
Unangemessenes Gegenangebot in FRAND-Verhandlungen
Landgericht Mannheim, Urteil vom 2. März 2021 – Az. 2 O 131/19
Berichtet von Dr. Jan Bösing und Prof. Dr. Tilman Müller-Stoy

Mit seinem Urteil vom 2. März 2021, Az. 2 O 131/19, wendet das Landgericht Mannheim soweit ersichtlich erstmalig die Entscheidungen „FRAND-Einwand“ (Urteil vom 05.05.2020, KZR 36/17, GRUR 2020, 961) und „FRAND-Einwand II“ (Urteil vom 26.11.2020, KZR 35/17, GRUR 2021, 585) des Bundesgerichtshofs (BGH) an. Auf Grundlage der vom BGH vorgegebenen Kriterien kommt das Landgericht Mannheim zu dem Ergebnis, dass die Beklagten im vorliegenden Fall nicht lizenzwillig waren, die Klägerin ihren Verhandlungsofferten hingegen nachgekommen ist. Das Landgericht Mannheim stützt dies unter anderem darauf, dass die Beklagten in ihrem Gegenangebot eine Klausel verlangten, unter der Produkte, die Chipsets eines bestimmten Zulieferers beinhalten und bezüglich derer daher möglicherweise Erschöpfung eingetreten ist, von der Pflicht zur Zahlung von Lizenzgebühren ausgenommen sind.

1. Sachverhalt

Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde:

Die Klägerin ist Inhaberin des Klagepatents EP 2 627 146, welches von der Klägerin als essentiell für den LTE Standard geltend gemacht wird. Die Beklagten gehören demselben Konzern an und vertreiben und

bewerben LTE-fähige Mobiltelefone in Deutschland bzw. stellen diese Mobiltelefone her.

Eine Vielzahl der angegriffenen Ausführungsformen verfügt über Chipsets, die die Beklagten von einem bestimmten Zulieferer erwerben. Zwischen diesem Zulieferer und der Klägerin bestand bis zum 31.12.2018 eine Lizenzvereinbarung.

Die Klägerin initiierte bereits im Jahr 2016 Lizenzverhandlungen über ihr LTE-Patentportfolio mit der Muttergesellschaft der Beklagten und übermittelte zwischen 2016 und 2018 insgesamt sieben Schreiben sowie ein ausformuliertes Lizenzvertragsangebot. Die Muttergesellschaft der Beklagten reagierte hierauf erst nach Klageerhebung im Jahr 2020. In der Folge verhandelten die Parteien über einen Lizenzvertrag, wobei die Klägerin mehrere nachgebesserte Angebote unterbreitete, die Berechnungen erklärte, über vorbestehende Lizenzverträge informierte und abgeschlossene Lizenzverträge vorlegte. Die Muttergesellschaft der Beklagten unterbreitete ein Gegenangebot, welches unter anderem eine Klausel umfasste, nach der Produkte mit Chipsets des vermeintlich lizenzierten Zulieferers der Beklagten von der Berechnung der Lizenzgebühren ausgenommen sein sollten. Ob die Lizenz des Zulieferers zur Erschöpfung der Rechte der Klägerin aus dem Klagepatent hinsichtlich der im vorliegenden Verfahren angegriffenen Ausführungsformen führt, war zwischen den Parteien umstritten.



Dr. Jan Bösing
Rechtsanwalt, Partner



Prof. Dr. iur.
Tilman Müller-Stoy
*Rechtsanwalt, Fachanwalt
für Gewerblichen
Rechtsschutz, Wirtschafts-
mediator, Partner*

BARDEHLE PAGENBERG
Partnerschaft mbB
Patentanwälte Rechtsanwälte

Prinzregentenplatz 7
81675 München
T +49.(0)89.928 05-0
F +49.(0)89.928 05-444
info@bardehle.de
www.bardehle.com

ISO 9001 certified

Jedenfalls lehnte die Klägerin diese Klausel ab, unterbreitete aber weitere alternative Lizenzangebote.

2. Entscheidung des Landgerichts Mannheim

Das LG Mannheim bejahte eine Verletzung des Klagepatents und wies die Einwände der Beklagten, einschließlich des FRAND-Einwands, zurück. Nachfolgend sollen lediglich die Feststellungen des LG Mannheim zum FRAND-Einwand der Beklagten vertieft werden.

Infolge der Feststellung der Essentialität des Klagepatents für den LTE-Standard stellte die Klägerin die hierdurch begründete marktbeherrschende Stellung nicht in Frage, so dass das Urteil hierzu keine Ausführungen enthält.

Bezüglich der Voraussetzungen für den FRAND-Einwand zitiert das LG Mannheim die Rechtsprechung des EuGH (*Huawei vs. ZTE*, C-170/13) und des BGH (*FRAND-Einwand*, *FRAND-Einwand II*). Demnach müsse sich der Verletzer nach dem Verletzungshinweis des Patentinhabers klar und eindeutig sowie ernsthaft und vorbehaltlos bereit erklären, mit dem Patentinhaber einen Lizenzvertrag zu angemessenen und nicht-diskriminierenden Bedingungen abzuschließen und in der Folge zielgerichtet an den Lizenzvertragsverhandlungen mitwirken. Umgekehrt müsse sich der Patentinhaber seinerseits hinreichend bemühen, der mit der marktbeherrschenden Stellung verbundenen besonderen Verantwortung gerecht zu werden und einem grundsätzlich lizenzwilligen Verletzer den Abschluss eines Lizenzvertrags zu angemessenen Bedingungen möglich zu machen.

Den erforderlichen Verletzungshinweis der Klägerin erachtet das LG Mannheim jedenfalls aufgrund eines Schreibens der Klägerin an die Muttergesellschaft der Beklagten, in dem das Klagepatent mit seiner EP-Anmeldenummer aufgeführt wurde, als erfüllt.

Die Lizenzwilligkeit der Beklagten verneint das LG Mannheim hingegen. Es stützt diese Beurteilung darauf, dass die Muttergesellschaft der Beklagten ein FRAND-widriges Gegenangebot unterbreitete und auch ansonsten die Lizenzverhandlungen weder sachgerecht noch zügig förderte.

Das Gegenangebot der Beklagten sei insbesondere deshalb nicht FRAND, weil es die zwischen den Parteien streitige und wirtschaftlich bedeutende Frage der Erschöpfung aufgrund der Lizenz des Zulieferers ausklammere und auf nachfolgende Verhandlungen bzw. Gerichtsprozesse verlagere. Durch das Verlangen einer solchen Klausel im Lizenzvertrag würden sich die Beklagten vorbehalten, für Endgeräte mit Chipsets des betroffenen Zulieferers keine Lizenzgebühren zu leisten, um die streitige Frage der Erschöpfung erneut aufzuwerfen. Da diese Frage erhebliche Auswirkung auf die Höhe der Abgeltungszahlung für die Vergangenheit habe, habe die Klausel die Wirkung, dass die Leistungspflicht der Beklagten nicht konkret genug bezifferbar sei.

Zudem stellt das LG Mannheim fest, das sonstige Verhandlungsverhalten der Beklagten habe deren fehlende Bereitschaft zur ernsthaften und zielgerichteten Förderung der FRAND-Verhandlungen gezeigt. So hätten sich die Beklagten nicht hinreichend darum bemüht, die Frage der Erschöpfung im Wege von Verhandlungen zu lösen, sondern hätten sich vielmehr Verhand-

lungsmasse für das Verletzungsverfahren aufgespart. Die Verhandlungsführung der Beklagten sei zudem von zögerlichen und inhaltlich wechselnden Stellungnahmen ohne sachliche Auseinandersetzung mit den Eingaben der Klägerin geprägt, was auf eine Verzögerungstaktik hinweise.

Demgegenüber sei die Klägerin ihren Pflichten nachgekommen, indem sie

mehrere FRAND-gemäße Lizenzangebote vorgelegt und ausreichend erläutert habe. Insbesondere habe die Klägerin in den Verhandlungen flexibel reagiert und ihre Angebote mehrfach zugunsten der Beklagten angepasst. Die Angebote seien zudem inhaltlich nach den Erfahrungen des Gerichts sowie nach den von der Klägerin abgeschlossenen Lizenzverträgen FRAND.

Anmerkungen

Auch wenn das Landgericht Mannheim mit der vorliegenden Entscheidung soweit ersichtlich erstmalig die Rechtsprechung des BGH zum FRAND-Einwand anwendete, lesen sich die Ausführungen des Gerichts zum FRAND-Einwand kaum anders als vor den BGH-Entscheidungen. Dies liegt daran, dass die mit dem vorliegenden Fall befasste zweite Zivilkammer des LG Mannheim den FRAND-Einwand bereits vor den BGH-Entscheidungen ganz wesentlich anhand der Lizenzwilligkeit des Verletzers beurteilte. Diesen Ansatz hat der BGH zwischenzeitlich bestätigt, so dass es für das LG Mannheim keinen Anlass zur grundlegenden Änderung seiner Beurteilung des FRAND-Einwands gab. Etwas dezidierter als in seiner früheren Rechtsprechung fallen lediglich die Feststellungen des LG Mannheim zur Lizenzwilligkeit des Patentinhabers aus, was im Einklang mit den Entscheidungen des BGH steht, nach denen beim FRAND-Einwand die Lizenzwilligkeit beider Parteien zu beurteilen ist.

Bemerkenswert sind die Ausführungen des LG Mannheim zum Gegenangebot der Beklagten und der dort enthaltenen Klausel

zur Ausklammerung von Produkten, bezüglich derer vermeintlich bereits Erschöpfung eingetreten ist. Hier zieht das LG Mannheim eine Parallele zu einem Gegenangebot, das die Bestimmung der Lizenzgebühr durch den SEP-Inhaber mit der Möglichkeit einer nachträglichen gerichtlichen Überprüfung nach § 315 BGB vorsieht. Unter Verweis auf sein Urteil vom 18.08.2020, Az. 2 O 34/19 (GRUR-RS 2020, 20358), führt das LG Mannheim aus, ein derartiges Gegenangebot reiche in der Regel nicht aus, da auch ein solches Gegenangebot einen Vorbehalt enthalte, mit dem der Verletzer einen inhaltlichen Streit der Parteien über die Höhe der Lizenzgebühr auf spätere Prozesse verlagere. Diese Begründung ist insofern bemerkenswert, als das Oberlandesgericht Karlsruhe in dem referenzierten Verfahren mit Beschluss vom 12.02.2021, Az. 6 U 130/20 (GRUR-RS 2021, 9325), die Zwangsvollstreckung eingestellt und dies gerade damit begründet hatte, dass ein Verletzer mit einem Vertragsangebot, das die Bestimmung der Lizenzgebühr dem SEP-Inhaber nach billigem Ermessen gemäß § 315 Abs. 3 BGB überlässt, regelmäßig hinreichend zum Ausdruck bringt,

dass er bereit ist, eine Lizenzvereinbarung abzuschließen, die jedenfalls hinsichtlich der Höhe der Lizenzgebühren FRAND-Bedingungen entspricht, wie auch immer eine solche Lizenzgebühr aussehen mag. Vor diesem Hintergrund überrascht es, dass das LG Mannheim diese Begründung nahezu identisch wiederholt, ohne sich mit dem Beschluss des OLG Karlsruhe in diesem Zusammenhang auseinanderzusetzen.

Womöglich im Wissen um die Kritik an der Ansicht des LG Mannheim zu einem Gegenangebot nach § 315 BGB hat das LG Mannheim die Lizenzunwilligkeit der Beklagten in der vorliegenden Entscheidung noch auf weitere Erwägungen gestützt. Zwar ist in den diesbezüglichen Feststellungen des LG Mannheim eine klare Tendenz zu erkennen, den Vortrag der Klägerin ohne weitere Feststellungen als zutreffend anzusehen, Vortrag der Beklagten hingegen in Frage zu stellen. Im Ergebnis ist die Entscheidung des LG Mannheim, die Lizenzunwilligkeit der Beklagten zu verneinen und die Lizenzunwilligkeit der Klägerin zu bejahen, aber selbst anhand des unstreitigen Sachverhalts nachvollziehbar.

Interessant ist schließlich, dass das LG Mannheim die Zurückweisung des FRAND-Einwands der Beklagten am Ende hilfsweise noch einmal anhand des Prüfungsschemas des EuGH in der Entscheidung Huawei vs. ZTE darlegt. Das LG Mannheim scheint sich hier dagegen absichern zu wollen, dass die Rechtsprechung des BGH – entgegen dessen eigener Einschätzung (vgl. BGH, Urteil vom 26.11.2020, Az. KZR 35/17 - FRAND-Einwand II, GRUR 2021, 585, Rz. 63 ff.) – nicht im Einklang mit der EuGH-Entscheidung steht. Zum Zeitpunkt der Urteilsverkündung hatte das LG Düsseldorf dem EuGH bereits

diesbezügliche Fragen vorgelegt (Beschluss vom 26.11.2020, Az. 4c O 17/19, GRUR-RS 2020, 32508), was möglicherweise Anlass für diesen „doppelten Boden“ in der Entscheidung war. Das Verfahren vor dem EuGH wurde zwischenzeitlich jedoch aufgrund einer Klagerücknahme im Ausgangsverfahren beendet.