat, keinen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung im Sinne von Art. 102 AEUV darstellt. Die vom EuGH aufgestellten Kriterien sind auf den vorliegenden Fall anwendbar. 208

Hiernach muss der Inhaber eines SEPs den angeblichen Verletzer auf die Patentverletzung hinweisen, bevor er seinen Unterlassungsanspruch geltend macht (Rn. 61 EuGH-Urteil). Soweit der Verletzer zur Lizenznahme bereit ist, muss der SEP-Inhaber ihm ein konkretes schriftliches Angebot auf Lizenzierung des SEPs zu fairen, angemessenen und nicht-diskriminierenden Bedingungen unterbreiten (Rn. 63 EuGH-Urteil). Hierauf muss der Verletzer nach Treu und Glauben und insbesondere ohne Verzögerungstaktik reagieren (Rn. 65 EuGH-Urteil). Nimmt er das Angebot des SEP-Inhabers nicht an, muss der Verletzer innerhalb kurzer Frist ein Gegenangebot machen, welches FRAND-Vorgaben einhält (Rn. 66 EuGH-Urteil). Lehnt der SEP-Inhaber dieses Gegenangebot ab, muss der Patentverletzer ab diesem Zeitpunkt über die Benutzung des SEPs abrechnen und für die Zahlung der Lizenzgebühren Sicherheit leisten, was auch für Nutzungen in der Vergangenheit gilt (Rn. 67 EuGH-Urteil). Dem Patentbenutzer darf dabei kein Vorwurf daraus gemacht werden, dass er 209

während der Lizenzverhandlung den Rechtsbestand oder die Standardessentialität des SEP angreift oder sich vorbehält, dies später zu tun (Rn. 69 EuGH-Urteil).

Diese kartellrechtlichen Beschränkungen gelten nicht nur für den Unterlassungsanspruch, sondern auch für den Rückrufanspruch, da auch auf Rückruf gerichtete Klagen geeignet sind, zu verhindern, dass von Wettbewerbern hergestellte Produkte, die dem betreffenden Standard entsprechen, auf den Markt gelangen oder auf dem Markt bleiben (Rn. 73 EuGH-Urteil). Gleiches gilt auch für den Anspruch auf Vernichtung patentverletzender Gegenstände, da er in seiner Wirkung auf den Marktzugang entsprechender Produkte ähnlich wie ein Unterlassungs- oder Rückrufanspruch wirkt (Kammer, Urteil vom 03.11.2015 – 4a O 144/14 – Rn. 138 bei Juris; Kühnen, Hdb. der Patentverletzung, 8. Aufl. 2016, Rn. E.284; nachfolgend werden die Ansprüche auf Vernichtung und Rückruf nicht stets (mit-) genannt, sondern nur der Unterlassungsanspruch). 210

Der EuGH geht ersichtlich von dem Leitbild des lizenzwilligen Patentbenutzers aus, der – sobald er auf die Benutzung des Klagepatents hingewiesen wurde – eine zügige Lizenzierung zu FRAND-Bedingungen anstrebt (vgl. Kühnen, a.a.O., Rn. E.300). Gegenüber einem solchen Patentbenutzer besteht kein kartellrechtlich legitimierbares Interesse an der Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs aus einem SEP. Stattdessen haben die beiden Parteien sich zu bemühen, zunächst durch Verhandlungen und insbesondere durch Angebot und Gegenangebot einen FRAND-gemäßen Lizenzvertrag abzuschließen. Kommt es hierzu nicht, da der Patentbenutzer sich letztlich FRAND-gemäßen Bedingungen verweigert, eine Verzögerungstaktik anwendet oder eine gebotene Absicherung des SEP-Inhabers nicht vornimmt, so kann der Patentinhaber den Unterlassungsanspruch (wieder) geltend machen. Zur Vermeidung von Verzögerungen darf sich der Patentbenutzer vorbehalten, die Standardessentialität und/oder den Rechtsbestand des SEP anzugreifen. Allerdings muss dennoch ein unbedingter Vertragsabschluss erfolgen. 211

Die Voraussetzungen gelten unabhängig davon, wer Inhaber des SEP ist, also ob es sich bei dem SEP-Inhaber etwa um ein selbst auf dem Produktmarkt tätiges Unternehmen oder um eine reine Patentverwertungsgesellschaft handelt. Es besteht keine Veranlassung, eine Patentverwertungsgesellschaft per se anders zu behandeln als ein Wettbewerbsunternehmen (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 13.01.2016 – I-15 U 65/15 – Rn. 11 f. bei Juris m.w.N.). Das EuGH-Urteil verhält sich nicht zu Einschränkungen für bestimmte SEP-Inhaber. Grundsätzlich hat jeder Patentinhaber unabhängig von seiner sonstigen Tätigkeit dieselben Rechte und Pflichten aus einem Patent. Dass hier aus kartellrechtlichen Gründen eine Differenzierung geboten ist, ist nicht ersichtlich. 212

3. 213

Der kartellrechtliche Zwangslizenzseinwand der Beklagten gegenüber der Unterlassungsklage der Klägerin greift nicht durch. Die Klägerin ist ihren kartellrechtlichen Verpflichtungen nachgekommen, die Beklagte nicht. 214

a) 215

Nach dem EuGH-Urteil obliegt es dem Patentinhaber „[v]or der gerichtlichen Geltendmachung“ „den angeblichen Verletzer auf die Patentverletzung, die ihm vorgeworfen wird, hinzuweisen und dabei das fragliche SEP zu bezeichnen und anzugeben, auf welche Weise es verletzt worden sein soll.“ Der Kläger muss insofern die gerichtliche Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs ankündigen und den Patentbenutzer zuvor anhören (Rn. 60 EuGH-Urteil). Der EuGH verlangt also vom SEP-Inhaber als Voraussetzung 216

für die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs eine „Verletzungsanzeige“ gegenüber dem Patentbenutzer.

Insofern hat die Klägerin ihre kartellrechtlichen Verpflichtungen durch die Klageschrift erfüllt bzw. kann sich die Beklagte nicht auf eine verspätete Vorabinformation (Verletzungsanzeige) berufen. 217

aa) 218

Die Verletzungsanzeige muss „den angeblichen Verletzer auf die Patentverletzung“ hinweisen, wobei das fragliche SEP zu bezeichnen und anzugeben ist, auf welche Weise es verletzt worden sein soll (Rn. 61 EuGH-Urteil). Hiernach ist zumindest die Angabe der Veröffentlichungsnummer des Klagepatents, die angegriffene Ausführungsform und die vorgeworfene Benutzungshandlung (im Sinne von §§ 9 f. PatG) gegenüber dem Verletzer erforderlich. Ob weitere Informationen – insbesondere zur Auslegung des Patentanspruchs oder die Angabe von Standardfundstellen o.ä. zum Verletzungsnachweis – erforderlich sind, kann dahingestellt bleiben (vgl. Kühnen, a.a.O., Rn. E.291; weitergehend LG Mannheim, Urteil vom 29.01.2016 – 7 O 66/15 – S. 25 f.), sie sind jedenfalls unschädlich. 219

Eine inhaltlich ausreichende Information lag in der Klageschrift, die der Beklagten zugestellt wurde und die diese zudem von der Klägerin per E-Mail erhalten hat. Diese enthält alle Informationen, die man selbst bei einer weiten Auslegung der inhaltlichen Anforderungen an die Vorabinformation verlangen könnte. 220

bb) 221

In zeitlicher Hinsicht lässt sich die Verletzungsanzeige durch die Klägerin hier im Ergebnis ebenfalls nicht beanstanden. 222

Soweit der EuGH eine Verletzungsanzeige „vor Erhebung der Klage“ verlangt, ist dies allerdings im Allgemeinen dahingehend zu verstehen, dass die Verletzungsanzeige vor Einreichung der Klage, spätestens aber vor Einzahlung des Kostenvorschusses, erfolgen muss (hierzu unter (1)). Allerdings genügte im vorliegenden Einzelfall die Information mit der Klageschrift (hierzu unter (2)). 223

(1) 224

Die Verletzungsanzeige im Schreiben der Klägerin vom 31.07.2014 an die Beklagte (Anlage B-K58) war an sich verspätet, da zu diesem Zeitpunkt die Klage bereits eingereicht und der Kostenvorschuss (am 29.07.2014) schon eingezahlt worden war. 225

Bei Nicht-Übergangsfällen ist eine Information nach Einreichung der (Unterlassungs-) Klage, aber vor Zustellung der Klage verspätet, wenn der Kostenvorschuss schon eingezahlt wurde (vgl. Kühnen, a.a.O., wonach zumindest bis zur Einzahlung des Kostenvorschusses noch keine „Geltendmachung“ erfolgt ist; offen gelassen vom LG Mannheim, Urteil vom 27.11.2015 – 2 O 106/14 – Rn. 207 f. bei Juris). Ausgehend vom Sinn und Zweck der geforderten Vorabinformation muss eine „Geltendmachung“ spätestens vor Einzahlung des Kostenvorschusses für eine Unterlassungsklage erfolgen. Die Verletzungsanzeige soll einen Lizenzvertragsschluss und die hierfür erforderlichen Verhandlungen ohne den Druck eines gerichtlichen Verfahrens ermöglichen, in welchem ein Unterlassungstenor droht. Eine solche Drucksituation entsteht aber bereits bei Einreichung einer Unterlassungsklage und Einzahlung des Kostenvorschusses, da mit der Zustellung der Klage ab dann gerechnet 226

werden muss – diese ist dann nur noch eine Frage der Zeit.

Eine Verletzungsanzeige erst nach Zahlung des Kostenvorschusses erscheint mit der Konzeption des EuGH nicht vereinbar. Wird der Vorschuss eingezahlt, steht zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht fest, ob es zu einer Einigung über einen Lizenzvertrag kommt. Den Patentinhaber in einer solchen Situation zu gestatten, schon eine Klage „auf den Weg zu bringen“, widerspricht der Vorstellung von Vertragsverhandlungen auf Augenhöhe. 227

Soweit die Klägerin „Zustellung“ mit „Geltendmachung“ gleichsetzen möchte, ist schon nicht ersichtlich, dass der EuGH die im deutschen Recht vorgenommene Differenzierung zwischen Einreichung der Klage/Anhängigkeit und Zustellung der Klage/Rechtshängigkeit im Blick hatte. Die vom EuGH verwendete Formulierung „Geltendmachung“ lässt sich keiner der Begriffspaare zuordnen. Auf die EuGVVO kommt es ebenfalls nicht an; die Rechtzeitigkeit der Verletzungsanzeige bestimmt sich vielmehr nach der Möglichkeit von Verhandlungen ohne Druck eines Unterlassungsanspruchs. 228

Auch die von der Klägerin angeführte „Torpedo-Gefahr“, also die Möglichkeit eines Patentverletzers, in einem anderen EU-Land eine auch ein inländisches Klagepatent betreffende negative Feststellungsklage einzureichen, führt zu keiner anderen Bewertung. Dieses Risiko kann der Kläger verringern, indem er die Klage einreicht und die Zahlung des angeforderten Kostenvorschusses verzögert (Kühnen, a.a.O., Rn. E.297). Darüber hinaus spielt die Torpedo-Gefahr in den Überlegungen des EuGH keine Rolle. 229

Soweit die Klägerin auf ein Münchener Parallelverfahren verweist, trägt sie keine Begründung vor, warum das dortige Gericht eine Übermittlung der Klage nach Anhängigkeit aber vor Zustellung als noch rechtzeitig erachtet hat. Insofern kann sich nicht mit der dortigen Argumentation auseinandergesetzt werden. 230

(2) 231

Wenngleich eine Verletzungsanzeige nach Einzahlung des Kostenvorschusses im allgemeinen verspätet ist, steht dies der Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs im vorliegenden Fall nicht entgegen, da es sich um einen Übergangsfall handelt, in dem die Klage zeitlich vor dem am 16.07.2015 verkündeten EuGH-Urteil und den Schlussanträgen des Generalanwalts EE in dieser Sache vom 20.11.2014 eingereicht wurden. Insoweit bleibt die an sich verspätete Verletzungsanzeige hier folgenlos. 232

(a) 233

Zum Zeitpunkt der Klageeinreichung verlangte die höchstrichterliche Rechtsprechung (BGH, GRUR 2009, 694 – Orange-Book-Standard) vom Inhaber eines eine marktbeherrschende Stellung vermittelnden Patents nicht, dass dieser den Verletzer auf die Patentverletzung hinweist und ein Lizenzangebot macht. Vielmehr oblag es dem Verletzer, ein Lizenzvertragsangebot zu machen. Missbräuchlich handelte der Patentinhaber mit der Durchsetzung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs aus einem solchen Patent nur dann, wenn der Verletzer ihm ein unbedingtes Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages gemacht hatte, an das er sich gebunden hielt und das der Patentinhaber nicht ablehnen durfte, ohne gegen das Diskriminierungs- oder das Behinderungsverbot zu verstoßen. Ferner musste der Verletzer, solange er den Gegenstand des Patents bereits benutzt, diejenigen Verpflichtungen einhalten, die der abzuschließende Lizenzvertrag an die Benutzung des lizenzierten Gegenstandes knüpft (BGH, GRUR 2009, 694 – Orange-Book-Standard). Die Orange-Book-Standard-Entscheidung erging zwar zu einem Patent, das für einen de-facto- 234

Standard essentiell war und für das entsprechend keine FRAND-Erklärung existierte. Diese Maßstäbe sind in der instanzgerichtlichen Rechtsprechung jedoch auch auf solche standardessentiellen Patente angewendet worden, bei denen der Standard im Rahmen eines Standardisierungsprozesses zwischen den beteiligten Unternehmen vereinbart wurde und die Patentinhaber FRAND-Zusagen erteilt hatten (vgl. LG Düsseldorf, Urteil vom 24.04.2012 – 4b O 274/12 – Rn. 227 ff. bei Juris).

Zwar war die Orange-Book-Standard-Rechtsprechung des BGH nicht unumstritten und insbesondere die EU-Kommission stellte abweichende Anforderungen an ein kartellrechtlich zulässiges Verhalten des Inhabers eines SEPs. Diese Divergenz führte letztlich über die Vorlageentscheidung des LG Düsseldorf (GRUR-RR 2013, 196 – LTE-Standard) zum EuGH-Urteil. Dennoch lässt sich festhalten, dass die Klägerin im Zeitpunkt der Klageeinreichung keinen zwingenden Anlass sehen musste, zuvor die Beklagte auf die Verletzung hinzuweisen. 235

(b) 236

Der Beklagten ist allerdings im Ansatz zuzustimmen, dass die Urteile des EuGH die Rechtslage ex tunc darstellen, also die Auslegung des EuGH auch für die Zeit vor Erlass von dessen Urteil gilt (EuGH, C-309/85 Rn. 13 – Barra; EuGH, C-24/86 Rn. 28 – Blaizot; EuGH, C163/90 Rn. 30 – Legros). Aus der Entscheidungsbefugnis des EuGH gemäß Art 267 AEUV folgt, dass nationale Gerichte eine Vorschrift des Unionsrecht in der vom EuGH vorgegebenen Auslegung grundsätzlich auch auf solche Rechtsverhältnisse anwenden können und müssen, die vor einer Auslegungsentscheidung des EuGH entstanden sind (BVerfG, Beschluss vom 10.12.2014 – 2 BvR 1549/07 m.w.N.). Hierfür können aus Gründen der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes Ausnahmen gemacht werden, wobei eine solche zeitliche Beschränkung in dem Urteil des EuGH selbst enthalten sein muss, durch das über das Auslegungsersuchen entschieden wird (EuGH C-163/90 Rn. 30 – Legros). Das heißt, es ist Sache des EuGH, darüber zu entscheiden, ob die Geltung der von ihm vorgenommenen Auslegung einer Norm in zeitlicher Hinsicht – entgegen der grundsätzlichen ex-tunc-Wirkung von Entscheidungen gemäß Art 267 AEUV – ausnahmsweise eingeschränkt werden soll, etwa aufgrund der unionsrechtlichen Grundsätze der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes (BVerfG, Beschluss vom 10.12.2014 – 2 BvR 1549/07 – m.w.N.). Angesichts des Anwendungsvorrangs des Unionsrechts kann nationales Recht und eine nationale Rechtsprechung kein schützenswertes Vertrauen in dessen Inhalt begründen (ErfK/Wißmann, AEUV, Art. 267 Rn. 45a) 237

(c) 238

Die ex-tunc-Wirkung der EuGH-Auslegung bedeutet damit zunächst, dass auch auf „Altfälle“ (mit Klageeinreichung vor dem EuGH-Urteil) die vom EuGH aufgestellten Grundsätze gelten und nicht weiter die Orange-Book-Rechtsprechung des BGH angewendet werden könnte. 239

Dieser Grundsatz verbietet aber nicht, die Besonderheiten des Einzelfalls bei der Prüfung nach dem Schema des EuGH zu berücksichtigen. In seinem Urteil hat der EuGH nicht über eine strittige Auslegung einer Norm entschieden, sondern ein elaboriertes System verschiedener Schritte eingeführt. Letztlich dienen diese Schritte dazu, einerseits ein Ablaufprogramm zum Abschluss eines Lizenzvertrages zu schaffen und andererseits Kriterien aufzustellen, um festzustellen, wann ein SEP-Inhaber zur Vergabe von FRAND-Lizenzen bereit ist bzw. wann ein Patentbenutzer nicht lizenzwillig ist. Unter Berücksichtigung dieser Zielsetzung müssen stets die Besonderheiten des Einzelfalls betrachtet werden, was eine starre, rein schematische oder formalistische Rechtsanwendung verbietet. So dürfte auf 240

das vom EuGH aufgestellte Erfordernis einer Verletzungsanzeige verzichtet werden können, wenn feststeht, dass der Patentbenutzer bereits auf anderem Wege die entsprechende Kenntnis erlangt hat. Die Verletzungsanzeige kann also unter Umständen als sinnlose Förmerei unterbleiben, etwa wenn der Patentverletzer die anzugebenden Informationen bereits besitzt (Kühnen, a.a.O., Rn. E.292). Wenn aber auf die Verletzungsanzeige durch den Patentinhaber in kartellrechtlich zulässiger Weise ganz verzichtet werden darf, kann die Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs dem Patentinhaber unter Umständen in Ausnahmefällen auch bei nur verspäteter Verletzungsanzeige erlaubt sein.

Es kann dem EuGH-Urteil des Weiteren nicht entnommen werden, dass eine erst nach Klageeinreichung erfolgte Verletzungsanzeige ohne Weiteres zur Nichtdurchsetzbarkeit des Unterlassungsanspruchs führt. Insbesondere hat der EuGH nicht darüber entschieden, ob eine Nachholung der Verletzungsanzeige möglich ist, ohne zuvor die anhängige Verletzungsklage zurückzunehmen. Zwar spricht einiges dafür, dies bei Neufällen zu verneinen – also eine Heilung der verspäteten Verletzungsanzeige nur durch Klagerücknahme zuzulassen (so Kühnen, a.a.O., Rn. E.296). Die Entscheidung des EuGH verbietet es aber nicht, eine Nachholung während eines laufenden Unterlassungsklageverfahrens im Einzelfall als zulässig zu erachten. Dies ist hier der Fall. 241

Es wäre mit Treu und Glauben unvereinbar, von einem SEP-Inhaber, der die Orange-Book-Rechtsprechung und die sonstigen Vorgaben des EuGH-Urteils beachtet, zu verlangen, eine anhängige Klage zurückzunehmen, eine Verletzungsanzeige vorzunehmen und ggf. anschließend erneut eine Klage einzureichen, etwa wenn der Patentbenutzer sich (weiterhin) als nicht lizenzwillig erweist. Aufgrund der begrenzten Laufzeit eines Patents würde damit unangemessen in die Rechte des Patentinhabers eingegriffen werden, die von Art. 14 GG und Art. 17 Abs. 2 der EU-Grundrechtscharta geschützt sind. Zumindest wäre es einem (lizenzunwilligen) Patentbenutzer nach Treu und Glauben verwehrt, sich auf die Verspätung der Verletzungsanzeige zu berufen und so die Rücknahme der Klage zu erzwingen. Dies gilt insbesondere, wenn trotz der Einreichung einer Klage keine Bereitschaft des Patentbenutzers besteht, eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu nehmen. Dann kann nämlich davon ausgegangen werden, dass der Patentbenutzer nach Rücknahme der Klage erst recht nicht lizenzwillig sein wird. 242

Insofern kann eine Verletzungsanzeige erst durch die Klageschrift in Fällen zulässig sein, in denen die Klageschrift noch vor der Veröffentlichung der EuGH-Urteils und der Stellungnahme des Generalanwalts erfolgt ist und die Beklagte sich im Gegensatz zur Klägerin (SEP-Inhaberin) im Ergebnis nicht an ihre kartellrechtlichen Obliegenheiten hält. Dies ist hier der Fall. 243

(3) 244

Die Klägerin hat ihre Hinweispflichten erfüllt. Wie bereits ausgeführt wurde die Beklagte durch die Klageschrift über das Klagepatent und die geltend gemachte Patentverletzung inhaltlich hinreichend informiert. Diese Information mit der Klage war in zeitlicher Hinsicht ausreichend. Zwar ist der Kostenvorschuss für die am 23.07.2014 bei Gericht eingegangene Klage bereits am 29.07.2014 gezahlt worden und damit vor der Verletzungsanzeige. Hierauf kommt es aber nicht an. Die Einreichung und Zustellung der Klage erfolgten unstreitig vor dem EuGH-Urteil und den dazugehörigen Schlussanträgen. Im Übrigen ist zu beachten, dass die Beklagte die Verletzungsanzeige noch vor der Zustellung der Klageschrift erhalten hat. 245

(4) 246

247

Insofern kann dahingestellt bleiben, ob die Verspätung der Verletzungsanzeige dadurch geheilt wird, dass die Beklagte ihrerseits ihre Lizenzbereitschaft nicht ausreichend schnell erklärt hat (vgl. hierzu LG Mannheim, Urteil vom 27.11.2015 – 2 O 106/15 Rn. 208 und 215 bei Juris, wonach eine verspätete Verletzungsanzeige jedenfalls dann folgenlos bleibt, wenn der angebliche Verletzer hieraufhin nicht in angemessener Zeit seine Lizenzwilligkeit erklärt, da die grundsätzliche Entscheidung, eine Lizenz nehmen zu wollen oder nicht, auch unter den Druck einer Klage getroffen werden könne).

d) 248

Die Beklagte hat nicht rechtzeitig erklärt, dass sie eine FRAND-Lizenz am Klagepatent nehmen will. 249

aa) 250

Auf die Verletzungsanzeige des SEP-Inhabers hin muss der Patentbenutzer, will er sich auf den FRAND-Einwand berufen, seine Lizenzwilligkeit erklären (Rn. 63 EuGH-Urteil). Inhaltlich muss nur die Bereitschaft bekundet werden, einen FRAND-gemäßen Lizenzvertrag abzuschließen. Weitere Angaben oder Bedingungen sind nicht erforderlich. Vielmehr kann es für den Patentbenutzer schädlich sein, wenn er hinsichtlich der beabsichtigten Lizenznahme Bedingungen stellt, wenn sich aus diesen ergibt, dass der Patentbenutzer letztlich doch nicht zur Lizenznahme unter fairen, vernünftigen und nicht-diskriminierenden Bedingungen bereit ist (Kühnen, a.a.O, Rn. E.294; in diesem Sinne auch LG Mannheim, Urteil vom 27.11.2015 – 2 O 106/14 Rn. 214 bei Juris). 251

Der Patentbenutzer muss seine Lizenzwilligkeit ohne Verzögerungstaktik erklären. Wie erwähnt geht der EuGH von dem Leitbild eines Patentbenutzers aus, der bei Kenntnis der Benutzung um eine möglichst baldige Lizenzierung bemüht ist. Hieran hat der SEP-Inhaber ein legitimes Interesse, da eine Verzögerung es ihm erschwert, innerhalb der begrenzten Laufzeit des Patents einen Unterlassungstitel zu erwirken, falls dies nötig werden sollte. Ferner sieht der EuGH vor, dass der Patentbenutzer sich die Prüfung von Rechtsbestand und Standardessentialität des Patents vorbehalten darf (Rn. 69 EuGH-Urteil), was das Risiko einer Fehleinschätzung für den Patentbenutzer minimiert und damit eine zügige Prüfung als angemessen erscheinen lässt (so auch LG Mannheim, Urteil vom 27.11.2015 – 2 O 106/14 – Rn. 214 bei Juris). Die zur Erklärung der Lizenzwilligkeit angemessene Zeit hängt von den Umständen des Einzelfalls ab, wobei zu berücksichtigen ist, welche Information der Patentbenutzer von dem SEP-Inhaber im Rahmen der Verletzungsanzeige erhalten hat. Eine detailliertere Verletzungsanzeige wird den Prüfungszeitraum und damit die Frist zur Lizenzwilligkeitserklärung verkürzen. 252

bb) 253

Die Beklagte hat ihre Lizenzbereitschaft dagegen verspätet erklärt. Sie hatte durch die Vorabinformation mit Schreiben der Klägerin vom 31.07.2014 spätestens Anfang August Kenntnis über die Klage, die ihr am 15.08.2014 auch zugestellt wurde. Erst nach einem Erinnerungsschreiben der Klägerin vom 09.12.2014 antwortete die Beklagte mit Schreiben vom 12.01.2015. 254

Eine solche Reaktionszeit von über 5 Monaten ist deutlich zu lang, selbst wenn man berücksichtigt, dass es sich bei der Beklagten um einen Netzbetreiber handelt und ihr daher eine gewisse Zeit für die Rücksprache mit den Herstellern der angegriffenen Mobiltelefone einzuräumen ist. Ein weiteres Indiz dafür, dass die Beklagte nicht an einer zügigen FRAND- 255

Lizenzierung mitwirkt, liegt darin, dass sie im Schreiben vom 12.01.2015 (Anlage B-K60) zunächst um eine Erklärung des Verletzungsvorwurfs gebeten hat, wenngleich sie durch die Klageschrift ausreichend informiert war.

cc) 256

Zumindest die hier eingetretene Verspätung ließ sich nicht mehr wirksam durch eine spätere Lizenzwilligkeitserklärung heilen. Die verzögerte Lizenzwilligkeit hat stets zur Folge, dass ein (FRAND-) Lizenzvertrag erst zeitlich später abgeschlossen werden kann oder – falls es nicht zu einem Lizenzvertragsschluss kommt – der Kläger länger abwarten muss, bis er den Unterlassungsanspruch gerichtlich geltend machen kann. Die Verzögerung beschränkt die Durchsetzung des zeitlich begrenzten Ausschließlichkeitsrechts aus dem Patent. Ferner würde eine ggf. erforderliche Sicherheit der Beklagten (vgl. Rn. 67 EuGH-Urteil) später geleistet werden, so dass der Patentinhaber länger dessen Insolvenzrisiko zu tragen hat. Die Beklagte verstößt so gegen das Leitbild des Patentbenutzers, der eine zügige Lizenzierung anstrebt. Trotz der verspäteten Erklärung der Lizenzwilligkeit bleibt der Patentinhaber zwar weiter dazu verpflichtet, das SEP zu FRAND-Bedingungen zu lizenzieren. Die verspätete Lizenzwilligkeitserklärung führt nur dazu, dass der SEP-Inhaber einen Unterlassungsanspruch (zunächst) gerichtlich gegen die Beklagte geltend machen darf, ohne sich einem Missbrauchsvorwurf auszusetzen.

dd) 258

Insofern kann dahingestellt bleiben, ob das Schreiben der Beklagten überhaupt eine ausreichende Erklärung der Lizenzwilligkeit enthält. Dies erscheint zweifelhaft, da die Beklagte in erster Linie auf die Verantwortung der Hersteller der angegriffenen Ausführungsformen verweist und eine Erklärung des Verletzungsvorwurfs erbittet. Für den Fall einer Verletzung bietet sie ferner nur Verhandlungen zur „Begleichung der Ansprüche“ („settle your claims“), nicht aber ausdrücklich eine Lizenznahme an

Hinzu kommt, dass sich die Beklagte aus weiteren Gründen nicht auf den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand berufen kann. 260

e) 261

Die Klägerin hat ein FRAND-gemäßes Lizenzvertragsangebot gemacht. 262

aa) 263

Das Angebot der Klägerin war rechtzeitig, wenngleich es erst im laufenden Verfahren erfolgte. Soweit die Beklagte in ihrem Schriftsatz vom 15.01.2016 argumentiert, ein SEP-Inhaber müsse vor Erhebung einer Unterlassungsklage auch ein FRAND-Lizenzangebot gemacht haben, greift dies im vorliegenden Fall nicht durch. Die Verpflichtung, ein FRAND-Lizenzvertragsangebot zu machen, trifft den SEP-Inhaber erst nach erfolgter Erklärung der Lizenzwilligkeit („nachdem der angebliche Patentverletzer seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schließen“, wie es im Tenor des EuGH-Urteils heißt). Wird die Lizenzwilligkeit – wie hier – verspätet erklärt, kann sich der Patentbenutzer nicht darauf berufen, dass das klägerische Lizenzangebot erst nach Klageerhebung erfolgt ist. 264

Dies gilt zumindest in Übergangsfällen wie dem hiesigen selbst dann, wenn Verletzungsanzeige und Klage zusammentreffen, der Patentbenutzer also keine Möglichkeit 265

hatte, nach der Verletzungsanzeige noch vor Klageerhebung seine Lizenzwilligkeit zu erklären. In dieser Situation wäre es der Beklagten möglich gewesen, ihre Lizenzwilligkeit rechtzeitig zu erklären, was jedoch erst nach fünf Monaten erfolgt ist. Dass diese Erklärung hier unter dem Druck eines Klageverfahrens erfolgt ist (und auch bei rechtzeitiger Erklärung erfolgt wäre), ist zumindest in Übergangsfällen im Ergebnis hinzunehmen. Zwar sieht der EuGH grundsätzlich vor, dass Verletzungsanzeige, Lizenzwilligkeitserklärung und FRAND-Angebot des SEP-Inhabers vor Klageerhebung zu erfolgen haben. In der hiesigen (Übergangsfall-) Konstellation war aber die Verletzungsanzeige nach Einzahlung des Kostenvorschusses noch hinnehmbar (vgl. oben). Ebenso ist es hier – auch aufgrund des Übergangsfalles – hinnehmbar, dass die Entscheidung der Beklagten über ihre Lizenzwilligkeit während des laufenden Verfahrens erfolgt. Dass die Verhandlungen nicht während eines Unterlassungsklageverfahrens stattfinden sollen, dient nach der Konzeption des EuGH zur Sicherung, dass der Patentbenutzer aufgrund des Drucks der Unterlassungsklage keine ausbeuterischen Lizenzbedingungen akzeptiert. Diese Gefahr besteht jedoch zumindest nicht unmittelbar, wenn es um das reine Ob einer Lizenzierung geht (so auch LG Mannheim, Urteil vom 27.11.2015 – 2 O 106/14 – Rn. 208 bei Juris). Denn mit der bloßen Erklärung, eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen nehmen zu wollen, lässt sich ein Patentinhaber noch nicht auf missbräuchliche Vertragsbedingungen ein. Ein unzulässiger Druck in zeitlicher Hinsicht (im Sinne eines erhöhten Drucks, eine schnelle Entscheidung zu treffen) entsteht aufgrund des laufenden Klageverfahrens nicht. Denn der Patentbenutzer ist ohnehin gehalten, ohne Verzögerung seine Lizenzwilligkeit zu erklären.

bb) 266

Inhaltlich soll das Angebot des SEP-Inhabers fair, angemessen und nicht-diskriminierend (also FRAND) sein (Rn. 63 EuGH-Urteil). Es liegt kein Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung vor, wenn der Patentinhaber Vertragsbedingungen anbietet, die so ohne seine marktbeherrschende Stellung ebenfalls zustande gekommen wären. Damit sind vergleichbare Lizenzverträge ein bedeutendes Indiz für die Angemessenheit der angebotenen Lizenzbedingungen, sofern sich nicht feststellen lässt, dass diese nur unter dem Druck eines Unterlassungsanspruchs geschlossen worden sind. Je mehr abgeschlossene Lizenzverträge mit gleichartigen Lizenzbedingungen der SEP-Inhaber vorweisen kann, umso stärker spricht eine Vermutung dafür, dass die geforderten Lizenzgebühren FRAND sind (Kühnen, a.a.O., Rn. E.340). Hiervon abweichende Lizenzgebühren kann ein Patentbenutzer dagegen nur dann verlangen, wenn er sachliche Gründe für die Ungleichbehandlung aufzeigen kann.

Ähnliches gilt für den Umfang der Lizenz: Hat der Patentinhaber bereits Lizenzen an dem angebotenen SEP oder an dem angebotenen SEP-Portfolio für vergleichbare Produkte erteilt, spricht der Anschein dafür, dass diese Zusammenstellung von Schutzrechten interessensgerecht ist und daher auch vom Patentbenutzer hinzunehmen ist (Kühnen, a.a.O., Rn. E.328). Bei der Frage, ob eine – ggf. weltweite – Portfolio-Lizenz FRAND-Vorgaben entspricht, ist insbesondere auch die Branchenüblichkeit relevant. Werden auf dem relevanten Markt üblicherweise konzern- und weltweite Lizenzverträge für ganze Schutzrechtsportfolios geschlossen, verstößt ein entsprechendes Vertragsangebot nicht gegen FRAND, es sei denn die Umstände des Einzelfalles lassen eine Abweichung erforderlich erscheinen, etwa wenn ein Patentinhaber nur auf einem geographischen Markt tätig ist.

Ist dies nicht der Fall, hat der Patentinhaber ein legitimes Interesse, alle Benutzungshandlungen eines Konzerns durch einen Lizenzvertrag zu regeln, anstatt aus einzelnen Schutzrechten oder in einzelnen Ländern gerichtlich vorgehen zu müssen, um

auch insoweit einen Lizenzvertragsschluss herbeizuführen. Zudem entstehen dem SEP-Inhaber höhere Kosten, wenn er gezwungen würde, sein gesamtes Portfolio in verschiedenen Lizenzverträgen (für eine Mehrzahl von Patenten und eine Mehrzahl von Ländern) auszulizenzieren. Weiterhin sind die Kontrolle der Einhaltung der Verträge und die Verfolgung von Rechtsverstößen bei einer Mehrzahl von Verträgen oftmals schwieriger. Unter dem Gesichtspunkt der Diskriminierungsfreiheit erscheint es schließlich bedenklich, vor Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs ein Angebot für eine Einzellizenz zu fordern, wenn der Patentinhaber ansonsten mit anderen Lizenznehmern nur Portfoliolizenzverträge abgeschlossen hat.

Von der grundsätzlichen FRAND-Zulässigkeit von weltweiten Portfoliolizenzen zu trennen ist die Frage nach den in dem angebotenen Portfolio enthaltenen Schutzrechten, also insbesondere, ob alle in einem Portfolio zur Lizenzierung angebotenen Patente tatsächlich standardessentiell sind (vgl. Kühnen, a.a.O., Rn. E.330 ff.). Hierauf kommt es jedoch vorliegend nicht an. Die Beklagte und die Streithelferin haben nicht ausreichend dargelegt und es ist auch ansonsten nicht ersichtlich, dass die Klägerin hier in unzulässiger Weise standardessentielle und (nicht benutzte) nicht-standardessentielle Patente in einer Portfoliolizenz bündelt und so versucht, über die Geltendmachung standardessentieller Patente die Lizenzierung an sich nicht benötigter Schutzrechte zu erzwingen. 270

cc) 271

Das Angebot der Klägerin entspricht inhaltlich FRAND-Vorgaben. 272

(1) 273

Das klägerische Angebot entspricht einer etablierten Lizenzierungspraxis. Die Klägerin bietet der Beklagten und der Streithelferin jeweils eine Lizenz an ihrem gesamten AMR-WB-Patentportfolio an, die eine Stücklizenzgebühr von USD 0,26 pro Mobiltelefon vorsieht, das den AMR-WB-Standard implementiert und in einem Land hergestellt oder vertrieben wird, in dem ein lizenziertes Patent in Kraft steht. 274

(a) 275

Die Lizenzangebote der Klägerin (auch an die Streithelferin) basieren nach deren unwidersprochen gebliebenen Vortrag auf im Internet abrufbaren Standardlizenzgebührensätzen (Anlage B-K62) der Klägerin und ihrer Muttergesellschaft, wobei die konkret angebotenen Lizenzsätze sogar etwas geringer sind als die angegebenen Standardsätze. Letztere wiederum beruhen auf Lizenzsätzen, die von der FF bei der Auslizenzierung des Portfolios mit dem Klagepatent verlangt wurden, bevor diese auf die Klägerin übertragen wurde (vgl. Anlage B-K63 für die von FF geforderten Lizenzgebühren). 276

Die Klägerin hat eine anonymisierte Liste von Lizenznehmern vorgelegt (Anlage B-K65) und angeboten, auf richterlichen Hinweis auch die vollständigen anonymisierten Lizenzverträge einzureichen. Die Liste enthält insgesamt 12 Lizenznehmer, was eine vergleichsweise hohe Anzahl ist und eine entsprechend starke Indizwirkung für die Angemessenheit der Lizenzbedingungen auslöst. Sechs der Lizenznehmer sind Software-, Dienstleistungsanbieter und/oder Hardwarehersteller. Diese sollen nach der Tabelle alle die Standardlizenzgebühren nach der Tabelle der Klägerin (Anlage B-K62) zahlen. Diese Lizenzverträge haben eine vergleichsweise geringere Indizwirkung, da unklar ist, ob hier Lizenzgebühren (auch) für Mobiltelefone gezahlt wurden. 277

Die restlichen sechs Lizenznehmer sind Mobilfunkhersteller, welche zwischen USD 0,20 und USD 0,40 pro Stück (hergestelltes Mobiltelefon) zahlen, teilweise in Form einer Einmalzahlung, teilweise als laufende Lizenzgebühren. Unstreitig gehören die Unternehmen B, I, G, D, C und E zu den Lizenznehmern des Klagepatents. Ferner besaß das Unternehmen A über den SIPRO-Pool eine Lizenz. Dem steht nicht entgegen, dass die L LLC (L) nunmehr aus den Parallelschutzrechten zu den hiesigen Klagepatenten gegen A vorgeht, wie die Beklagte im nicht nachgelassenen Schriftsatz vom 04.02.2016 ausführt. Hieraus kann nicht geschlossen werden, dass eine Lizenz in der Vergangenheit nicht existierte; vielmehr erscheint es plausibel, dass eine frühere Lizenzvereinbarung – etwa durch Zeitablauf oder Kündigung – mittlerweile beendet wurde.

(b) 279

Soweit die Beklagte und die Streithelferin einwenden, die Lizenzverträge seien nur unter dem Druck eines Unterlassungsanspruchs entstanden, greift das im Ergebnis hier nicht durch. 280

Grundsätzlich ist jedoch der Einwand zulässig, ein zum Beleg einer Lizenzierungspraxis vorgelegter Lizenzvertrag sei nicht aussagekräftig, da er seinerseits nur das Ergebnis eines kartellrechtlichen Missbrauchs ist. Dementsprechend ist bei Lizenzverträgen, die während eines (Unterlassungs-) Klageverfahrens abgeschlossen worden sind, eine gewisse Skepsis angebracht, ob diese tatsächlich das Ergebnis freier Lizenzverhandlungen darstellen und damit Vorbildfunktion haben. Andererseits ist nicht jede Lizenzgebühr, die in einem Vertrag unter der Drohung einer Unterlassungsklage abgeschlossen wird, zwingend missbräuchlich überhöht. Zum einen kann die Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs zulässig gewesen sein. Wie das EuGH-Urteil bestätigt, ist die Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs aus einem SEP unter bestimmten Umständen kartellrechtlich unbedenklich. Zum anderen sind Fallgestaltungen denkbar, in denen der SEP-Inhaber zwar durch eine Unterlassungsklage unzulässigerweise Druck auf den späteren Lizenznehmer ausgeübt hat, die daraufhin vereinbarte Lizenzgebühr aber dennoch nicht missbräuchlich überhöht ist. 281

Eine überhöhte Lizenzgebühr in den angeführten Lizenzverträgen lässt sich auch nicht alleine damit begründen, dass einige dieser Lizenzverträge kurz nach dem stattgebenden Urteil im Parallelverfahren vor dem LG Mannheim abgeschlossen wurden, wo eine Drucksituation aufgrund des Unterlassungstenors vorlag. Grund für den Vertragsschluss zu diesem Zeitpunkt kann – neben der Drucksituation – auch sein, dass nun eine gerichtliche Entscheidung zu Verletzung und Rechtsbestand des jeweiligen Klagepatents vorliegt. Die Streithelferin selbst hat im Schreiben vom 09.12.2014 ihre Verhandlungsbereitschaft insbesondere an eine solche gerichtliche Feststellung geknüpft. Ein solches Verhalten scheint hinsichtlich der von der Klägerin angeführten Lizenzverträge nicht unwahrscheinlich. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass der Vertragsschluss in einem gewissen Maße durch die gerichtliche Einschätzung zu Verletzung und Rechtsbestand (mit-) beeinflusst wurde. 282

Damit ist eine missbräuchlich überhöhte Lizenzgebühr in den angeführten Lizenzverträgen hier ohne weitere Informationen nicht feststellbar. Gegen eine kartellrechtswidrige Beeinflussung der vorgelegten Lizenzsätze spricht vielmehr, dass es sich bei den Lizenznehmern um große Unternehmen handelt, die genügend finanzielle Mittel haben, um sich gegen kartellrechtswidrige Forderungen zur Wehr zu setzen. Es ist zudem grundsätzlich fraglich, wie sehr die Drohung mit einem Unterlassungsanspruch Lizenzvertragsverhandlungen (unzulässigerweise) beeinflussen kann, da kartellrechtswidrig unangemessenen Forderungen die Orange-Book-Rechtsprechung des BGH, die Motorola-Entscheidung der EU-Kommission und nunmehr das EuGH-Urteil in der Sache E 283

Technologies/ZTE entgegengehalten werden konnte und kann. Aufgrund der vorgenannten Entscheidungen ist einem Patentbenutzer klar, dass er einer kartellrechtlich unzulässigen Unterlassungsklage nicht schutzlos ausgeliefert ist, sondern allenfalls zu einer Lizenzierung unter FRAND-Bedingungen gezwungen werden kann.

Auch die Beklagte hat sich trotz des Drucks des hiesigen Verfahrens (die Streithelferin trotz des zusätzlichen Drucks der Mannheimer Urteile) nicht zu einer Lizenznahme bewegen lassen. Es ist nicht ersichtlich, warum dies den anderen Unternehmen, die letztlich Lizenzen genommen haben, nicht ebenfalls möglich gewesen wäre. Dann aber kann den vereinbarten Lizenzgebühren eine Indizwirkung nicht abgesprochen werden. Dies gilt jedenfalls dann, wenn – wie hier – nicht nur ein einzelnes, anderes Unternehmen, sondern sogar eine bedeutende Zahl anderer, großer Marktteilnehmer eine Lizenz genommen hat, die einen Großteil des Mobilfunkgerätemarkts repräsentieren. 284

Damit kann im Ergebnis nicht festgestellt werden, dass die abgeschlossenen Lizenzverträge nicht herangezogen werden können, um die FRAND-Gemäßheit des vorliegend angebotenen Lizenzvertrags zu begründen. Die Beklagte und die Streithelferin tragen zudem nicht konkret vor, welche Lizenzsätze sich bei freien Lizenzverhandlungen ergeben hätten und inwiefern die von der Klägerin mit anderen Unternehmen abgeschlossenen und ihnen gegenüber angebotenen Lizenzbedingungen davon abweichen. 285

(c) 286

Hinzu kommt, dass nach dem Vortrag der Klägerin zumindest B in den USA von vornherein wegen der eBay-Rechtsprechung kein Unterlassungstitel drohte, sondern nur Schadensersatzansprüche. Ein Klageverfahren in Deutschland war ebenfalls nicht anhängig. Dem ist die Streithelferin nur mit dem Argument entgegen getreten, dass ein Verfahren in den USA auch ohne drohenden Unterlassungstitel ein erhebliches Risiko bedeute. Das Risiko von (möglicherweise in den USA hohen) Schadensersatzansprüchen ist aber kartellrechtlich hinzunehmen (vgl. Rn. 72 – 76 EuGH-Urteil) und stellt damit die Angemessenheit der Lizenzvereinbarung mit B letztlich nicht in Frage. 287

(d) 288

Soweit die Klägerin vorträgt, bei von FF abgeschlossenen Lizenzverträgen habe ein Unterlassungsanspruch nicht gedroht, ist dies allerdings nicht ausreichend konkret. Es fehlt an der Angabe, auf welche bzw. auf wie viele Lizenzverträge diese Aussage zutreffen soll. 289

(e) 290

Dem Einwand der Beklagten, die geforderten Lizenzgebühren lägen weit über branchenüblichen Lizenzsätzen, kann nicht gefolgt werden. Der Verweis der Beklagten auf angeblich überhöhte Lizenzgebühren ist zu pauschal. Die Beklagte trägt schon nicht vor, welche Lizenzsätze branchenüblich sind. Dabei ist zu beachten, dass nicht jede Abweichung von der Branchenüblichkeit einen Missbrauch indiziert. Bei dem Vergleich der Lizenzgebühren ist stets auch die jeweils zu lizenzierende Technik zu betrachten. Vor diesem Hintergrund haben Beklagte und Streithelferin nicht ausreichend Tatsachen vorgetragen, die es erlauben würden, den angebotenen Sachverständigenbeweis für die Tatsache, dass „der von der Klägerin geforderte Lizenzbetrag pro Mobiltelefon in Höhe von 0,26 USD nicht als „FRAND“ angesehen werden kann“, zu erheben. 291

(2) 292

Das Klagepatent und die weiteren im angebotenen Portfolio der Klägerin enthaltenen Schutzrechte waren Teil eines W-CDMA-Patentpools, der von dem Unternehmen Z verwaltet wurde (nachfolgend kurz: SIPRO-Pool(-lizenz)). Der Vergleich mit dem SIPRO-Pool spricht nicht dagegen, dass die Klägerin unangemessen hohe Lizenzgebühren verlangt. 293

(a) 294

Der Vergleich mit einer Poollizenz kann zwar als Indiz für die FRAND-Gemäßheit verwendet werden, allerdings ist dessen Aussagekraft begrenzt. Bei einer Lizenzierung über einen größeren Pool mit den Schutzrechten von mehreren Unternehmen werden regelmäßig geringere Lizenzgebühren pro Patent gezahlt werden, als bei der Lizenzierung des Portfolios nur eines Unternehmens und einer geringeren Gesamtzahl von Schutzrechten. Ein zusätzliches Schutzrecht in einer Poollizenz führt nicht zu einer proportionalen Erhöhung der Lizenzgebühren, vielmehr findet eine deutliche Degression der Lizenzgebühren bei zusätzlich in den Pool aufgenommenen Patenten statt. Daher ist es kein zwingendes Indiz für die Unangemessenheit der geforderten Lizenzgebühren, wenn für dasselbe Patent in einem größeren Lizenzpool geringere Lizenzgebühren gezahlt werden als in einem Lizenzpool mit einer geringeren Gesamtzahl von Schutzrechten. 295

(b) 296

Die Streithelferin hat vorgetragen, dass der SIPRO-Pool derzeit 361 Patentfamilien enthalte, die als essentiell für den AMR-WB-Standard erklärt wurden. Hieraus ergebe sich pro Patent ein Betrag von USD 0,0054 (unter Zugrundelegung des maximal geforderten Lizenzsatzes von USD 2,00 pro Gerät), der damit deutlich unter dem von der Klägerin geforderten Betrag liegt (namentlich wäre die jetzt pro Patent verlangte Lizenzgebühr 18-fach höher). Hierbei geht die Streithelferin von den maximalen Standardlizenzsätzen von USD 0,60 insgesamt (= USD 0,10 pro Patent) aus; das tatsächliche Angebot der Klägerin liegt aber unstreitig bei USD 0,26 insgesamt, was eine geringere Steigerung verglichen mit der Rechnung der Streithelferin ergibt. 297

Die Klägerin hat demgegenüber unwidersprochen vorgetragen, dass aus diesem Pool nur zwei weitere, nicht im jetzigen Portfolioangebot enthaltene Patentfamilien als essentiell für den AMR-WB-Standard eingestuft worden sind. Die Lizenzgebühren für den SIPRO-Pool seien zudem für alle Mobiltelefone angefallen, unabhängig von einer tatsächlichen Implementierung des AMR-WB-Standards. Letztlich habe FF 2013 für jedes AMR-WB-fähige Mobiltelefon rechnerisch USD 0,25 erhalten. Dem sind die Beklagte und die Streithelferin nicht hinreichend entgegen getreten. 298

Dass FF für die Lizenzierung des Klagepatents und der anderen Lizenzpatente USD 0,25 über den SIPRO-Pool erhalten hat, spricht zwar deutlich für die Angemessenheit der jetzt geforderten USD 0,26. Allerdings ist zu beachten, dass mit steigender Verbreitung des AMR-WB-Standards die SIPRO-Pool-Lizenzgebühr gerechnet pro standardkonformes Mobiltelefon sinkt. Bei der heutigen Verbreitung wird also aus dem SIPRO-Pool eine Lizenzgebühr für die angebotenen Schutzrechte gezahlt werden, die unter den Wert von USD 0,25 für das Jahr 2013 liegt. Andererseits können die Marktverhältnisse in der Vergangenheit auch ein Grund dafür gewesen sein, dass zunächst eine geringere Lizenzgebühr verlangt wurde, um die Verbreitung des Standards zu fördern. 299

Insgesamt kann der Vergleich mit dem SIPRO-Pool eine Unangemessenheit der von der Klägerin geforderten Lizenzgebühr nicht stützen. Im Gegenteil dürfte diese Pool-Lizenz eher ein Indiz für die Angemessenheit darstellen. 300

(c)	301
Die Klägerin bietet in ihren Angeboten an die Beklagte und die Streithelferin stets eine <u>weltweit gültige Portfoliolizenz</u> an. Hiergegen bestehen keine Bedenken.	302
Gegen die Bündelung der AMR-WB-standardrelevanten Patente in einer Portfoliolizenz erheben die Beklagte und die Streithelferin keine Einwände; vielmehr umfassen auch die von der Streithelferin unterbreiteten Gegenangebote das gesamte deutsche Portfolio der Klägerin.	303
Die Einwände der Streithelferin gegen eine weltweit geltende Lizenz greifen dagegen nicht durch. Wie oben ausgeführt, kann es grundsätzlich zulässig sein, eine weltweit gültige Lizenz anzubieten. In der Mobilfunkbranche werden nach den Erfahrungen der Kammer in aller Regel weltweite Lizenzverträge abgeschlossen, die jeweils einen gesamten Konzern und ein gesamtes Schutzrechtsportfolio umfassen. Dies wird bestätigt durch den Vortrag der Klägerin, wonach von 55 Pressemitteilungen zu Lizenzverträgen im Elektronik- und Mobilfunkbereich 53 weltweit gelten.	304
Entsprechendes lässt sich auch für das konkrete Klagepatent feststellen, da die übrigen von der Klägerin über das Klagepatent und dessen Portfolio abgeschlossenen Lizenzverträge ebenfalls weltweit gelten.	305
Dass hier bei der Streithelferin Besonderheiten vorliegen, die eine Abweichung von dieser etablierten Praxis erforderlich machen, ist nicht ersichtlich. Im Gegenteil: Die Streithelferin ist unstreitig weltweit tätig und schließt zumindest regelmäßig weltweit gültige Lizenzvereinbarungen ab. So hat die Streithelferin mit fünf Schwestergesellschaften der Klägerin Lizenzverträge abgeschlossen, die jeweils weltweit gelten. Dies wird bestätigt durch die von der Klägerin in Anlage B-K66 vorgelegten Pressemitteilungen zur Streithelferin, bei denen auch regelmäßig explizit ausgeführt wird oder zumindest darauf geschlossen werden kann, dass es sich jeweils um einen weltweit wirksamen Lizenzvertrag handelt. Etwas Gegenteiliges hat die Streithelferin nicht hinreichend vorgetragen. Vielmehr hat sie im Schreiben vom 09.12.2014 an die Klägerin (Anlage B-K55) um Verhandlungen über „the patents in suit and/or the L patent portfolio as a whole“ gebeten.	306
Weiter hat die Klägerin vorgetragen, Parallelschutzrechte in allen wesentlichen Jurisdiktionen zu halten, was „Appendix B“ zu Anlage B-K57 belegt. Dem ist die Streithelferin nicht ausreichend entgegen getreten. Dies lässt eine weltweite Lizenz ebenfalls FRAND-gemäß erscheinen. Die Lizenzgebühren sollen nach dem Angebot der Klägerin nur für solche Mobiltelefone anfallen, die in einem Land hergestellt oder vertrieben werden, in dem ein Patent aus dem lizenzierten Portfolio in Kraft steht. Insofern werden keine Lizenzgebühren ohne Gegenleistung verlangt, was die Streithelferin und die Beklagten bislang auch nicht behauptet haben.	307
Soweit die Streithelferin darauf verweist, dass die parallelen Schutzrechte im von der Klägerin angebotenen Portfolio nicht der Klägerin gehören, greift dies nicht durch. Die Klägerin bietet Konzernlizenzverträge an, die parallelen Schutzrechte gehören Gesellschaften, die mit ihr verbunden sind. Solche Konzernlizenzverträge sind branchenüblich und damit FRAND. Wenngleich die Klägerin im vorliegenden Verfahren nur das Klagepatent durchsetzen kann, darf sie die Lizenzierung auch der ausländischen Schutzrechte in ihrem Portfolio grundsätzlich verlangen. Der EuGH will durch seine Vorgaben erreichen, dass SEP-Inhaber und Patentbenutzer einen Lizenzvertrag wie in freien Verhandlungen abschließen, da eine solche Vereinbarung regelmäßig FRAND ist. Dem widerspräche es, wenn der SEP-Inhaber letztlich gezwungen wäre, entgegen der oben festgestellten Branchenüblichkeit weltweit	308

geltender Lizenzen einen Lizenzvertrag für nur ein Land anzubieten. Die Streithelferin macht auch keine sachlichen, sondern nur zivilprozessuale Gründe für eine auf Deutschland beschränkte Lizenz geltend. Die Wirkung des Klagepatents nur in Deutschland ist aber zu trennen von der Angemessenheit einer weltweiten Lizenz.

dd) 309

Der Kläger muss nach dem EuGH-Urteil mit dem FRAND-Angebot auch die Art und Weise der Berechnung der von ihm geforderten Lizenzgebühren angeben. 310

(1) 311

Hierzu gehören zunächst Angaben, 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. 312

Streitig ist, ob darüber hinaus weitere Angaben gemacht werden müssen (implizit verneinend, LG Mannheim, Urteil vom 27.11.2015 – 2 O 106/14 – Rn. 225). Diese weiteren Angaben könnte insbesondere eine Erläuterung sein, warum das Lizenzangebot FRAND-Bedingungen entspricht, was auch durch ein separates, gleichzeitig zur Verfügung gestelltes Dokument erfolgen kann (so Kühnen, a.a.O, Rn. E.288). 313

Selbst wenn man weitergehende Angaben des Patentinhabers fordert, dürfen nach Auffassung der Kammer an die Informationspflichten keine zu strengen Anforderungen gestellt werden. Der SEP-Inhaber muss keine mathematische Herleitung der von ihm verlangten Lizenzgebühren vorlegen, insbesondere, da es in der Regel keine einzelne Lizenzgebühr gibt, die alleine FRAND ist, sondern eine Bandbreite von Werten fair, angemessen und nicht-diskriminierend sein wird. Es ist für die Kammer zudem nicht ersichtlich, dass in „freien Lizenzverhandlungen“, die ja das Leitbild des EuGH sind, solche Herleitungen üblich sind. Demgemäß muss es auch bei strengerer Interpretation von „Art und Weise der Berechnung“ ausreichen, wenn der SEP-Inhaber die wesentlichen Erwägungen nennt, aus denen sich die FRAND-Gemäßheit der geforderten Lizenzgebühr ergibt. 314

(2) 315

Hiernach hat die Klägerin ausreichend Informationen übermittelt. Sie hat auf Standardlizenzsätze und ihre Akzeptanz am Markt verwiesen. Wie gesehen kann hieraus schon indiziell gefolgert werden, dass die angebotenen Bedingungen FRAND sind. Im Verfahren hat sie auch zur SIPRO-Poollizenz vorgetragen, womit eine weitere Einordnung der verlangten Lizenzgebühren ermöglicht wird. Dass dies teilweise erst im Prozess erfolgt ist, erscheint zumindest hier angesichts des Verhandlungsverlaufs und der allenfalls zögerlich erklärten Lizenzwilligkeit unschädlich. 316

f) 317

Entgegen ihren Obliegenheiten (Rn. 66 EuGH-Urteil) hat die Beklagte auf das FRAND-gemäße Angebot der Klägerin nicht innerhalb kurzer Frist mit einem konkreten, ebenfalls FRAND-gemäßen Gegenangebot reagiert. 318

aa) 319

Nimmt ein Patentbenutzer ein (FRAND-gemäßes) Angebot des Klägers nicht an, muss er innerhalb von kurzer Frist ein FRAND-Gegenangebot machen. Unterlässt der Patentbenutzer 320

ein Gegenangebot vollständig, so ist der Unterlassungsanspruch aus dem Klagepatent gegen ihn durchsetzbar. Denn um sich auf den FRAND-Einwand berufen zu können, muss der Patentbenutzer lizenzbereit sein und an einer zügigen Lizenzierung mitwirken.

Im Rahmen des Gegenangebots darf sich der Patentbenutzer vorbehalten, die Standardessentialität und den Rechtsbestand des SEPs zu überprüfen (Rn. 69 EuGH-Urteil). Dies bedeutet aber nicht, dass der Vertragsschluss an sich bis zur Klärung von Standardessentialität und Rechtsbestand (etwa durch ein Gericht) hinausgezögert werden darf. Vielmehr ist ein unbedingter Vertragsschluss erforderlich, wobei der SEP-Inhaber den Vertrag nicht ablehnen oder wieder kündigen darf, wenn der Patentbenutzer/Lizenznehmer beispielsweise auf Feststellung der Nichtverletzung klagt oder eine Nichtigkeitsklage einreicht. Trotz eines solchen Verfahrens ist der Patentbenutzer zur Lizenzzahlung verpflichtet. Der Patentbenutzer hat ebenfalls keinen Anspruch auf Rückforderungsvorbehalte, da solche in Lizenzverträgen nicht üblich sind (Kühnen, a.a.O., Rn. E.299). 321

bb) 322

Die Beklagte hat gegen ihre kartellrechtlichen Obliegenheiten unter dem EuGH-Urteil verstoßen. Sie hat unstreitig kein konkretes Gegenangebot abgegeben. Auch einen Verzicht der Klägerin auf ein solches Gegenangebot hat die Beklagte nicht ausreichend vorgetragen. Soweit sie behauptet, die Klägerin habe durch ihr Verhalten einen solchen Verzicht zum Ausdruck gebracht, hat sie dies nicht ausreichend konkret dargelegt. Aus der Erklärung, bei einer Lizenzierung der Hersteller die Patentrechte als erschöpft anzusehen, so dass letztlich keine Lizenz der Beklagten mehr erforderlich wäre, kann kein Verzicht auf ein Gegenangebot gesehen werden. Vor dem Hintergrund der rechtlichen Folgen eines Verzichts ist davon auszugehen, dass ein solcher Verzicht ausdrücklich erklärt worden wäre und sich die Gegenseite (hier also die Beklagte) zur eigenen Absicherung dies schriftlich bestätigen lässt. Ferner ist nicht ersichtlich, warum die Klägerin auf ein Gegenangebot der Beklagten verzichten sollte und sich so eines Teils ihrer Rechte bzw. Durchsetzungsmöglichkeiten begeben sollte. Wirtschaftliche Gründe für einen solchen Verzicht sind nicht erkennbar. Dies gilt insbesondere, da die Beklagte auch unter ihren eigenen Namen Mobiltelefone vertreibt und insofern als Herstellerin auftritt. 323

cc) 324

Da kein FRAND-gemäßes Gegenangebot der Beklagten vorliegt, muss nicht entschieden werden, ob der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand erfolgreich erhoben werden kann, wenn der Kläger ein feststellbar FRAND-gemäßes Angebot zur Lizenzierung des betreffenden SEPs gemacht hat. Wenn dies der Fall ist, könnte eingewandt werden, dass kein Raum mehr für einen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung besteht und der SEP-Inhaber seine kartellrechtlichen Verpflichtungen durch das Angebot einer FRAND-gemäßen Lizenzierung bereits erfüllt. Nach Rn. 54 des EuGH-Urteils „ist der Patentinhaber nach Art. 102 AEUV nur verpflichtet, eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erteilen.“ Es ist hiernach fraglich, ob eine Pflicht besteht, innerhalb einer Bandbreite möglicher FRAND-Lizenzbedingungen mit dem Patentbenutzer zu verhandeln. Andererseits geht der EuGH im Tenor und in Rn. 65 offenbar von der Möglichkeit eines Gegenangebotes aus, nachdem der SEP-Inhaber zunächst ein (FRAND-) Angebot gemacht hat (so auch Kühnen, a.a.O., Rn. E.304). Letztlich kann diese Frage jedoch hier, wie bereits erwähnt, offen bleiben. 325

dd) 326

327

Da ein FRAND-gemäßes Angebot der Klägerin vorliegt, kann zudem die mit der vorstehenden Fragestellung verbundene Problematik offen bleiben, ob (und wenn ja wie) ein Beklagter auf ein Angebot des SEP-Inhabers reagieren muss, für das nicht positiv feststellbar ist, dass es FRAND-Vorgaben entspricht (für eine Reaktionspflicht nur bei einem FRAND-gemäßem Angebot: OLG Düsseldorf, Beschluss vom 13.01.2016 – I-15 U 65/15 – Rn. 23 bei Juris; Kühnen, a.a.O., Rn. E.298 und E.304; a.A. LG Mannheim, Urteil vom 27.11.2015 – 2 O 106/14 – Rn. 221 ff. bei Juris (formell vollständiges Angebot des SEP-Inhabers reicht); LG Mannheim, Urteil vom 29.01.2016 – 7 O 66/15 – S. 27 (Angebot des SEP darf nur bei summarischer Prüfung nicht evident gegen FRAND verstoßen); ebenfalls für eine nur summarische Prüfung: Müller/Henke, Mitt. 2016, 62, 65).

g) 328

Der EuGH verlangt neben dem Gegenangebot des Patentbenutzers zudem, dass dieser „ab dem Zeitpunkt, zu dem sein Gegenangebot abgelehnt wurde, eine angemessene Sicherheit“ leistet und eine Abrechnung mindestens über „die Zahl der vergangenen Benutzungshandlungen“ in Bezug auf das SEP“ vorlegt (Rn. 67 EuGH-Urteil; zu den genauen Anforderungen in dieser Hinsicht siehe unten bei der Erörterung der Sicherheitsleistung der Streithelferin). 329

Die Beklagte hat kein Gegenangebot gemacht, das die Klägerin hätte ablehnen können. Dass die Beklagte keine Abrechnung vorgelegt und Sicherheit geleistet hat, unterstreicht, dass sie sich nicht auf den kartellrechtlichen Zwangslizenzseinwand berufen kann. 330

4. 331

Der kartellrechtliche Zwangslizenzseinwand der Streithelferin greift nicht durch. Für die von der Beklagten unter ihrer Marke „Y“ vertriebenen angegriffenen Ausführungsformen würde ein kartellrechtlicher Lizenzseinwand der Streithelferin ohnehin keine Wirkung entfalten. 332

a) 333

Grundsätzlich könnte ein erfolgreich erhobener kartellrechtlicher Lizenzseinwand der Streithelferin für die von ihr stammenden angegriffenen Ausführungsformen die Durchsetzung des Unterlassungstitels verhindern. Wenn die Klägerin hinsichtlich des Klagepatents ihre kartellrechtlichen Pflichten gegenüber der Streithelferin als Produzentin und Lieferantin eines Teils der angegriffenen Ausführungsformen nicht erfüllt, so können diese Ausführungsformen mit einem Unterlassungsanspruch nicht angegriffen werden (im Ergebnis wohl ebenso: LG Mannheim, Urteil vom 27.11.2015 – 2 O 106/14 – Rn. 210 ff., wonach der Einwand der Streithelferin auch zu prüfen ist; OLG Karlsruhe, GRUR-RR 2015, 326, 329 [18] – FRAND-Einwand des Händlers bei Lizenzbereitschaft des Herstellers – Mobiltelefone). 334

Der Schutz vor einem Unterlassungstitel aufgrund eines erfolgreich erhobenen kartellrechtlichen Zwangslizenzseinwands bleibt auf nachgelagerten Vertriebsstufen grundsätzlich erhalten, solange sich der jeweilige Lieferant/Hersteller weiter auf den Zwangslizenzseinwand berufen kann. Der SEP-Inhaber verhielte sich missbräuchlich, wenn er trotz des erfolgreich erhobenen Zwangslizenzseinwands des Lieferanten einen Unterlassungsanspruch in Bezug auf von diesem Lieferanten stammende Ausführungsformen geltend macht. Denn hierdurch würde er seine kartellrechtlichen Verpflichtungen umgehen können und letztlich die Möglichkeit erhalten, den Marktzugang des Lieferanten empfindlich zu behindern (vgl. auch Kühnen, a.a.O., Rn. E.247 für Patente ohne FRAND-Erklärung). 335

Zwar erfolgt der Vertrieb der patentgemäßen Ausführungsformen auch dann weiter unberechtigt, wenn sich der Lieferant auf den Zwangslizenzeinwand berufen kann. Insofern kann an den vom Lieferant in Verkehr gebrachten Ausführungsformen – anders als bei einer Lizenzierung – keine Erschöpfung eintreten, da diese Ausführungsformen eben nicht mit Zustimmung des Patentinhabers in Verkehr gebracht werden. Allerdings ist der Lieferant aufgrund des Zwangslizenzeinwands vor Ansprüchen des SEP-Inhabers auf Unterlassung, Vernichtung und Rückruf geschützt. Es wäre mit dem kartellrechtlichen Ziel eines freien Wettbewerbs nicht vereinbar, wenn sich ein Lieferant zwar erfolgreich auf den Zwangslizenzeinwand berufen könnte, gleichwohl aber am Vertrieb der patentgemäßen Produkte faktisch gehindert wird, da potenzielle Abnehmer fürchten müssen, vom SEP-Inhaber auf Unterlassung in Anspruch genommen zu werden. Es liegt auf der Hand, dass etwa ein Netzbetreiber davon Abstand nehmen wird, Produkte von einem Lieferanten zu beziehen, die er ggf. nicht weiter vertreiben kann, weil er eine Unterlassungsklage des SEP-Inhabers fürchten muss. Damit der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand effizient wirken kann, müssen sich damit auch nachfolgende Vertriebsstufen auf den Einwand des Produzenten oder Vorlieferanten berufen können.

b) 337

Die Vorgaben des EuGH gelten nur mittelbar hinsichtlich eines nicht verklagten Lieferanten von angegriffenen Ausführungsformen. 338

aa) 339

Die kartellrechtlichen Beschränkungen in Bezug auf ein SEP gelten gegenüber allen Marktteilnehmern, so dass jeder Interessierte ein Recht auf eine FRAND-Lizenz hat. Bei der Prüfung, ob sich ein nicht-verklagter Dritte (Lieferant/Hersteller) auf den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand berufen kann, können die vom EuGH für die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs aufgestellten Voraussetzungen allerdings nicht auf jeden Marktteilnehmer unmittelbar übertragen werden. Denn diese Anforderungen an den SEP-Inhaber gelten nach dem EuGH-Urteil nur in Bezug auf konkret den Patentbenutzer, gegen den mit einem Unterlassungsantrag vorgegangen werden soll (wobei ggf. eine konzernweite Sichtweise angebracht sein kann, vgl. Kammer, Urteil vom 03.11.2015 – 4a O 144/14 – Rn. 143 bei Juris). Gegenüber nicht konzernverbundenen Dritten, die möglicherweise ebenfalls das SEP benutzen, aber nicht verklagt werden, gelten diese Handlungspflichten nicht unmittelbar, was insbesondere die Verletzungsanzeige vor der gerichtlichen Geltendmachung betrifft. 340

Dies gilt auch dann, wenn es sich bei dem Dritten – wie hier bei der Streithelferin – um einen Lieferanten der angegriffenen Ausführungsformen handelt. Zwar wird der Lieferant durch eine Unterlassungsklage zumindest mittelbar getroffen, da der verklagte Patentbenutzer die angegriffenen Ausführungsformen möglicherweise nicht mehr beim Lieferanten nachfragt oder Regressansprüche stellt. Dennoch wirkt ein Unterlassungstitel nur zwischen den Parteien des Verletzungsrechtsstreits. Da eine Verurteilung zur Unterlassung des Lieferanten nicht im Raume steht, gelten die entsprechenden kartellrechtlichen Voraussetzungen nicht unmittelbar in Bezug auf den Lieferanten. 341

bb) 342

Dies heißt freilich nicht, dass die Vorgaben des EuGH unberücksichtigt bleiben können. Allerdings muss der Patentinhaber – schon aus praktischen Erwägungen – keine Verletzungsanzeige an die Lieferanten richten (in diesem Sinne wohl auch LG Mannheim, 343

Urteil vom 27.11.2015 – 2 O 106/14 – Rn. 211 bei Juris). Wenn aber ein Dritter / Lieferant gegenüber dem Patentinhaber anzeigt, eine Lizenz am SEP nehmen zu wollen, so muss der Patentinhaber diesem ohne Verzögerung ein FRAND-Lizenzvertragsangebot machen. Hiermit beginnt der vom EuGH vorgesehene Ablauf, wobei verschiedene Besonderheiten und Abweichungen verglichen mit dem Verhältnis zwischen SEP-Inhaber und verklagten Patentbenutzer bestehen.

c) 344

Zumindest im vorliegenden Fall ist eine Verletzungsanzeige nicht (mehr) erforderlich. Diese wäre eine sinnlose Förmerei, da die Streithelferin unstreitig im August 2014 über die Einreichung der Klage informiert war. Einer Information durch die Klägerin selbst bedurfte es nicht. Soweit die Streithelferin zur Begründung ihrer gegenteiligen Auffassung auf Rn. 55 / 61 des EuGH-Urteils verweist, greift dies nicht durch. Zum einen wird an den genannten Stellen keine „eigenhändige“ Erfüllung der kartellrechtlichen Verpflichtungen vom EuGH verlangt; zum anderen verhält sich der EuGH nur zum Verhältnis zwischen Patentinhaber und zu verklagendem Patentbenutzer. Die Streithelferin wird aber nicht selbst verklagt.

d) 346

Letztlich kann dahingestellt bleiben, ob die Streithelferin ihre Lizenzwilligkeit wirksam erklärt hat. Jedenfalls scheitert ihr kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand daran, dass sie auf ein FRAND-gemäßes Angebot der Klägerin kein hinreichendes Gegenangebot gemacht hat. Im Übrigen ist festzuhalten, dass das Schreiben vom 09.12.2014 (Anlage B-K55) keine wirksame Erklärung der Lizenzwilligkeit darstellt, da die Streithelferin hierin nur angekündigt hat, nach gerichtlicher Feststellung der Verletzung einen FRAND-Lizenzvertrag abschließen zu wollen. Dies ist nicht ausreichend, da es Bedingungen enthält.

e) 348

Die Klägerin hat der Streithelferin ein FRAND-gemäßes Angebot zur Lizenzierung des Klagepatents gemacht. Die hier vorgesehenen Lizenzbedingungen sind FRAND. Zur Begründung wird zunächst auf die Erörterung des FRAND-Einwands der Beklagten verwiesen

aa) 350

Die Klägerin hat mit Schreiben vom 12.01.2015 im Vorfeld einer Besprechung am 23.01.2015 einen Vertragsentwurf an die Streithelferin übersandt. Am 26.01.2015 übersandte sie auf Basis dieser Besprechung einen leicht modifizierten Entwurf an die Streithelferin. Die angebotene Lizenz war Gegenstand von Verhandlungen am 23.01.2015 und am 09.02.2015 zwischen der Klägerin und der Streithelferin, in denen die Klägerin das Vertragsangebot erläuterte.

bb) 352

Die Klägerin hat der Streithelferin unter dem 25.03.2015 ein weiteres Vertragsangebot (Anlage B-K57) vorgelegt. Die Klägerin hat unwidersprochen vorgetragen, die in dem Vertragsentwurf vom 25.03.2015 enthaltene Einmalzahlung beruhe auf einem Wunsch der Streithelferin und basiere inhaltlich auf den zu erwartenden Verkaufszahlen und den Standardlizenzgebührensätzen. Hiergegen erinnert die Streithelferin nichts.

(1) 354

Dieses Angebot sieht eine von der Klägerin festgelegte Lizenzgebühr vor, mit der Option, dass deren Höhe von der Streithelferin nach § 315 Abs. 3 BGB durch das Landgericht Mannheim überprüft werden kann (vgl. Ziff 4.1/4.2 des Vertragsentwurfs). 355

Neben den Erwägungen aus denen sich auch die FRAND-Gemäßheit des Angebots der Klägerin gegenüber der Beklagten ergibt (vgl. oben), führt die Möglichkeit der gerichtlichen Überprüfung der festgesetzten Lizenzgebühren hier dazu, dass es sich um ein Angebot handelt, mit dem die Klägerin ihren kartellrechtlichen Verpflichtungen ausreichend nachkommt. 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. Der EuGH verlangt „ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen“, wobei „insbesondere die Lizenzgebühr sowie die Art und Weise ihrer Berechnung anzugeben“ sind (Rn. 63 EuGH-Urteil). Ein solches Angebot liegt nicht vor, wenn dieses nur vorsieht, dass der SEP-Inhaber die Lizenzgebühr FRAND-gemäß bestimmen kann. Liegt jedoch ein nach diesen Vorgaben konkretes Angebot vor, da die Festsetzung schon erfolgt ist, ist das Vorsehen einer gerichtlichen Überprüfung der Lizenzhöhe nicht schädlich. 356

(2) 357

Ein solches Angebot hat für den Patentinhaber den Vorteil, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit ein FRAND-gemäßes Angebot macht und so seine kartellrechtlichen Verpflichtungen erfüllt. Erfüllt der Patentbenutzer auf ein solches Angebot hin seine Obliegenheiten unter dem EuGH-Urteil nicht, kann der SEP-Inhaber eine Unterlassungsklage erheben und sich dabei recht sicher sein, dass seine Klage nicht vom Gericht mit der Begründung abgewiesen wird, er habe kein FRAND-Angebot unterbreitet. Der Verletzungsprozess wird insofern davon entlastet, im Einzelnen festzustellen, welche Lizenzgebühr FRAND ist, was eine zügige Durchsetzbarkeit des Unterlassungsanspruchs gegen einen lizenzunwilligen Patentbenutzer ermöglicht (Müller/Henke, Mitt. 2016, 62, 65; vgl. auch LG Mannheim, Urteil vom 29.01.2016 – 7 O 66/15 – S. 23). Auch der BGH sah in der Orange-Book-Standard-Entscheidung § 315 BGB als eine Möglichkeit an, den Patentverletzungsprozess von der schwierigen Bestimmung des kartellrechtlich angemessenen Lizenzbetrages zu entlasten (BGH, GRUR 2009, 694, 697 Rn. [39] – Orange-Book-Standard). 358

Der EuGH spricht in seinem Urteil vom 16.07.2015 die Möglichkeit an, die Lizenzbedingungen durch einen Dritten bestimmen zu lassen, „wenn nach dem Gegenangebot des angeblichen Verletztes keine Einigung über die Einzelheiten der FRAND-Bedingungen erzielt wurde“ (Rn. 68 EuGH-Urteil). Damit muss es nach der EuGH-Konzeption erst recht zulässig sein, bereits im Angebot des SEP-Inhabers die Möglichkeit vorzusehen, die geforderten Lizenzgebühren durch einen unabhängigen Dritten überprüfen zu lassen. 359

(3) 360

Auf der anderen Seite bietet die Möglichkeit einer gerichtlichen Überprüfung der festgesetzten Lizenzgebühren für den Patentnutzer in vorteilhafter Weise Schutz vor missbräuchlich überhöhten Forderungen des SEP-Inhabers. Falls eine solche Überprüfungsmöglichkeit vorgesehen ist, kann ein Lizenzvertragsangebot nur in Ausnahmefällen missbräuchlich sein, namentlich wenn die festgesetzten Gebühren evident überhöht sind. 361

Setzt die Klägerin unangemessen überhöhte Lizenzgebühren fest, so kann die Streithelferin dies gerichtlich angreifen. Wenn die festgesetzten Gebühren nicht FRAND sind, ist die Leistungsbestimmung zwar vorläufig wirksam und bindend bis zu einer anderweitigen gerichtlichen Bestimmung, aber unverbindlich (Würdinger in MüKo BGB, 7. Aufl. 2016, § 315 Rn. 44; Palandt/Grüneberg, 74. Aufl. 2015, § 315 Rn. 16). Durch ein Lizenzvertragsangebot, das eine Überprüfung nach § 315 Abs. 3 BGB vorsieht, erhält die Streithelferin einerseits den mit der Lizenzierung verbundenen Schutz vor patentrechtlichen Ansprüchen der Klägerin und andererseits die zusätzliche Möglichkeit, die Höhe der Lizenzgebühren gerichtlich anzufechten und überhöhte Lizenzgebühren letztlich nach § 812 Abs. 1 S. 1 HS 2 BGB zurückzuverlangen (vgl. Palandt/Grüneberg, 74. Aufl. 2015, § 315 Rn. 16). Dass hierbei ein Insolvenzrisiko besteht, vermag nicht in Frage zu stellen, dass die Möglichkeit der Überprüfung im Ergebnis für die Streithelferin vorteilhaft ist. Letztlich verhindert die Einräumung einer gerichtlichen Kontrollmöglichkeit, dass der Patentbenutzer überhöhte Lizenzgebühren zahlen muss.

(4) 363

364  
Sofern die Streithelferin der Auffassung ist, § 315 Abs. 3 BGB entspreche nicht FRAND, da die Klägerin so maximale Lizenzbedingungen festsetzen könne, kann dem jedenfalls im vorliegenden Fall nicht gefolgt werden. Die Unsicherheit, in welcher Höhe der SEP-Inhaber Lizenzgebühren festsetzt, besteht zumindest im Streitfall nicht, da die Klägerin mit dem Angebot zugleich die insofern erforderliche Festlegung getroffen hat, indem das Vertragsangebot in Ziff. 4.1 eine konkret bezifferte Einmalzahlung als Lizenzgebühr vorsieht. Vor einer erfolgten Bestimmung muss das Angebot ohnehin nicht angenommen werden, da insofern kein „konkretes Angebot“ im Sinne des EuGH vorliegt.

365  
Eine überhöhte Festsetzung kann insoweit nicht festgestellt werden; vielmehr entsprechen die festgesetzten Lizenzgebühren, auf deren Basis die angebotene Einmalzahlung errechnet wurde, FRAND-Kriterien (vgl. die obigen Ausführungen).

f) 366

367  
Unabhängig von der Frage, ob bei einem FRAND-gemäßen Lizenzvertragsangebot der Patentinhaberin – wie hier der Klägerin – noch Raum für ein Gegenangebot ist, kann sich die Streithelferin jedenfalls deshalb nicht erfolgreich auf den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand berufen, da sie ihren Obliegenheiten gemäß dem EuGH-Urteil nicht nachgekommen ist.

aa) 368

369  
Die Vorschläge der Streithelferin vom 23.02.2015 (Anlage B-K67) und vom 02.04.2015 (Anlage B-K68) sind inhaltlich unzureichend. Insofern kann dahingestellt bleiben, ob diese noch rechtzeitig unterbreitet wurden.

(1) 370

371  
Zum einen sahen diese Gegenangebote keinen konkreten Lizenzsatz vor, so dass die Lizenzgebühr letztlich weder bestimmt noch aus dem Vertragsangebot heraus bestimmbar ist. Der EuGH verlangt vom Patentbenutzer aber ein „konkretes Gegenangebot“ (Rn. 66 EuGH-Urteil), was eine im Vertrag definierte oder zumindest aber rechtzeitig bestimmte Lizenzgebühr impliziert und Vorschläge ausschließt, bei denen die Lizenzgebühr erst durch einen Dritten zu bestimmen ist. Eine solche Vertragsgestaltung benachteiligt den SEP-

Inhaber, weshalb er kartellrechtlich nicht zur Annahme eines solchen Angebots verpflichtet ist: Nimmt der SEP-Inhaber das eine Drittbestimmungsklausel enthaltene Angebot an, kann er seinen Unterlassungsanspruch jedenfalls so lange nicht durchsetzen, bis eine Bestimmung erfolgt ist. Bei einer Drittbestimmung besteht für den Patentbenutzer unter Umständen die Möglichkeit, das Verfahren in die Länge zu ziehen.

Die vom EuGH erwähnte Möglichkeit der Drittbestimmung besteht dagegen erst nach Ablehnung des Gegenangebots (was dem Patentbenutzer zur Sicherheitsleistung zwingt, Rn. 67 EuGH-Urteil) und im Einvernehmen der Parteien (Rn. 68 EuGH-Urteil). Die Drittbestimmung kann damit nicht auf das Gegenangebot vorgezogen werden. Auch aus der oben erörterten Möglichkeit, beim Angebot eine gerichtliche Kontrolle nach § 315 Abs. 3 BGB einzuräumen, kann nicht die Zulässigkeit einer Drittbestimmung im Gegenangebot geschlossen werden. Denn bei § 315 BGB erfolgt die Bestimmung der Lizenzgebühr durch eine Partei und nicht durch einen Dritten. Die Bestimmung muss zudem schon erfolgt sein, um ein konkretes FRAND-Angebot darstellen zu können, wie es der EuGH fordert. 372

(2) 373

Wie bei der Erörterung des Angebots der Klägerin ausgeführt wurde, ist ein weltweiter Portfoliolizenzvertrag, so wie ihn die Klägerin verlangt, FRAND. Dagegen sind die Lizenzvertragsangebote der Streithelferin auf Deutschland beschränkt. Zumindest vor dem Hintergrund des Angebots (welches insofern indiziell den Rahmen der Lizenzierung abstecken mag) und der Lizenzierungspraxis sowohl der Klägerin als auch der Streithelferin muss sich die Klägerin auf eine solche territoriale Begrenzung nicht einlassen. Es erscheint missbräuchlich, wenn die Streithelferin einen Lizenzvertrag nur für Deutschland abschließen will – womit sie den hiesigen Prozess beenden könnte – während sie in anderen Ländern, auch solchen des EPÜ, in denen andere nationale Teile des Klagepatents in Kraft stehen, die unberechtigte Nutzung des Klagepatents fortsetzt. 374

bb) 375

Die Streithelferin hat unter dem 24.09.2015 (Anlage HL(Kart)22a) ein weiteres Gegenangebot unterbreitet, das nur die in Deutschland in Kraft stehenden Schutzrechte umfasst und in einer Alternative eine konkrete Lizenzgebühr von USD 0,033 pro Gerät (für alle sechs Patente) vorsieht, so dass insofern im Gegensatz zu den vorangegangenen Offerten ein „konkretes“ Gegenangebot im Sinne von Rn. 66 EuGH-Urteil vorliegt (dies war im März 2014 nicht der Fall, als die Streithelferin zwar eine solche Lizenzgebühr vorschlug, aber eben nicht konkret angeboten hat). Dieses Gegenangebot ist gleichwohl nicht FRAND. 376

(1) 377

Das Angebot vom 24.09.2015 ist bereits verspätet. Um sich auf den Kartellrechtseinwand berufen zu können, muss der Patentbenutzer „innerhalb einer kurzen Frist“ (Rn. 66 EuGH-Urteil) nach Ablehnung des Angebots der Klägerin das Gegenangebot machen. Dies ist hier ersichtlich nicht der Fall, insbesondere, da das Angebot erst nach der mündlichen Verhandlung im Mannheimer Parallelverfahren abgegeben wurde. Aufgrund des Verlaufs der Vertragsverhandlungen, in denen bereits verschiedene Angebote von beiden Parteien abgegeben wurden, erscheint ein Angebot zu diesem Zeitpunkt als Ausdruck einer Verzögerungstaktik. 378

(2) 379

380

Daneben ist dieses Gegenangebot auch inhaltlich nicht FRAND, da es zum einen – wie die Angebote vom 23.02.2015 und vom 02.04.2015 – auf das Gebiet von Deutschland beschränkt ist. Wie oben ausgeführt wurde, ist eine solche territoriale Beschränkung hier nicht zulässig.

Zum anderen erscheint der angebotene Lizenzsatz von USD 0,033 pro Gerät zu gering. 381  
Diesen Lizenzsatz begründet die Streithelferin mit einem Vergleich zum SIPRO-Pool, für die sie eine Lizenzgebühr von USD 0,0055 pro Patentfamilie errechnet, was bei sechs Patenten den angebotenen Lizenzsatz von USD 0,033 ergibt (vgl. die Erläuterungen in Anlage HL(Kart)22). Wie oben dargestellt, kann der Lizenzsatz im SIPRO-Pool nicht auf das streitgegenständliche Portfolio übertragen werden. Vielmehr erscheint eine Erhöhung gegenüber dem SIPRO-Pool angemessen. Zudem würde eine auf Deutschland begrenzte Lizenz die Klägerin – im Gegensatz zur weltweiten SIPRO-Poollizenz – den Abschluss von weiteren Lizenzverträgen zwingen, was mit zusätzlichem Aufwand verbunden ist. Insofern wird bei einer auf Deutschland begrenzten Lizenz von vornherein ein höherer Lizenzsatz FRAND-Vorgaben entsprechen. Schließlich liegt der im Gegenangebot vom 24.09.2015 (Anlage HL(Kart)22a) zugrundegelegte Lizenzsatz von USD 0,033 pro Gerät deutlich unter den am Markt akzeptierten Standardlizenzgebührensätzen der Klägerin. Insofern wäre der Abschluss des Angebots nicht „non-discrimintory“.

g) 382

Die Streithelferin kann sich ferner nicht auf den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand 383 berufen, da sie ihren Obliegenheiten hinsichtlich der Abrechnung und Sicherheitsleistung nach Rn. 67 des EuGH-Urteils nicht ausreichend nachgekommen ist.

aa) 384

Neben der Obliegenheit, ein FRAND-gemäßes Gegenangebot zu machen, muss der 385 Patentbenutzer nach dem EuGH-Urteil (Rn. 67)

„ab dem Zeitpunkt, zu dem sein Gegenangebot abgelehnt wurde, eine angemessene 386 Sicherheit gemäß den in dem betreffenden Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten zu leisten, zB, indem er eine Bankgarantie beibringt oder die erforderlichen Beträge hinterlegt. Die Berechnung dieser Sicherheit muss unter anderem die Zahl der vergangenen Benutzungshandlungen in Bezug auf das SEP umfassen, für die der angebliche Verletzer eine Abrechnung vorlegen können muss.“

Die Obliegenheit zur Sicherheitsleistung und Abrechnung über (vergangene) 387 Benutzungshandlungen muss nach den Vorgaben des EuGH also ab dem Zeitpunkt der Ablehnung des Gegenangebots erfolgen. Eine relevante Verzögerung bei der Rechnungslegung und Sicherheitsleistung steht der Geltendmachung des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwands daher entgegen. Ohne Sicherheitsleistung ist der Patentinhaber dem Insolvenzrisiko des Patentbenutzers ausgesetzt, der ohne Berechtigung von der geschützten Lehre Gebrauch macht. Der Zeitpunkt von Abrechnung und Sicherheitsleistung wurde entsprechend klar vom EuGH vorgegeben. Dies fügt sich ein in die Konzeption des EuGH, in der der Patentbenutzer um eine schnelle Lizenzierung bemüht ist bzw. sein muss. Dementsprechend fordert der EuGH im Urteil vom 16.07.2015 auch ausdrücklich, dass der Verletzer bei der Reaktion auf das Angebot des Patentinhabers "keine Verzögerungstaktik verfolgt" und dass ein Gegenangebot "innerhalb einer kurzen Frist" zu unterbreiten ist (Rn. 65/66 EuGH-Urteil). Dem Patentbenutzer obliegt es damit, die Abrechnung und Sicherheitsleistung bei der Erstellung ihres Gegenangebots bereits vorzubereiten. Dies stellt

keine unbillige Anforderung an den angeblichen Patentverletzer dar, da stets mit der Ablehnung des Gegenangebots gerechnet werden muss. Zudem muss eine Abrechnung auch dann erfolgen, wenn das Gegenangebot von dem Patentinhaber angenommen wird.

Auch der Umstand, dass weitere Gegenangebote gemacht werden, kann den angeblichen Patentverletzer nicht davon befreien, ab dem Zeitpunkt der Ablehnung des ersten Gegenangebots gegenüber dem Patentinhaber abzurechnen und Sicherheit zu leisten. Zwar steht es dem angeblichen Patentverletzer grundsätzlich frei, sein Gegenangebot nach dessen Ablehnung durch den Patentinhaber zu modifizieren, um eine Einigung herbeizuführen. Die Pflicht zur Sicherheitsleistung und Abrechnung besteht aber bereits dann, wenn das erste Gegenangebot abgelehnt wurde. Andernfalls könnte der Patentbenutzer durch immer neue Angebote die Erfüllung seiner Verpflichtungen immer weiter heraus zögern. Dies widerspräche aber dem Leitbild des lizenzwilligen Patentbenutzers, von dem der EuGH in seiner Entscheidung ausgeht (Kammer, Urteil vom 03.11.2015 – 4a O 144/14 – Rn. 156 bei Juris). 388

bb) 389

In den ersten beiden Gegenangeboten der Streithelferin nach Anlagen B-K67 und B-K68 war die Möglichkeit vorgesehen, bei einer Schlichtungsstelle bzw. einem englischen Gericht, die bzw. das jeweils über die Höhe der Lizenzgebühr entscheiden sollte, die Anordnung einer Sicherheitsleistung zu beantragen. Dies ist keine ausreichende Sicherheitsleistung, da deren Zeitpunkt in der Zukunft liegt und zudem von dem Ermessen der Schlichtungsstelle oder dem Gericht abhängt. Im Übrigen entspricht dies nicht „den in dem betreffenden Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten“ (Rn. 67 EuGH-Urteil). 390

cc) 391

Die Streithelferin hat am 03.09.2015 eine Zahlungsgarantie einer Bank vorgelegt, die am 10.11.2015 abgeändert wurde (Anlagen HL(Kart)24 / 24a). Diese ist verspätet, da sie erst deutlich nach dem zweiten Gegenangebot erfolgte, und zudem inhaltlich nicht hinreichend. 392

(1) 393

Die Klägerin hat die Gegenangebote der Streithelferin vom 23.02.2015 und vom 02.04.2015 abgelehnt. Der Streithelferin war spätestens mit Erlass des EuGH-Urteils bekannt, dass sie eine Sicherheitsleistung erbringen muss, um sich auf den Zwangslizenzeinwand berufen zu können (was im Übrigen nach der früheren Orange-Book-Rechtsprechung ebenfalls der Fall war). 394

Die so entstandene Verzögerung bei der Stellung der Sicherheit von mehreren Monaten ist zumindest im vorliegenden Einzelfall nicht mehr als "ab dem Zeitpunkt" anzusehen. Eine Heilung mit der Folge, dass sich die Streithelferin wieder auf den Zwangslizenzeinwand berufen kann, hat der EuGH nicht vorgesehen. Zwar bleibt der SEP-Inhaber fortwährend verpflichtet, das SEP zu FRAND-Bedingungen zu lizenzieren, er kann gleichwohl den Unterlassungsanspruch durchsetzen, bis der FRAND-Lizenzvertrag abgeschlossen ist. 395

(2) 396

Daneben ist die Höhe der Zahlungsgarantie unzureichend gering. Dem steht hier schon entgegen, dass nur in Deutschland vertriebene Mobiltelefone zur Berechnung der Sicherheitsleistung herangezogen werden. Dies entspricht zwar dem Gegenangeboten der 397

Streithelferin, ist gleichwohl hier nicht FRAND, da die Klägerin eine weltweite Lizenz verlangen darf.

5. 398

Es ist im vorliegenden Fall nicht kartellrechtswidrig, dass die Klägerin hier – wie im Mannheimer Parallelverfahren – einen Netzbetreiber als Abnehmer und Weiterverkäufer der angegriffenen Mobiltelefone verklagt, obwohl sie ggf. letztlich anstrebt, Lizenzverträge mit den Herstellern der angegriffenen Ausführungsformen abzuschließen. 399

Einem Patentinhaber ist es dem Grunde nach stets möglich, auszuwählen, auf welcher Vertriebsstufe er sein Schutzrecht durchsetzt (BGH, GRUR 2009, 856, 862 [61] – Tripp-Trapp-Stuhl; OLG Karlsruhe, GRUR-RR 2015, 326, 329 [18] - FRAND-Einwand des Händlers bei Lizenzbereitschaft des Herstellers – Mobiltelefone). Denn sowohl die Hersteller als auch die Netzbetreiber als Verkäufer der angegriffenen Ausführungsformen an die Endkunden nehmen Handlungen vor, die nach den §§ 9 f. PatG dem Patentinhaber vorbehalten sind. Das Recht des Patentinhabers, selbst zu entscheiden, gegen welchen Patentverletzer er vorgeht, ist bei einem SEP durch das Kartellrecht grundsätzlich nicht beschränkt (etwas anderes mag bei einer selektiven Durchsetzung gelten, vgl. Kühnen, a.a.O., Rn. E.219). 400

Die Kammer verkennt nicht, dass durch die Klage gegen die Netzbetreiber die Hersteller als deren Lieferanten unter Druck gesetzt werden, Lizenzverträge mit der Klägerin abzuschließen, um die Kundenbeziehungen zu den Netzbetreibern nicht zu gefährden. Letztere werden gewissermaßen als Hebel benutzt, was die Möglichkeit verstärkt, den Wettbewerb durch die vom SEP vermittelte Marktmacht zu beschränken (vgl. hierzu OLG Karlsruhe, GRUR-RR 2015, 326, 329 [18] - FRAND-Einwand des Händlers bei Lizenzbereitschaft des Herstellers – Mobiltelefone). Dies wird aber weitestgehend dadurch kompensiert, dass die Klägerin auch gegenüber den Herstellern zu kartellrechtsgemäßen Verhalten verpflichtet ist und diesen somit ebenfalls ein Recht auf eine FRAND-Lizenz am Klagepatent zusteht. Verweigert der SEP-Inhaber dies dennoch, steht dem Hersteller ein kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand mit Schutzwirkung auch für die nachfolgenden Vertriebsstufen zu (also etwa Netzbetreiber, Zwischenhändler, Endkunden etc.), wie oben näher ausgeführt wurde. 401

Insofern 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 Zwangslizenzeinwand erheben. 402

Im Übrigen war die Klage gegen die hiesige Beklagte schon deshalb kartellrechtlich nicht zu beanstanden, da die Beklagte unter ihrer eigenen Marke Y angegriffene Ausführungsformen vertreibt und sie insoweit wie ein Hersteller auftritt. 403

6. 404

Der FRAND-Einwand greift auch nicht aufgrund einer diskriminierenden Lizenzierungspraxis der Klägerin durch. Für die Frage, ob eine diskriminierende Lizenzierungspraxis vorliegt, gelten im Rahmen der Prüfung eines eigenständigen Diskriminierungsmissbrauchs die gleichen Voraussetzungen wie für die Prüfung einer Nicht-Diskriminierung (non-discriminatory) bei der Lizenzvergabe im Rahmen des Ausbeutungsmissbrauchs (Kühnen, a.a.O. Rn. E.281). Für eine diskriminierende Lizenzierungspraxis der Klägerin trägt die Beklagte die Darlegungs- und Beweislast. Diese hat nicht ausreichend dargelegt, dass die 405

Lizenzierungspraxis der Klägerin die Beklagte und/oder deren Streithelferin gegenüber anderen Unternehmen diskriminiere. Der die Klagepatente enthaltende SIPRO-Pool umfasst eine Vielzahl weiterer Schutzrechte und wird nicht von der Klägerin verwaltet, so dass hiermit keine diskriminierende Lizenzierungspraxis begründet werden kann. Ein bestimmender Einfluss der Klägerin auf diesen Pool ist ebenfalls nicht ersichtlich.

7. 406

Eine Aussetzung des Rechtsstreits nach Art. 16 Abs. 1 Satz 3 VO (EG) Nr. 1/2003 ist nicht geboten, da nicht ersichtlich ist, ob und, wenn ja, welche Entscheidung die Kommission beabsichtigt. 407

Auch eine Vorlage an den EuGH ist nicht geboten, da die meisten Fragen durch die Entscheidung E („das EuGH-Urteil“) geklärt sind und die noch offenen Fragen hier letztlich nicht entscheidungserheblich sind. 408

V. 409

Die Geltendmachung der streitgegenständlichen Ansprüche stellt auch keinen Fall der unzulässigen Rechtsausübung nach § 242 BGB dar. Es kann weder ein Patenthinterhalt festgestellt werden, noch würde dieser dazu führen, dass der Unterlassungsanspruch nicht mehr geltend gemacht werden kann. 410

1. 411

Die Streithelferin beruft sich insoweit auf ein (behauptetes) Verhalten der früheren Patentinhaberin FF und C. Letztere habe während der Standardisierung die Anmeldung zum Klagepatent vorsätzlich nicht der Standardisierungsorganisation gemeldet und so einen sog. Patenthinterhalt begangen. Die Mitglieder der Standardisierungsorganisation seien davon ausgegangen, dass der Codec 3 – aus dem der jetzige AMR-WB-Standard hervorgegangen ist – patentfrei ist. Andernfalls wäre ein anderer Codec gewählt worden. 412

2. 413

Selbst wenn man annimmt, die Klägerin müsse sich das Verhalten von FF zurechnen, die sich wiederum eine Täuschung von C zurechnen lassen müsste, würde der Einwand aus § 242 BGB letztlich nicht durchgreifen. 414

Ein Patenthinterhalt, also das vorsätzliche Verschweigen eines Schutzrechts während der Standardisierung mit dem Zwecke, nach Festlegung des Standards überhöhte Lizenzgebühren verlangen zu können, führt grundsätzlich nicht dazu, dass der Patentinhaber den patentrechtlichen Unterlassungsanspruch aus dem verschwiegenen Patent überhaupt nicht mehr durchsetzen kann. Rechtsfolge ist vielmehr nur eine Lizenzierungspflicht zu FRAND-Bedingungen an diesem Patent (Kammer, Urteil vom 03.11.2015 – 4a O 144/13 – Rn. 171 bei Juris; LG Düsseldorf – Urteil vom 24.04.2012 – 4b O 274/10 – Rn. 252 bei Juris - FRAND-Erklärung; zustimmend: LG Mannheim, Urteil vom 27.11.2015 – 2 O 106/14 – Rn. 198 bei Juris; Kühnen, a.a.O., Rn. E.366). Durch die FRAND-Lizenzierungspflicht werden Dritte nämlich zutreffend so gestellt, als ob sich der SEP-Inhaber bei der Standardisierung ordnungsgemäß verhalten hätte. Weitergehende Einschränkungen des Patentinhabers würden über den Ausgleich des Fehlverhaltens hinausgehend eine nicht gerechtfertigte Bestrafung bedeuten. 415

416

Eine Verpflichtung der Klägerin zur Lizenzierung zu FRAND-Bedingungen besteht aber ohnehin. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob dies ohne eine entsprechende FRAND-Erklärung bereits ohne Weiteres aus Art. 102 AEUV folgt, so dass letztlich ein Patenthinterhalt stets folgenlos bleibt. Denn die Verpflichtung, Lizenzen zu FRAND-Bedingungen zu vergeben, folgt hier zumindest aus der FRAND-Erklärung der Klägerin, die sie gegenüber ETSI abgegeben hat und die auch das Klagepatent umfasst (vgl. zum Rechtscharakter der FRAND-Erklärung, Kühnen, a.a.O., Rn. E.279). Mit der späteren Abgabe der FRAND-Erklärung ist ein eventueller Verstoß (Patenthinterhalt) grundsätzlich geheilt.

3. 417

Ein noch auszugleichender Schaden kann in einer Konstellation, wo zunächst ein Patenthinterhalt gestellt worden ist, schließlich aber doch eine FRAND-Lizenzvertragserklärung abgegeben wurde, nur dann bestehen, wenn ohne die Täuschung überhaupt keine Lizenzgebühren angefallen wären (so im Ansatz Korp, Der Patenthinterhalt, Diss., 2014, S. 77, wonach eine Freilizenz Rechtsfolge eines Patenthinterhalts sein kann, wenn ohne Täuschung eine andere Lösung standardisiert worden wäre oder von der Standardisierung vollständig Abstand genommen wäre). Dies haben aber die Beklagte und die Streithelferin nicht ausreichend dargelegt. Da diese sich auf den Einwand des Patenthinterhalts (§ 242 BGB) berufen, trifft diese auch die Darlegungs- und Beweislast. Es fehlt aber an einem nachvollziehbaren Vortrag, wonach a) einer der alternativen Codecs patentfrei nutzbar gewesen wäre und b) dieser alternative Codec auch bei der Standardisierung ausgewählt worden wäre.

Die erste Voraussetzung ist gar nicht dargelegt. Aber selbst wenn es patentfreie Alternativ-Codecs gegeben hätte, kann nicht festgestellt werden, dass diese auch tatsächlich gewählt worden wären. Denn unstreitig erbrachte der gewählte Codec 3 – also der spätere AMR-WB-Standard – bei anonymen Tests die besten Ergebnisse. Die ETSI-IPR-Policy sieht auch nicht generell vor, eine patentfreie Lösung zu wählen oder dieser regelmäßig den Vorzug zu geben. Vielmehr kann eine patentgeschützte Lösung standardisiert werden, wenn für die entsprechenden Schutzrechte FRAND-Erklärungen abgegeben werden (vgl. Ziff. 6 der ETSI-IPR-Policy). Insofern kommt es auf die technisch beste Lösung an.

4. 420

Damit kann nicht festgestellt werden, dass sich nach Abgabe der FRAND-Erklärung die rechtliche Situation von der Lage unterscheidet, die bestände, wenn die Anmeldung zu dem Klagepatent bei der Standardisierung bekannt gewesen wäre. Insofern muss die behauptete Täuschung hier folgenlos bleiben.

VI. 422

Aus der Patentverletzung ergeben sich damit die geltend gemachten Ansprüche: 423

1. 424

Da die Beklagte das Klagepatent im Inland widerrechtlich benutzt hat, ist sie gemäß Art. 64 EPÜ, § 139 Abs. 1 PatG zur Unterlassung der im Inland begangenen Benutzungshandlungen verpflichtet. 425

2. 426

427

Der Anspruch der Klägerin, von der Beklagten die Vernichtung der Verletzungsgegenstände zu verlangen, an denen sie im Inland Besitz oder Eigentum hat, ergibt sich aus Art. 64 EPÜ, § 140a Abs. 1 PatG.

Die Pflicht der Beklagten, die von ihr im Inland in Verkehr gebrachten patentverletzenden Erzeugnisse zurückzurufen und die erfolgreich zurückgerufenen Erzeugnisse wieder an sich zu nehmen, folgt aus Art. 64 EPÜ, § 140a Abs. 3 PatG. 428

Der Anspruch auf Vernichtung und Rückruf ist nicht nach § 140a Abs. 4 PatG wegen Unverhältnismäßigkeit ausgeschlossen. Hierbei handelt es sich um einen Ausnahmetatbestand, dessen Voraussetzungen vom Verletzer konkret und auf den Einzelfall bezogen darzulegen und zu beweisen sind (OLG Düsseldorf, InstGE 7, 139 – Thermocycler). Als Ausnahmegesamtheit ist diese restriktiv zu handhaben (BGH, GRUR 1997, 899 – Vernichtungsanspruch, zum Markenrecht). Dass die Vernichtung zu teilweise erheblichen Schäden beim Verletzer führt, steht der Anwendung des Anspruchs nicht per se entgegen. Bloß allgemeine finanzielle Nachteile sowie eine gewisse Rufschädigung sind den Ansprüchen wesensimmanent und innerhalb der Verhältnismäßigkeit hinzunehmen (Grabinski/Zülch in Benkard, PatG, 11. Aufl. 2015, § 140a Rn. 8). 429

Die Beklagte hat keine tatsächlichen Anhaltspunkte für eine Unverhältnismäßigkeit des Vernichtungsanspruchs vorgetragen. Vorliegend macht die Beklagte lediglich geltend, dass sie unmittelbar und ihre Lieferanten mittelbar durch die Durchsetzung der betreffenden Ansprüche erheblich belastet würden. Dies ist den Ansprüchen allerdings wesensimmanent. Ebenfalls unerheblich ist ihr Vortrag, dass die Sprachübertragung lediglich eine Funktion der angegriffenen Ausführungsform unter vielen anderen, nicht patentverletzenden Funktionen, darstelle. Die Beklagte trägt nicht vor, inwiefern der rechtswidrige Zustand der Gesamtvorrichtung sicher und dauerhaft auf andere Weise beseitigt werden kann, so dass die Gesamtvorrichtung insgesamt weiter vertrieben werden könnte. 430

Eine Unverhältnismäßigkeit folgt ebenfalls nicht aus dem Umstand, dass es sich bei der Klägerin um eine Patentverwertungsgesellschaft handelt, die keine eigenen patentgemäßen Produkte am Markt vertreibt. 431

Das Patent als subjektives vermögenswertes Recht gewährt dem Patentinhaber nach Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. § 9 S. 2 PatG eine gegenüber jedermann wirkende ausschließliche Rechtsposition, wodurch dem Patentinhaber verfassungsrechtliches Eigentum zukommt (Art. 14 GG). Der Gesetzgeber, dem die Bestimmung von Inhalt und Schranken des Eigentums obliegt, hat die Wahrnehmung der Ausschließlichkeitsbefugnis nach § 9 PatG nicht an eine gleichzeitige Benutzung des Patents durch den Patentinhaber geknüpft. Der nicht selbst nutzende Patentinhaber ist ebenso geschützt und hat bereits zur Durchsetzung seiner Verwertungsabsichten durch Lizenzvergabe ein im Patentsystem schutzwürdiges und berechtigtes Eigeninteresse an der Durchsetzung der ihm zukommenden Ausschließlichkeitsbefugnis. Dem Patentverwerter allein den Unterlassungsanspruch zu gewähren und ihm die Durchsetzung der diesen Anspruch flankierenden Ansprüche per se zu verwehren, würde der grundsätzlichen Gleichstellung der benutzenden und nicht benutzenden Patentinhaber zuwiderlaufen. Darüber hinaus hat die Klägerin hier das Klagepatent bereits an diverse Hersteller von Mobiltelefonen entgeltlich lizenziert und wahrt damit mit der Durchsetzung der Ansprüche ihr eigenes Interesse am Erhalt von Lizenzgebühren sowie die Interessen ihrer redlichen Lizenznehmer, deren Marktposition durch den Verbleib der patentverletzenden Mobiltelefone der Beklagten am Markt geschwächt wird. 432

### 3.

Die Ansprüche der Klägerin sind nicht verjährt. Ansprüche aus dem Klagepatent verjähren gemäß Art. 64 EPÜ, § 141 PatG, §§ 199 Abs. 1, 195 BGB innerhalb von drei Jahren ab Ablauf des Jahres, in welchem der Gläubiger Kenntnis von den anspruchsbegründenden Tatsachen erlangt hat oder hätte erlangen müssen. Die Einrede ist ausdrücklich zu erheben. Die Beklagte erhebt die Einrede der Verjährung lediglich für Handlungen bis zum 31.12.2010. Diese unterliegen schon auf Grund des erklärten Teilverzichts der Klägerin der Abweisung. In Bezug auf die noch rechtshängigen Anträge der Klägerin fehlt es an einer erhobenen Einrede der Beklagten. 434

### VII. 435

Eine Aussetzung des Rechtsstreits gemäß § 148 ZPO ist nicht geboten. Die Abwägung der wechselseitigen Parteiinteressen steht der Aussetzung bis zur erstinstanzlichen Entscheidung über die parallele Nichtigkeitsklage der Streithelferin entgegen. 436

### 1. 437

Nach Auffassung der Kammer (Mitt. 1988, 91 – Nickel-Chrom-Legierung, BIPMZ 1995, 121 – Hepatitis-C-Virus), die durch das Oberlandesgericht Düsseldorf (GRUR 1979, 188 – Flachdachabläufe) und den Bundesgerichtshof (GRUR 1987, 284 – Transportfahrzeug) bestätigt wurde, stellt die Erhebung der Nichtigkeitsklage als solche noch keinen Grund dar, den Verletzungsrechtsstreit auszusetzen und damit dem Angriff auf das Klagepatent entgegen § 58 Abs. 1 PatG eine den Patentschutz hemmende Wirkung beizumessen. Die Interessen der Parteien sind vielmehr gegeneinander abzuwägen. Hierbei hat die Kammer des Verletzungsgerichts eine Prognoseentscheidung über den Gang des Nichtigkeitsverfahrens zu treffen, ohne dass sie dessen – auch nur erstinstanzliches – Ergebnis vorwegnehmen könnte. Deshalb und mit Rücksicht auf die Besetzung des Verletzungsgerichts ohne technisch Fachkundige kommt eine Aussetzung nur in Betracht, wenn die Vernichtung des Klagepatents hinreichend wahrscheinlich erscheint. Bei der Prüfung von als neuheitsschädlich eingewandten druckschriftlichen Entgegenhaltungen kommt eine Aussetzung demnach nur in Betracht, wenn das Verletzungsgericht die Vorwegnahme sämtlicher Merkmale so eindeutig bejahen kann, dass keine erheblichen Zweifel entgegenstehen. Wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit oder einer angeblichen unzulässigen Erweiterung ist bereits dann nicht auszusetzen, wenn sich für eine Bejahung der Erfindungshöhe und der Patentfähigkeit im Übrigen zumindest noch vernünftige Argumente finden lassen. 438

Ein anderer Aussetzungsmaßstab ist auch nicht mit Rücksicht darauf anzulegen, dass das Klagepatent eine im Mobilfunk angewandte technische Lehre zum Gegenstand hat. Das Vorbringen der Streithelferin, Patente auf diesem Gebiet der Technik würden in besonders hohem Maße, nämlich mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent ganz oder teilweise vernichtet, so dass ein solches Ergebnis des Nichtigkeitsstreits der Regelfall sei, beruht auf rechtswissenschaftlichen Darstellungen, die ihrerseits notwendiger Weise nur einen statistischen Überblick über in der Vergangenheit verhandelte und entschiedene Rechtsbestandsverfahren geben können. Zudem lassen diese Darstellungen nicht vollständig erkennen, in welcher Weise einzelne Technikgebiete abgegrenzt und bestimmt wurden. Demnach können diese Darstellungen nicht als Grundlage dafür dienen, eine Vorhersage über den Prozessausgang des vorliegend konkret zugrunde zu legenden Klagepatents zu treffen. Vom Technikgebiet her vergleichbare Patente mögen in der Vergangenheit besonders häufig ganz oder teilweise vernichtet worden sein, das lässt aber keinen Schluss 439

darauf zu, mit welchem Erfolg es der Klägerin gelingen wird, das hiesige Klagepatent gegen die konkret erhobenen Rechtsbestandsangriffe zu verteidigen. Der von der Streithelferin gezogene rechtliche Schluss, Verletzungsstreitigkeiten aus Patenten auf diesem Gebiet der Technik müssten auf die Erhebung einer Nichtigkeitsklage hin regelmäßig ausgesetzt werden, würde nichts anderes als eine grundsätzliche Abkehr von den oben dargelegten rechtlichen Grundsätzen und eine Entscheidung auf bloß statistischer Grundlage bedeuten.

2. 440

Unter Anwendung dieser Grundsätze besteht keine hinreichende Wahrscheinlichkeit, dass das Bundespatentgericht den deutschen Teil des Klagepatents wegen mangelnder Neuheit in Bezug auf die Entgegenhaltung *Schnitzler* vernichten wird. 441

a) 442

Es kann dahingestellt bleiben, ob *Schnitzler* bereits vor dem maßgeblichen Prioritätszeitpunkt veröffentlicht worden war. Die technisch nicht fachkundig besetzte Kammer kann nicht feststellen, dass Merkmal 2c) des Klagepatentanspruchs in der Entgegenhaltung unmittelbar und eindeutig offenbart ist, wonach die Vorrichtung über eine Signaleinspeissung zur Einspeisung der spektralgeformten Rauschsequenz in die überabgetastete, synthetisierte Signalversion, um hierdurch das synthetisierte Breitbandsignal mit vollem Spektrum zu erzeugen, verfügt. 443

b) 444

*Schnitzler* betrifft ein Verfahren zum Codieren und Decodieren von Breitbandsignalen mittels ACELP-Technik, das in dessen nachstehend eingeblendeter Figur 2 veranschaulicht wird: 445

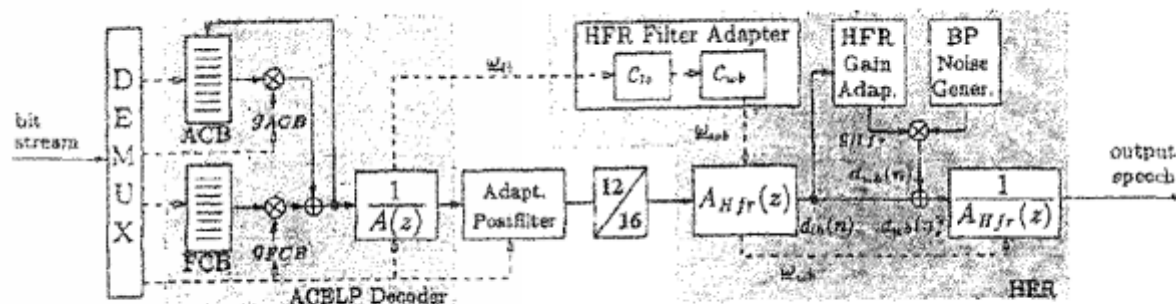


Figure 2: Wideband speech decoder details: ACELP decoder and High-Frequency Resynthesis (HFR) 446

*Schnitzler* schlägt vor, das nach Abwärtsabtastung auf 12 kHz und Beschränkung auf ein unteres Frequenzband bis 6 kHz im Codierer erhaltene Signal im Decodierer wieder auf 16 kHz aufwärts abzutasten und das dadurch entstandene Frequenzpotential auf der Grundlage eines Rauschsignals zu nutzen. 447

Aus der Beschreibung in Abschnitt 4.1 von *Schnitzler* und der oben dargestellten Figur 2 folgt, dass das Signal zunächst mit Hilfe des Synthesefilters „ $1/A(z)$ “ synthetisiert wird. Danach wird diese synthetisierte Signalversion in dem Block „12/16“ einem Upsampling unterworfen, so dass nun eine synthetisierte überabgetastete Signalversion vorliegt. Diese Version wird dann im Block „ $A_{HFR}(z)$ “ noch einmal durch ein inverses Synthesefilter gefiltert. Danach liegt kein synthetisiertes Sprachsignal mehr vor, vielmehr handelt es sich nunmehr 448

wieder nach übereinstimmendem Parteivortrag um ein Anregungssignal. Die im „BP Noise Generator“ erzeugte Rauschsequenz wird mittels des „HFR Gain Adapter“ einer Verstärkung unterworfen und sodann mit dem Anregungssignal zusammengeführt. Dieses neue Signal wird nunmehr im Block „1/AHfr(z)“ wieder aus der Anregungs-Domäne in die Sprach-Domäne überführt. Danach liegt ein synthetisiertes Breitbandsignal mit vollem Spektrum vor.

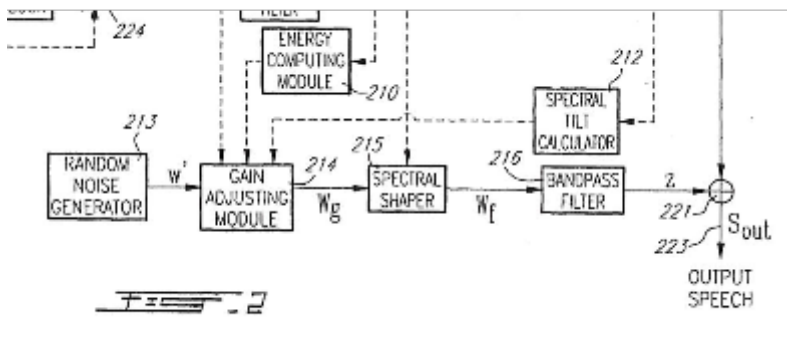
c) 449

Es kann nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit festgestellt werden, dass nach *Schnitzler* eine spektralgeformte Rauschsequenz in eine überabgetastete, synthetisierte Signalversion eingespeist wird. Denn aus dem dargestellten Signalpfad folgt, dass das Rauschsignal in ein Anregungssignal eingespeist wird und erst anschließend wieder synthetisiert wird. 450

d) 451

Darüber hinaus kann nicht festgestellt werden, dass es sich bei dem mit dem Verstärkungsfaktor skalierten Rauschsignal bereits um ein „spektralgeformtes“ Rauschsignal „in Bezug auf Koeffizienten eines linearen Prädiktionsfilters, der mit dem Breitbandsignal, dessen Abtastrate reduziert wurde, in Beziehung steht“ im Sinne des Merkmals 2c) in Zusammenschau mit Merkmal 2b) handelt. Das Rauschsignal wird ausweislich Figur 2 vor der Einspeisung einer Verstärkung unterworfen. Das Klagepatent unterscheidet allerdings zwischen der bloßen Verstärkung des Signals mit sogenannten „gain“-Parametern und der spektralen Formung. Dies folgt schon aus der nachfolgend ausschnittsweise eingeblendeten Figur 2 des Klagepatents, in welcher die Rauschsequenz zunächst den Block „gain adjusting module“, der eine Verstärkung durchführt, und erst dann den Block „spectral shaper“, also Spektralformer, durchläuft. 452

453



Nach *Schnitzler* wird mithin eine lediglich verstärkte und nicht schon spektralgeformte Rauschsequenz in das Anregungssignal eingespeist. 454

e) 455

Die Kammer kann nicht feststellen, dass der Fachmann einen Austausch der in *Schnitzler* vorgegebenen Schritte ohne Weiteres mitliest. Zumindest fehlt es an einer eindeutigen Offenbarung. Dem steht nicht entgegen, dass die Klägerin in einem Parallelverfahren zu einem anderen Patent vorgetragen habe, ein Austausch von einzelnen Schritten würde vom Fachmann ohne Weiteres mitgelesen. Denn im konkreten Fall wird dies von der Klägerin gerade nicht vorgetragen. Die Behauptung der Beklagten und der Streithelferin lässt sich an keiner Stelle der vorgelegten Entgegenhaltung festmachen. 456

f) 457

458

Ebenfalls nicht feststellen kann die Kammer, dass die klagepatentgemäße Erfindung ausgehend von *Schnitzler* nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Hier fehlt es bereits an schlüssigem Vortrag der Beklagten und der Streithelferin dazu, woraus sich der Anlass des Fachmanns zum Austausch von in *Schnitzler* vorgegebenen Arbeitsschritten herleitet.

3. 459

Es kann dahinstehen, ob die Entgegenhaltung *Tasaki* zum Prioritätszeitpunkt bereits veröffentlicht war, da die Kammer nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit feststellen kann, dass in ihr Merkmal 1a) des Klagepatentanspruchs 1, wonach die Vorrichtung zur Wiederherstellung eines Hochfrequenzinhalts eines Breitbandsignals, dessen Abtastrate zuvor reduziert wurde, geeignet sein muss, offenbart ist.

a) 461

*Tasaki* schlägt vor, aus den Parametern eingehender Schmalbandsprache, oder (im Fall 2 der Abbildung) eingehenden CELP-Codes, eine Breitbandsprache herzustellen, wobei weißes Rauschen erzeugt wird, das zur Rekonstruktion des oberen Teils des Hochfrequenzbands, nämlich offenbar oberhalb von 3,4 kHz (S. 2 der Übersetzung oben) verwendet wird. Dieses, so die Beklagte, werde - wie allerdings nicht aus der nachstehend in übersetzter Fassung eingeblendeten Abbildung 1 zu *Tasaki* ersichtlich, sondern dort nur zu (6) beschrieben – zum aufwärts gesampelten synthetisierten Schmalband-Signal addiert.

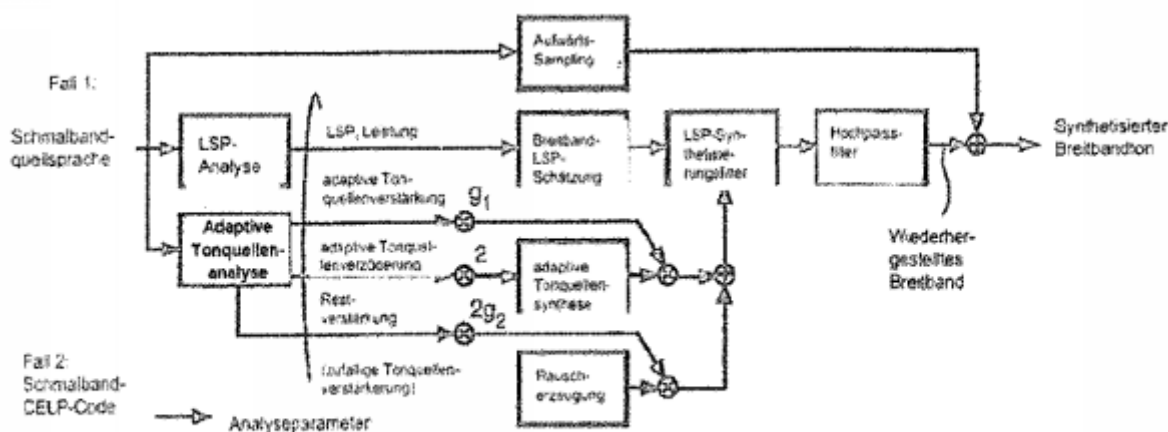


Abb. 1: Aufbau des Verfahrens zur Wiederherstellung von Breitbandsprache

463

b) 464

Bei dem Ursprungssignal in *Tasaki* handelt es sich entgegen der Auffassung der Beklagten und der Streithelferin nicht um ein klagepatentgemäßes Breitbandsignal, dessen Abtastrate zuvor reduziert worden ist. *Tasaki* spricht selbst von der Erstellung eines Breitbandsignals aus einem „Schmalband CELP Code“. Das Klagepatent grenzt in seinem allgemeinen Teil in Abschnitt [0002] ein solches Schmalband mit einem Bereich von 200-3.400 Hz gerade von Breitbandsignalen mit einer größeren Frequenz ab. Also handelt es sich bei dem in *Tasaki* offenbarten Ausgangssignal um ein Schmalband im Sinne des Klagepatents. Die Kammer kann nicht feststellen, dass der Fachmann das von *Tasaki* beschriebene Modell ohne Weiteres auch auf die Wiederherstellung eines unterabgetasteten Breitbandsignals überträgt. Hiergegen spricht schon, dass das Klagepatent in seiner allgemeinen Beschreibung offenbart, dass die Übertragung des für Schmalbänder entwickelten CELP-Modells auf Breitbandsignale Schwierigkeiten bereitet, weshalb erhebliche Modifikationen durchzuführen

465

sind. Aus fachmännischer Sicht sind mithin an Vorrichtungen zur Übertragung von Schmalbandsignalen und zur Übertragung von Breitbandsignalen unterschiedliche Anforderungen zu stellen.

4. 466

Es kann dahinstehen, ob die Entgegenhaltung *Paulus* bereits vor dem maßgeblichen Prioritätszeitpunkt des Klagepatents veröffentlicht worden war, da die Kammer nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit feststellen kann, dass in ihr die klagepatentgemäße Lehre neuheitsschädlich vorweggenommen wird. 467

a) 468

Die Kapitel 5 und 6 von *Paulus* beschreiben zwei unterschiedliche Ansätze zur Codierung von Sprachsignalen. Die Kammer kann nicht feststellen, dass es sich hierbei um zwei aufeinander aufbauende Methoden handelt, die zur Merkmalsverwirklichung zusammengezogen werden können. Hiergegen sprechen schon die Ausführungen auf Seite 155 der Veröffentlichung. Hier heißt es nach der erneuten Zusammenfassung der in Kapitel 5 offenbarten Methode: „Eine andere Überlegung führt ebenfalls auf eine feste Bitrate, jedoch ist die Codierung des oberen Teilbands dabei nicht mehr erforderlich“ (Anlage PBP B34, S. 155). Es handelt sich also bei den in den Kapiteln 5 und 6 beschriebenen Lösungsansätzen um zwei unterschiedliche Ansätze. 469

b) 470

Die Kammer kann nicht mit hinreichender Sicherheit feststellen, dass der von *Paulus* in Kapitel 6 dargestellte Lösungsansatz eine Vorrichtung mit einem klagepatentgemäßen Rauschzufallsgenerator offenbart, der im Sinne der Merkmalsgruppe 2 von Klagepatentanspruch 1 eine Rauschsequenz erzeugt, welche spektral geformt und in die überabgetastete synthetisierte Signalversion eingespeist wird. 471

Wie auch von der Beklagten und der Streithelferin nicht in Abrede gestellt, offenbart der im Kapitel 6 beschriebene Lösungsansatz einen klagepatentgemäßen Rauschzufallsgenerator, der ein Rauschsignal erzeugt, nicht explizit. Vielmehr werden nach *Paulus* (Anlage PBP B34, S. 156 f.) die Frequenzbereiche zwischen 6.000 und 7.000 Hz dadurch erzeugt, dass der Frequenzbereich zwischen 5.000 und 6.000 Hz gespiegelt wird. Ob Erzeugung einer Rauschsequenz als Projektionsfläche für die von *Paulus* vorgeschlagene Spiegelung für den Fachmann selbstverständlich ist, wie dies die Beklagte und die Streithelferin vortragen, kann die Kammer nicht, jedenfalls nicht hinreichend zuverlässig beurteilen und liegt angesichts der Patenterteilung nicht ohne weiteres nahe. Sollte ein Rauschen im Übrigen nur eine mögliche, vom Fachmann nicht notwendig mitgelesene Projektionsfläche sein, so wäre auch deshalb die Lehre des Klagepatents nicht vorweggenommen. 472

Aus dem als Anlage HL(B)12 vorgelegten Dokument ergibt sich ein solches allgemeines Fachwissen ebenfalls nicht mit hinreichender Sicherheit. Zwar handelt die Druckschrift allgemein von der Wiederherstellung des verloren gegangenen Hochfrequenzanteils. Allerdings wird mit keinem Wort konkret auf die von *Paulus* entwickelte Lösung des Spiegelns Bezug genommen und zum Ausdruck gebracht, dass hierzu ein weißes Rauschen als Projektionsfläche notwendig sei. 473

5. 474

475

Die Kammer kann nicht feststellen, dass die technische Lehre des Klagepatents durch die bereits im Erteilungsverfahren berücksichtigte Schrift US 5,455,888 neuheitsschädlich vorweggenommen wurde.

Die Entgeghaltung betrifft ein Verfahren zur Erzeugung eines Breitband-Tonsignals aus einem Schmalband-Tonsignal (300 bis 3200 Hz), welches mittels CELP-Verfahren übertragen wurde. 476

Es kann nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit festgestellt werden, dass die US-Druckschrift einen klagepatentgemäßen „random noise generator“ aufweist. Entgegen der klagepatentgemäßen Lehre wird in der US-Druckschrift das Rauschsignal nicht unabhängig von den früheren Telefonbandsignalen erzeugt, so dass hier entsprechend der vorstehend vorgenommenen Auslegung kein Rauschzufallsgenerator vorliegt. 477

Darüber hinaus spricht gegen eine neuheitsschädliche Vorwegnahme, dass die Entgeghaltung sich nicht mit Breitbandsignalen, sondern mit einer Bandbreitenerweiterung zur Gewinnung eines künstlichen Breitbandsignals aus Schmalbandsprache auseinandersetzt (vgl. vorläufiger Prüfbericht, Anlage HL11). Angesichts der klagepatentgemäßen Abgrenzung zwischen Schmalbandsignalen und Breitbandsignalen und den nach dem Klagepatent bestehenden Schwierigkeiten bei der Übertragung einer Technik für Schmalbänder auf Breitbandsignale kann die Kammer nicht mit hinreichender Sicherheit feststellen, dass die in der Entgeghaltung offenbarte Vorrichtung ohne Weiteres geeignet ist zur Wiederherstellung des Hochfrequenzanteils eines Breitbandsignals, dessen Abtastrate zuvor reduziert worden war. 478

**VIII.** 479

Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 92 Abs. 1, 269 Abs. 3 ZPO. Der Klägerin waren in Bezug auf die erklärten Teilrücknahmen und in Bezug auf den erklärten Teilverzicht die Kosten des Rechtsstreits anteilig aufzuerlegen. 480

Der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf § 709 ZPO. Die Sicherheitsleistung war nicht, wie von Beklagtenseite gefordert, auf 10.000.000,00 EUR festzusetzen 481

Die Höhe der Sicherheit muss so bemessen sein, dass die Schäden, die ein Schuldner durch die Vollstreckung eines später abgeänderten oder aufgehobenen Titels erleiden kann, abgedeckt sind. Dazu gehören nicht nur die nach dem Urteil vollstreckbaren Ansprüche, sondern auch ein möglicher darüber hinausgehender Vollstreckungsschaden, soweit er gemäß § 717 Abs. 2 ZPO erstattungsfähig ist. Aktivlegitimiert bezüglich eines Vollstreckungsschadens ist der Vollstreckungsschuldner bzw. sein Rechtsnachfolger (Götz in Münchener Kommentar zur ZPO, 4. Aufl. 2012, § 717 Rn. 13), so dass hier maßgeblich auf einen möglichen Vollstreckungsschaden der Beklagten abzustellen ist. 482

Aus den von Beklagtenseite vorgelegten und von Klägerseite bestrittenen Umsatzzahlen der Streithelferin lassen sich für die Kammer keine gesicherten Erkenntnisse dazu ableiten, inwieweit die Beklagte durch ein Verbot des Vertriebs der angegriffenen Ausführungsformen tatsächlich Kunden verlieren und damit eine Gewinneinbuße erleiden würde. Die Kammer kann nicht sicher feststellen, wie hoch der Anteil derjenigen Kunden ist, die den Mobilfunkanbieter wechseln würden, sollten sie bei der Beklagten keinen Mobilvertrag mit einem Mobiltelefon der Streithelferin abschließen können oder ob ein solcher gefestigter Kundenstamm angesichts des dynamischen Markts überhaupt existiert. Angemessen ist 483

mithin die Festsetzung der Sicherheitsleistung in Höhe des Streitwerts.

**IX.** 484

Die nicht nachgelassenen Schriftsätze der Parteien vom 27.01.2016 und 04.02.2016 die nach 485 dem Schluss der mündlichen Verhandlung eingereicht wurden, fanden bei der Entscheidung keine Berücksichtigung. Eine Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung ist nicht geboten, §§ 296a, 156 ZPO.

---

486