

Titel:

Hinweis in einem Patentverletzungsverfahren

Leitsätze:

- 1. Zu den Voraussetzungen der EuGH-Entscheidung Huawei/ZTE. (redaktioneller Leitsatz)**
- 2. In bestimmten Konstellationen ist es erforderlich, dass ein Patentinutzer über eine reine Sicherheitsleistung hinaus unstreitige Teilbeträge tatsächlich zu zahlen hat. (redaktioneller Leitsatz)**
- 3. Zur Überprüfung von Lizenzangeboten. (redaktioneller Leitsatz)**

Schlagworte:

FRAND-Einwand, Top-Down-Ansatz, Vergleichslizenzverträge, Sicherheitsleistung

Tenor

Zwischen den Parteien sind bei der Kammer wechselseitige Patentverletzungsverfahren anhängig. Beide Parteien sind jeweils weltweit führende Hersteller von Geräten, die von standardisierter Mobilfunktechnologie Gebrauch machen. Zudem haben beide Parteien einen hohen Anteil am Gesamtbestand der Patente, die die betreffenden Standards ausmachen. Im Mittelpunkt beider Verfahren stehen deshalb – zumindest auch – Fragen, für die es von Bedeutung ist, wie die Kammer den FRAND-Einwand behandelt. Um den Parteien Anhaltspunkte zu geben, wie die Kammer die Voraussetzungen der EuGH-Entscheidung Huawei/ZTE versteht, werden in diesem Hinweis die Grundzüge der Rechtsprechung der Kammer dargelegt. Auf neuere Entwicklungen wird eingegangen.

Dieser Hinweis ist bewusst ausführlich gehalten. In der Vergangenheit bestand teilweise Unklarheit hinsichtlich der Rechtsprechung der Kammer, weil oft weite Teile der Entscheidungsgründe aus Geheimnisschutzgründen geschwärzt und damit der Öffentlichkeit nicht zugänglich waren. Zudem hatte die Kammer noch keine Gelegenheit, sich mit neuerer Rechtsprechung des OLG München auseinanderzusetzen.

Es wird insbesondere begründet, weshalb es nach Ansicht der Kammer in bestimmten Konstellationen erforderlich ist, dass ein Patentinutzer über eine reine Sicherheitsleistung hinaus unstreitige Teilbeträge tatsächlich zu zahlen hat. Zudem wird der Ansatz der Kammer zur Überprüfung von Lizenzangeboten dargelegt werden.

I. Zur Geheimhaltung:

In diesem Verfahren sind zahlreiche vertrauliche Informationen enthalten. Deshalb ist die Vertraulichkeit der Informationen sicherzustellen. Allerdings ist eine Entscheidung des *UK High Court of Justice ...* veröffentlicht, aus der sich eine Vielzahl von Informationen zum äußeren Sachverhalt ergibt. Es ist deshalb davon auszugehen, dass der Gesamtkontext bekannt ist. Dies ist auch insofern von Bedeutung, inwieweit Hinweise, Beschlüsse und Entscheidungen des Gerichts zu schwärzen sein werden.

II. Zum Kontext:

Die der Kammer zur Entscheidung gebrachten Verfahren sind Teil einer umfangreichen Auseinandersetzung zwischen den Parteien in unterschiedlichen Jurisdiktionen. Hinsichtlich einer detaillierten Zusammenfassung kann auf die Ausführungen in dem öffentlich zugänglichen Urteil des UK High Court of Justice Bezug genommen werden. Nachfolgenden Verfahren kommt besondere Bedeutung zu:

- ... stellt einen Antrag auf Lizenzratenfestsetzung vor dem High Court of Justice in UK
- ... erhebt Klage in Frankfurt/Main auf Abschluss eines Lizenzvertrages
- ... stellt Antrag auf Ratenfestsetzung vor dem Intermediate People's Court of Chongqing Municipality

- Es gibt verschiedene wechselseitige Verletzungsverfahren seit ...
- ... beginnt ein kartellrechtliches Verfahren in Kalifornien

III. Darstellung der Rechtsprechungsgrundsätze des Landgerichts München I zur Behandlung des Kartellrechtseinwands in SEP-Verfahren, insbesondere der 7. Zivilkammer, soweit sie für das vorliegende Verfahren von Bedeutung sind

1. Ausgangspunkt:

Ausgangspunkt ist die Entscheidung des EuGH in der Rechtssache Huawei gegen ZTE in der Interpretation, die der Bundesgerichtshof in den Entscheidungen FRAND I und FRAND II gefunden hat. Die Kammer hat Kenntnis von der Entscheidung des OLG München in dem Verfahren 6 U 3824/22 vom 20.03.2025 und berücksichtigt diese Entscheidung. Allerdings ist die Kammer der Ansicht, dass gute Gründe dafür sprechen, dass die vom OLG aufgestellten Grundsätze im Revisionsverfahren keinen Bestand haben werden. Deshalb werden ergänzende Ausführungen erfolgen, die sich an den Grundsätzen von FRAND I und FRAND II orientieren.

2. Prüfungsschema nach Huawei/ZTE und die Ansichten des OLG München

Die Prüfung, ob der Inhaber eines standardessentiellen Patents gegenüber einem nicht lizenzierten Nutzer dieses Patents einen Unterlassungsanspruch geltend machen kann, oder ob der Nutzer dem Unterlassungsanspruch entgegensetzen kann, dass ihm keine Lizenz zu FRAND-Bedingungen angeboten worden ist, bestimmt sich in einem mehrstufigen Prüfungsverfahren. Obwohl der nachfolgend als 5. Schritt benannte Prüfungsschritt bereits in der EuGH-Entscheidung angelegt war, wurde er erst durch das OLG München mit einer besonderen Bedeutung gefüllt.

1. Schritt: Verletzungsanzeige des Patentinhabers
2. Schritt: Erklärung der Lizenzwilligkeit des Patentnutzers
3. Schritt: Abgabe eines Lizenzangebots durch den Patentinhaber
4. Schritt: Prüfung des Lizenzangebots durch den Patentnutzer; bei Nichtannahme Unterbreitung eines eigenen Angebots innerhalb kurzer Frist (fortlaufende Lizenzwilligkeit)
5. Schritt: Wenn Patentinhaber das Angebot des Patentnutzers ablehnt, muss Patentnutzer *Sicherheitsleistung* gemäß „anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten“ leisten.

Nach dem Verständnis des OLG München muss Sicherheit in Höhe des Lizenzangebots des Patentinhabers geleistet werden – eine Ausnahme mag gelten, wenn das Angebot des Patentinhabers eindeutig und offensichtlich überzogen ist. Weiter ist das OLG München der Auffassung, dass diese Sicherheit in einer qualifizierten Weise zu hinterlegen ist, so dass sie für andere Zwecke als für die Zahlung der Lizenz nur dann freigegeben wird, wenn keine Patentverletzung vorliegt. Nach Ansicht des OLG München hat das angerufene Gericht den Kartellrechtseinwand **in der Regel** nicht zu prüfen, wenn keine ausreichende Sicherheit geleistet worden ist. Dann wäre der Patentnutzer im Falle einer festgestellten Verletzung (wenn das Verfahren auch im Hinblick auf ein anhängiges Nichtigkeitsverfahren nicht auszusetzen ist) auf Unterlassung zu verurteilen.

Für den Fall, dass eine Sicherheitsleistung in der benannten Höhe und in qualifizierter Weise geleistet werden sollte, wäre das Gericht berufen zu bestimmen, ob das Angebot des Patentinhabers FRAND ist. Wenn dies der Fall ist, so wäre der Patentnutzer – trotz geleisteter Sicherheit – auf Unterlassung zu verurteilen. Mit anderen Worten: Die Sicherheitsleistung stellt keinen *SAFE HARBOUR* dar, sondern zwingt das Gericht zur Überprüfung des Angebots des Patentinhabers.

Die Kammer geht in praktischer Hinsicht davon aus, dass der Patentinhaber vor der eigentlichen Überprüfung die Gelegenheit bekommen muss, das Angebot einmalig nachzubessern. Eine bereits geleistete, überschießende Sicherheit wäre dann entsprechend freizugeben.

Dazu im Einzelnen:

a. Die ersten beiden Schritte (Verletzungsanzeige und Anzeige der Lizenzbereitschaft) sind Gegenstand einer formalen Prüfung. Bislang gibt es keine Entscheidung, in der darüber entschieden werden musste, wie es zu behandeln ist, wenn sie nicht erfolgen. Nach Ansicht der Kammer kann ihr Fehlen kompensiert werden, wenn die Parteien tatsächlich verhandeln. Insbesondere sind beide Prüfungsschritte entbehrlich, wenn es zwischen den Parteien einen vorangegangenen Lizenzvertrag (betreffend dieselben Patente) gab oder wenn beide Seiten über einen relevanten Anteil am Standard verfügen und vor Klageerhebung über eine Lizenznahme kommuniziert worden ist. Denn in diesen Fällen würde es eine Förmerei darstellen, wenn man formelle Erklärungen forderte.

b. An das erste Angebot des Patentinhabers sind nur geringe Anforderungen zu stellen. Dieses Angebot dient der Eröffnung eines Verhandlungsprozesses und muss als solches noch nicht den FRAND-Anforderungen entsprechen. Insbesondere ist es zulässig, dass ein über FRAND-Bedingungen liegender Satz gefordert wird, um dann im Rahmen der anstehenden Verhandlungen Rabatte geben zu können, soweit der Patentinhaber nicht durch die Forderung vollständig überhöhter Lizenzen einen Konkurrenten von der Nutzung des Standards auszuschließen versucht und damit zu erkennen gibt, dass er nicht lizenzwillig ist. Dies wird zumeist nicht der Fall sein. Die Parteien streiten in der Regel um die Höhe der Lizenzzahlung und Patentinhaber sind grds. an der Lizenzgabe – zu für sie günstigen Bedingungen – interessiert.

c. Der Schwerpunkt liegt auf der Prüfung der Lizenzwilligkeit beider Parteien. Dabei wird überprüft, ob die Tatsache, dass es keine Einigung gibt, in der Sphäre des Patentinhabers oder in der Sphäre des Patentnutzers begründet liegt. Das Verhalten der Parteien in den Verhandlungen spielt dabei eine maßgebliche Rolle. Grundsätzlich obliegt es dem Patentnutzer darzulegen, dass er sich um den Abschluss eines Vertrages zu FRAND-Bedingungen bemüht hat. Dem Patentinhaber obliegt es zu begründen, dass sein Angebot FRAND ist. Bei der Überprüfung spielt eine wesentliche Rolle, mit welcher Geschwindigkeit sich die Parteien um den Abschluss eines Lizenzvertrages bemühen. Dabei obliegt dem Patentnutzer eine gesteigerte Verpflichtung sich zu bemühen, weil mit der Nutzung des Patents zu einem Zeitpunkt begonnen worden ist, als keine Lizenz vorlag.

d. Wenn die Parteien sich nicht einigen können, kann der Patentnutzer sein Interesse am Abschluss eines Lizenzvertrages durch aktives Tun dokumentieren. Eine Möglichkeit ist die Hinterlegung einer Sicherheitsleistung und das ernsthafte Anbieten, sich dem Schiedsspruch einer unabhängigen Stelle zu unterwerfen, die zur Bestimmung des zu zahlenden Betrages angerufen wird. Dabei spielt der Zeitpunkt des Handelns eine wesentliche Rolle. Aktivitäten unmittelbar vor dem möglichen Erlass einer Unterlassungsentscheidung kommt ein anderes Gewicht zu als einem zu einem frühen Zeitpunkt geäußerten Begehren, beispielsweise ein Schiedsgerichtsverfahren durchzuführen.

e. Wenn der Patentnutzer die Anrufung einer unabhängigen Stelle anbietet, dann ist eine wesentliche Frage, ob diese Stelle berufen sein soll, eine FRAND-Rate unabhängig festzusetzen oder sie nur beauftragt werden soll zu überprüfen, ob das Angebot des Patentinhabers FRAND ist. Nach Ansicht des Landgerichts München I kann lediglich eine Überprüfung stattfinden, ob das Angebot des Patentinhabers FRAND ist. Denn FRAND stellt einen Bereich dar und ist zwischen den Parteien in Verhandlungen zu ermitteln. Es widerspricht den Grundsätzen marktwirtschaftlichen Handelns, wenn man davon ausginge, dass es eine feste FRAND-Rate gäbe. Dies wäre aber Voraussetzung, wenn man eine unabhängige Stelle mit der Bestimmung betraut wissen wollte.

Zur Klarstellung sei gesagt, dass es den Parteien freisteht, jede Art von Bestimmung einvernehmlich zu vereinbaren. Wenn beide Parteien eine andere Stelle/Vereinigung oder ein Gericht einvernehmlich mit der Bestimmung einer Rate beauftragen wollen, so steht ihnen dies auf Grund ihrer Autonomie selbstverständlich frei.

f. Nach Ansicht der Kammer kann das reine Stellen einer – an den Umständen des Einzelfalls bemessenen – Sicherheit dann nicht ausreichend sein, wenn zwischen den Parteien Einigkeit besteht, dass eine Partei zur Zahlung einer Lizenzsumme verpflichtet ist und allein die Höhe der zu zahlenden Summe im Streit steht. In diesem Fall besteht für den Patentnutzer die Verpflichtung, die unstrittige Summe – ggf. unter Berücksichtigung eines Sicherheitsabschlags – an den Patentinhaber zu bezahlen (*Teilzahlungspflicht*).

Hintergrund ist das Wesen des Patentrechts, welches sich dadurch auszeichnet, dass zwischen der Investition in Forschung und Entwicklung und der damit zusammenhängenden Patentanmeldungen und einem etwaigen Ertrag durch Lizenzeinnahmen in der Regel 7 bis 10 Jahre liegen. Deshalb sind Patentinhaber in einem System verhängen, welches auf Vorleistungen basiert. Durch das Leisten von Sicherheit wird der Patentinhaber zwar hinsichtlich seines Zahlungsanspruchs abgesichert, ihm steht das Geld aber für neue Investitionen nicht zur Verfügung. Dies ist zumindest hinsichtlich des unstrittig zu zahlenden Teils einer Lizenzsumme nicht hinzunehmen, so dass die Kammer davon ausgeht, dass insofern eine tatsächliche Zahlungspflicht des Patentnutzers an den Patentinhaber besteht.

Diesem Verständnis steht auch die Entscheidung Huawei/ZTE nicht entgegen. Dort wird die tatsächliche Leistung von unstrittigen Sockelbeträgen nicht ausgeschlossen. Vielmehr entspricht dies dem in der Entscheidung zu Grunde gelegten Verhandlungsmodell. Das wird unten näher ausgeführt.

Ob sich die zu zahlende Summe nach dem Zeitraum richtet, in dem der Patentnutzer die in Rede stehende Technologie bereits nutzt oder ob der Betrag zu zahlen ist, der über den gesamten Zeitraum der zwischen den Parteien diskutierten Lizenznahme geschuldet ist, bestimmt sich am Einzelfall. Insbesondere, wenn die gegenseitigen Angebote sehr weit auseinander liegen und es kein realistisches Insolvenzrisiko des Patentinhabers gibt, könnten gute Gründe dafürsprechen, einen Patentnutzer nur dann als lizenzwillig zu betrachten, wenn er den dem gesamten Zeitraum entsprechenden Betrag zahlt. In der Regel wird es als Minimum anzusehen sein, dass der Patentnutzer zumindest anbietet den Zeitraum bis zu einer Entscheidung des Berufungsgerichts durch die Zahlung abzudecken. Zumindest wäre für diese Zeit eine sich automatisch freigebende Sicherheitsleistung zu erbringen.

g. Entgegen der Auffassung des OLG München ist die Hinterlegung einer – qualifizierten – Sicherheitsleistung keine zwingende Voraussetzung, damit der Patentnutzer seine Lizenzwilligkeit belegen kann.

Das ergibt sich aus folgendem einfachen Beispiel: Wenn die Parteien einen vorangegangenen Lizenzvertrag geschlossen hatten und sich die Voraussetzungen für den Folgezeitraum maßgeblich geändert haben, im Rahmen der Verhandlungen der Patentinhaber aber allein die Fortschreibung der bisherigen Bedingungen fordert und auf nachvollziehbare Argumente der Patentnutzer nicht ansatzweise eingeht, so würde eine Situation vorliegen, die es rechtfertigen könnte, den Patentnutzer als lizenzwillig anzusehen und den Patentinhaber nicht. Die Folge wäre, dass der Unterlassungsanspruch als derzeit unbegründet abzuweisen wäre, ohne dass eine Sicherheitsleistung erforderlich ist.

3. Einzelaspekte für die Bestimmung, ob ein Angebot FRAND ist

Ausgangspunkt ist die Überlegung, dass *FRAND einen Bereich* darstellt, und die Tatsache, dass die Bewertung von Patenten im Einzelfall sehr schwierig ist. Beispielsweise haben Forschungsinstitute einen hohen Bestand von qualifiziertem Personal, aber nur ein begrenztes Budget für Patentanmeldungen. Industrieunternehmen haben ggf. ein wesentlich höheres Budget für die Finanzierung von Patentanmeldungen. Es wäre unzutreffend, wenn sich die Lizenzrate deshalb allein anhand des prozentualen Anteils am Gesamtvolumen des Standards bestimmte.

Soweit man den Wert einer Technologie einschätzen muss, gibt es wenig Erfahrungen. Es ist unklar, ob der Wert der Nutzung der Mobilfunktechnologie mit 1, 10 oder 100 US\$ pro Gerät bemessen werden kann. Deshalb ist es grds. problematisch, einen *Top Down Approach* anzuwenden. Vorrangig ist vielmehr auf eine Wertermittlung durch *Vergleichslizenzen* abzustellen, denn marktwirtschaftliche Mechanismen sind am besten geeignet den Wert von Lizenzen darzustellen. Allerdings kann ein Top Down Approach ein Ansatz sein, um die durch Vergleichslizenzen gefundenen Beträge zu belegen. Eine staatliche oder suprastaatliche Festlegung – etwa durch eine Kommission – erscheint kaum möglich zu sein, zumal bereits vollkommen unklar ist, welche Personen zur Bestimmung einer angemessenen Lizenzhöhe berufen sein sollen.

Es gilt der Grundsatz, dass die durch Lizenzeinnahmen erzielbare Vergütung so hoch sein muss, dass Anreize geschaffen werden, dass Unternehmen und Erfinder Zeit und Aufwand investieren, um die vorhandenen Technologien weiterzuentwickeln. Um dies zu erreichen sind hohe Lizenzzahlungen grundsätzlich begrüßenswert. Die Obergrenze wäre wohl dort erreicht, wo Lizenzvergütungen dazu führen würden, dass Teile der Weltbevölkerung von der Nutzung von Technologien ausgeschlossen wären.

a. Keine Verpflichtung zur Einholung einer Lizenz vor Nutzungsaufnahme

Obwohl die Notwendigkeit der Lizenzierung von Standards in der Industrie bekannt sein müsste, gibt es immer noch eine Vielzahl von Unternehmungen, die sich nicht aktiv darum bemühen eine weitgehende Lizenzabdeckung zu erhalten. Deshalb ist es Sache des Patentinhabers, Patentnutzer auf die Notwendigkeit des Abschlusses von Lizenzen hinzuweisen. Dies findet seinen Ausdruck in dem ersten Prüfungspunkt nach der Huawei/ZTE-Entscheidung des EuGH.

Die Interessen der Parteien werden in aller Regel nicht darin zu sehen sein, dass gar keine Lizenz abgeschlossen wird. Zumindest dann nicht, wenn das Portfolio der Patentinhaber eine Größe hat, die es als höchst unwahrscheinlich erscheinen lässt, dass alle Patente nicht rechtsbeständig sein werden. Vielmehr ist das Interesse darauf gerichtet einen möglichst günstigen Preis zu erzielen. Weiter unterscheiden sich die Interessen der beiden Seiten typischerweise dahingehend, dass die Patentinhaber möglichst schnell zu Einigungen kommen wollen, um die Ressourcen auf die Lizenzierung weiterer Patentnutzer zu konzentrieren. Patentnutzer haben in der Regel kein Interesse an einem schnellen Abschluss, was legitim und nicht zu beanstanden ist, solange die Grenze zu einem sogenannten *Hold-out* nicht überschritten wird.

Eine *Hold-out-Konstellation* liegt vor, wenn auf der Hand liegende nächste Schritte auf dem Weg zum Abschluss einer Lizenz ohne nachvollziehbaren Grund nicht eingeleitet werden. Mögliche Motivationen für eine Verzögerung der Lizenzierung tatsächlich genutzter Technologien können beispielsweise sein, dass gegenüber den Inhabern von Patenten signalisiert werden soll, dass man sich gegen die Lizenzierung sträubt. In Anbetracht der Tatsache, dass die Ressourcen von Patentinhabern begrenzt sind, kann dies den Effekt haben, dass weitere Patentinhaber von einer Lizenzierung Abstand nehmen, um sich vielmehr anderen – nicht lizenzierten – Nutzern zuzuwenden. („Hard Cookie-Argument“). Eine andere Motivation kann ein angestrebtes schnelles Wachstum durch günstige Preise sein, in der Hoffnung, dass vergangene Nutzungen günstiger abgegolten werden. Typische Problemstellungen sind insofern die Dauer bis zum Abschluss eines NDA, die Dauer bis zur Vorlage begründeter Angebote und die Dauer bis zur Vorlage von relevanten Stückzahlen. In Teilen geht es auch um die Dauer, bis auf einzelne Anfragen reagiert wird und um die Art und Weise der Verhandlungsführung, insbesondere die Frage, welche Personen in der Unternehmung der Patentnutzer mit den Lizenzgesprächen betraut werden. Nach der Rechtsprechung der Kammer ist der Patentnutzer gehalten die Gespräche auf seiner Seite auf eine *höhere Verhandlungsebene* zu bringen, wenn in den Verhandlungen über eine längere Zeit keine Fortschritte zu erzielen sind.

b. Top Down Approach oder Vergleichsverträge?

Der Top Down Approach kann aus den bereits genannten Gründen und aus der Überlegung, dass man den Wert einer gesamten Technologie kaum bestimmen können wird, nicht zu vernünftigen Ergebnissen führen. Der Top Down Approach hat nur insofern eine Bedeutung, um die durch Verhandlungen gefundenen Ergebnisse zu überprüfen.

Wegen dieser Schwierigkeiten wird bei der Bestimmung der Lizenzhöhe in der Regel auf Vergleichslizenzverträge abgestellt. Dabei müssen die Grundsätze der Gaußschen Normalverteilungskurve Beachtung finden: Extreme sind von einer vergleichenden Betrachtung auszunehmen. Dies gilt für besonders hohe und besonders niedrige Lizenzen.

c. Grundsätze für die Beurteilung von Vergleichslizenzverträgen:

Für die Beurteilung von *Vergleichslizenzverträgen* gelten folgende Grundsätze als Anhaltspunkt, die jeweils anhand des Einzelfalls zu überprüfen sind:

Bei der Beurteilung von Vergleichslizenzen, die eine Pauschalzahlung mit einer in die Zukunft gerichteten Komponente beinhalten, ist im Zweifel auf den Zeitpunkt des Abschlusses des Lizenzvertrages abzustellen. Es kommt also darauf an, welche Entwicklungen die Parteien bei Abschluss des Vertrages angenommen haben.

Soweit in Verträgen die Abgeltung von *Nutzungen in der Vergangenheit* enthalten sind, sind diese Abgeltungen im Hinblick auf ihren Wertanteil an der Lizenzsumme besonders kritisch zu hinterfragen, weil für den Patentnutzer keine Möglichkeit besteht, etwaige Lizenzzahlungen für vergangene Nutzungen durch einen Aufschlag auf die Produkte zu kompensieren. Insofern sind zumindest Nutzungen vor dem Erhalt eines Verletzungshinweises in der Regel außen vor zu lassen bzw. mit einem erheblichen Abschlag zu versehen. Je nach der konkreten Produktgruppe kann es erforderlich sein, insofern einen angemessenen Übergangszeitraum zu berücksichtigen.

Maßgebliche Kriterien sind der Zeitpunkt des Abschlusses, der Umfang der Lizenz und die Stückzahlen. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass der Rahmen dahingehend besteht, dass zwischen der günstigsten Konstellation und dem höchsten Abschluss das Dreifache liegen kann. Wo genau sich der Vergleichslizenzvertrag innerhalb des FRAND-Bereichs befindet, ist durch eine wertende Betrachtung zu bestimmen. Im Zweifel wäre ein Mittelwert anzusetzen. In Zahlen bedeutet dies: Wenn eine Vergleichslizenz 0,10 US\$ beträgt und als Mittelwert 2 anzusetzen wäre, so könnte eine Erhöhung bis auf 0,15 US\$ möglich sein (es wird bereits hier darauf hingewiesen, dass dies eingeschränkt sein könnte, wenn der Patentinhaber eine Vielzahl an Lizenzverträgen abgeschlossen hat).

Bei Lizenzverträgen, die Patentnutzer mit besonders großen Volumina betreffen, kann dieser Bereich ggf. noch überschritten werden, weil ansonsten die Interessen der Patentinhaber an einer breiten Durchsetzung ihrer Patentrechte nicht gewährleistet werden können. Die Einnahmen aus einem Lizenzvertrag mit einem Patentnutzer, der sehr hohe Umsätze hat, können erforderlich sein, um weitere Patentnutzer in Anspruch nehmen zu können. Eine unangemessene Benachteiligung kleinerer Anbieter ist darin nicht zu sehen, weil in der Regel davon auszugehen ist, dass kleinere Nutzer durch ein proaktives Bemühen um eine Lizenz besonders gute Bedingungen erlangen können, weil der Aufwand für eine – möglicherweise in einem internationalen Umfang geführte – Patentstreitigkeit in keinem guten Verhältnis zu den absoluten Patenteinnahmen stehen könnte.

d. Berechnungsmethode (Umsatz, per unit oder lump zum)

In der deutschen Lizenzpraxis für den nicht-SEP-Bereich dürften Umsatzlizenzen, die in bestimmten Abständen abgerechnet werden, der Standard sein. Vorteil ist, dass wirtschaftliche Entwicklungen genau wiedergegeben werden und in der Regel auch eine längere Laufzeit vereinbart werden kann. Im SEP-Bereich ist dies nicht üblich und auf Grund der teilweise erheblichen Stückzahlen auch nicht sinnvoll, weil es auf beiden Seiten einen erheblichen Aufwand verursachen würde.

Ein *Top Down Approach* erscheint wegen der Bestimmung der grundsätzlichen Höhe problematisch. Soweit jedoch auf einen Top Down Approach abgestellt werden soll, wäre aus Sicht der Kammer zwingend auf einen Durchschnittswert für bestimmte Produktkategorien abzustellen. Dies bedeutet, dass für bestimmte Kategorien auf ein Produkt mittlerer Art und Güte abzustellen wäre. Denn bei den Endprodukten gibt es erhebliche Preisunterschiede, die nicht durch eine verbesserte Standard-Funktionalität begründet sind, sondern durch eine besonders attraktive Marke, eine besonders hochwertige Kamera oder besonders funktionale Software. Es wäre mit der Vorstellung eines gerechten Interessensausgleichs nicht vereinbar, wenn der Hersteller hochwertiger Markenprodukte einen höheren Preis für die gleiche Funktionalität zahlen müsste als der Hersteller günstiger oder günstigster Produkte. Falls dies dazu führen würde, dass der Preis günstigster Produkte angehoben werden müsste, so wäre dies hinzunehmen.

Der Vorteil des Ansatzes eines *Produkt-Durchschnittswerts* wäre, dass man dadurch sehr gut einen *per-unit-Wert* bestimmen kann.

Aus Sicht der Kammer ist eine *per-unit-Abrechnung* am besten geeignet klare Regeln für Patentinhaber und Patentnutzer aufzustellen. Insofern gäbe es zwar auch Auskunftserfordernisse, die allerdings lediglich die Stückzahlen und die Funktionalität betreffen würden.

Insgesamt dürfte die *Stückzahl* das maßgebliche Kriterium für die Bestimmung einer Lizenz darstellen. Bei in die Zukunft gerichteten Lizenzverträgen ist insofern eine Prognose erforderlich. Wenn diese besonders schwierig erscheint und sich die Parteien nicht einigen können, dann müsste ggf. eine Lump-Sum-Vereinbarung unterbleiben oder es müssen bestimmte Grenzen angegeben werden, die eine automatische Anpassung vorsehen.

Die Kammer akzeptiert die von den Parteien vorgegebenen Berechnungsmethoden und überprüft sie erforderlichenfalls anhand der von den Parteien vorgegebenen Informationen. In der Regel wird die Kammer aber – unabhängig von der tatsächlichen Berechnungsmethode – versuchen eine Plausibilitätsberechnung anhand des zu ermittelnden *per-unit-Werts* vornehmen. Dies ist davon abhängig, dass die Parteien die entsprechenden Werte vortragen.

e. Bedeutung von bereits abgeschlossenen Lizenzverträgen:

Bereits abgeschlossene Lizenzverträge des Patentinhabers sind die primäre Quelle zur Bestimmung des Werts eines Patentportfolios. Dabei sind insbesondere Verträge, die das gleiche Portfolio in nicht allzu langer Vergangenheit betreffen, zu berücksichtigen.

Den berücksichtigungsfähigen Vergleichsverträgen kommen dabei zumindest zwei Funktionen zu:

- Bestimmung des FRAND-Bereichs als solchen (im Sinne einer grds. Größenfestlegung)
- Selbstbindung des Lizenzinhabers bei Vorliegen einer Vielzahl von Verträgen, wobei allerdings stets ein Spielraum bleiben muss. Dieser Spielraum beträgt mindestens 15 %, auch wenn es eine Vielzahl von Vergleichslizenzverträgen gibt. Ansonsten könnte ein einmal festgelegter Preis nicht verändert werden.

Die Qualität von Vergleichslizenzverträgen bestimmt sich unter anderem nach den folgenden Kriterien, wobei auf Lizenzverträge des konkreten Patentinhabers abzustellen ist:

- Vergleichbare Größe und Produktpalette des Lizenznehmers, aber auch Lizenzumfang und Dauer
- Lizenzverträge, die mehrere Standards befassen, sind gesondert zu untersuchen. Wenn es für die Patentnutzer sinnvoll ist, eine vollständige Abdeckung zu bekommen, kann nicht beanstandet werden, wenn der Patentinhaber nur eine solche Lizenz anbietet. Soweit Teile des Umfangs für bestimmte Produktgruppen oder Nutzerkreise nicht genutzt werden können, muss dies in den Bedingungen und ggf. auch dem Preis reflektiert werden. Ansonsten kann die Vergleichbarkeit eingeschränkt sein.
- Abgeltungen für die Vergangenheit sind gesondert zu behandeln. Der Grund liegt darin, dass den Patentnutzern für diese Zeiträume die Möglichkeit fehlt, die zusätzlichen Lizenzausgaben auf die Abnehmer abzuwälzen. Insofern ist zumindest die Zeit vor der Aufnahme von Verhandlungen individuell zu betrachten. In der Regel ist insofern auf die Verletzungsanzeige unter Berücksichtigung einer Übergangsfrist abzustellen.

Bedeutung vorangegangener Verträge zwischen den Parteien:

- Vorherige Verträge zwischen den Parteien haben eine gewichtige Funktion, wenn es keine Anhaltspunkte gibt, dass die Umstände zur Zeit des Vertragsschlusses mit denjenigen zu dem Zeitpunkt, in dem über die Fortsetzung diskutiert wird, nicht vergleichbar sind. Allerdings gibt es keinen Anspruch, dass die gleichen Konditionen übernommen werden, weil die Parteien bei dem vorangegangenen Vertrag die Möglichkeit gehabt hätten, auch eine längere Laufzeit zu vereinbaren.
- Es ist zu berücksichtigen, dass zumindest eine der Parteien die Konditionen des alten Vertrags gerade nicht fortgelten lassen möchte. Deshalb ist ein Fokus darauf zu legen, welche Argumente die jeweiligen Parteien gegen eine Fortgeltung vorbringen bzw. hinsichtlich welcher Punkte die Parteien wesentliche Änderungen begehren. Die Frage, inwieweit die jeweils andere Partei auf diese Argumente eingeht, wird im Rahmen der Lizenzwilligkeitsprüfung ggf. eine Rolle spielen können.
- Das Minimum ist grds. ein Inflationsausgleich, wenn keine rein umsatzabhängige Lizenz vorgesehen ist.

- Diese Lizenzverträge haben keine unmittelbare Bedeutung für die Bestimmung des FRAND-Bereichs zwischen den Parteien. Sie können jedoch dazu dienen, eine Plausibilitätsüberprüfung durchzuführen.

f. Sicherheitsleistung oder Teilzahlung

Da im Patentrecht ein langer Zeitraum zwischen der Investition in konkrete Patente und dem Ertrag durch Lizenzierungen liegt, ist es dem Patentinhaber in der Regel nicht zumutbar, dass er lediglich durch Sicherheitsleistungen abgesichert ist. Denn die fehlenden Einnahmen stehen ihm nicht für Investitionen zur Verfügung.

Deshalb wird es in der Regel erforderlich sein, dass die Patentnutzer den Teil, den sie zugestehen, unverzüglich an die Patentinhaber bezahlen. Dies ist zwar aus Huawei/ZTE (dort Rn. 67) nicht unmittelbar

zu entnehmen, ergibt sich aber aus den geschilderten wirtschaftlichen Notwendigkeiten. Diese entsprechen den im Urteil beschriebenen Gepflogenheiten in dem Sinne, dass Patentrecht einen auf finanzielle Vorleistung gerichteten und auf Dauer angelegten Betrieb erfordert, welcher in der Regel Teile der Einnahmen für neue Forschungsarbeiten aufwendet.

Tatsächlich ist es so, dass in dem Verfahren Huawei/ZTE die vierte Vorlagefrage dahingehend lautete, ob der Patentverletzer „über vergangene Benutzungshandlungen Rechnung zu legen und/oder Lizenzgebühren zu zahlen“ habe bzw. ob eine Sicherheitsleistung ausreichend sei. Darauf nahm der Generalanwalt wie folgt Stellung: „Die vierte Frage beruht auf der sich aus dem Urteil Orange-Book-Standard des Bundesgerichtshofs ergebenden Prämisse, dass der Patentverletzer schon vor dem Abschluss eines Lizenzvertrags die ihn aus dem zukünftigen Vertrag treffenden Pflichten erfüllen muss. Dieses Erfordernis braucht meines Erachtens bei der Nutzung eines SEP nicht aufgestellt zu werden, wenn sich der Patentinhaber zur Erteilung von Lizenzen zu FRAND-Bedingungen verpflichtet hat. Wie sich aus meiner Antwort auf die erste Frage ergibt, muss der Patentverletzer jedoch objektiv bereit, willens und fähig sein, einen solchen Lizenzvertrag zu schließen. Unter diesen Umständen kann die Stellung einer Bankbürgschaft für die Zahlung der Lizenzgebühren oder die Hinterlegung eines vorläufigen Betrags vom SEP-Inhaber für die bisherige oder zukünftige Nutzung seines Patents verlangt werden.“

Auf den ersten Blick könnte durch diese Aussage der Eindruck entstehen, dass eine Zahlungspflicht gerade nicht gefordert sein soll. Allerdings erlaubt der EuGH in Rn 72 ff. Klagen auf Rechnungslegung und Schadensersatz für vergangene Verletzungsperioden, wenn und weil diese Klagen nicht dazu führen, dass der Verletzer den Markt verlassen muss. Dieser Gedankengang und die dahinterstehenden Wertungen können nach Ansicht der Kammer auch auf die Frage der Teilzahlung angewendet werden, auch wenn ein Schadensersatz-Urteil natürlich auf einer vollständigen Prüfung beruht.

Der BGH fordert in der Entscheidung „Orange Book“ lediglich eine Hinterlegung beim Amtsgericht (in FRAND I wird das Thema Sicherheitsleistung gar nicht angesprochen, in FRAND II wird nur die EuGH-Rechtsprechung zitiert) mit dem Argument: „Der Sache nach wird damit dem Interesse des Lizenzsuchers Rechnung getragen, seinen Anspruch auf Rückzahlung gezahlter Lizenzgebühren für den Fall zu sichern, dass die Klage mangels Verletzung abgewiesen wird.“

Daher kommt es nach Ansicht der Kammer auf den Grad von Wahrscheinlichkeit an, mit dem eine Lizenzzahlung erfolgen wird. Dies ist zumindest bei Inhabern großer Patentportfolios und Angeboten der Patentnutzer in substantieller Höhe als gegeben anzunehmen.

Gegen eine Teilzahlung spricht auch nicht, dass der Patentnutzer damit möglicherweise den weiteren Prozess gegen sich selbst finanziert. Es entspricht allgemeinen Grundsätzen, dass unstreitige Teile von größeren und nur in Teilen streitigen Einheiten vorab zu bezahlen sind.

g. Zwischenlizenzen:

Es steht den Parteien frei, dass sie Zwischenlizenzen vereinbaren, die dann eine vorübergehende Berechtigung für die Patentnutzung darstellen. Es gibt aber keinen Anspruch, dass ein Patentinhaber dem Abschluss einer Zwischenlizenz zustimmt.

Es ist nicht ersichtlich, dass ein Patentnutzer einen Anspruch hat, von einem Patentinhaber die Zustimmung zur Einräumung einer Zwischenlizenz zu verlangen. Bei objektiver Betrachtung bedarf es bei tatsächlich lizenzwilligen Parteien auch keiner Zwischenlizenzen, weil selbst für den Fall, dass lediglich die erstinstanzliche Verfahrensdauer von 9 bis 10 Monaten für die Verhandlungen zur Verfügung stehen sollte, ausreichend Zeit wäre, dass man einen endgültigen Lizenzvertrag abschließt. In einer Konstellation, bei der die fehlende Einigung sich allein an der Höhe der Lizenzzahlung festmachen lässt, ist nicht ersichtlich, welche zusätzlichen Erkenntnisse durch einen zeitlichen Aufschub gewonnen werden können. Zumindest wäre es Sache der Patentnutzer solche Gründe darzulegen und ggf. zu beweisen.

h. Erschöpfung

Die Frage der Erschöpfung wird nach der Rechtsprechung der Kammer in der Regel im Rahmen des Vollstreckungsverfahrens behandelt, wenn die Beklagtenpartei Komponenten, die eine patentrechtliche Erschöpfung auslösen, bezieht und zumindest auch Produkte anbietet, bei denen kein Erschöpfungssachverhalt im Raum steht.

Wegen der Wirkung der Erschöpfung ist bei der Bemessung des per unit-Werts auf die Funktionalität abzustellen. Dies bedeutet, dass der gleiche unit-Preis anzusetzen ist, unabhängig, ob es sich um einen Chip oder um das Endgerät handelt.

Hinsichtlich der Bedeutung eines „covenant not to sue“ bzw. „not to be sued“ folgt die Kammer der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, der klar und deutlich herausgearbeitet hat, welche Bedeutungen ein covenant not to sue in einer Lieferkette hat.

Eine andere Beurteilung könnte dann veranlasst sein, wenn es sich bei dem covenant not to sue um eine Vereinbarung handelt, die dazu dienen soll, dass man bei einem bestehenden Lizenzvertrag zwischen den Parteien nach Ablauf des eigentlichen Lizenzierungszeitraums über die Folgelizenz verhandeln kann.

i. Verhandeln ohne den Druck von Verfahren

Dieses Kriterium spielt nach Ansicht der Kammer eine untergeordnete Rolle. Zumindest dann, wenn Unternehmen mit einer gewissen Geschäftserfahrung beteiligt sind, gehören Gerichtsverfahren zu dem, was typischerweise ausgehalten werden muss und was die Verhandlungen nur in einem geringen Umfang beeinflusst.

Die entsprechenden Ausführungen in der Entscheidung Huawei/ZTE sind zur Überzeugung der Kammer überholt, weil sich der Markt und das tatsächliche Geschehen weiterentwickelt haben. Die Grundlagen der Entscheidung sind durch die Wirklichkeit zumindest in Teilen weiterentwickelt worden.

4. Welche Kriterien sind maßgeblich für die Beurteilung, ob ein Patentnutzer lizenzwillig ist?

In vorangegangenen Verfahren vor der Kammer haben sich folgende Kriterien als besonders bedeutend erwiesen bzw. stellen nach Ansicht der Kammer Zeichen für die Lizenzwilligkeit dar.

- Schnelle Auskunft über Stückzahlen

- Eine hohe eigene Lizenzierung hinsichtlich des Standards, d.h. welche Abdeckung hat der Patentnutzer am Standard. Es ist ein wesentlicher Unterschied, ob eine Partei in Anspruch genommen wird, welche bereits über 50 % der SEPs eines Standards lizenziert hat, oder ob der Patentnutzer bislang keine oder nur wenige entsprechende Lizenzen hat

- Das Leisten von Sicherheiten

- Die Bereitschaft einen unstreitigen Teil zu bezahlen.

- Anbieten eines die Partei bindenden Schiedsverfahrens zu einem frühen Zeitpunkt (aber nicht, ohne vorher hinreichend verhandelt zu haben)

5. Welchen Einfluss haben Entscheidungen ausländischer Gerichte?

a. Grundsätzliches

Die Kammer durfte sich in der Vergangenheit mit Entscheidungen von Gerichten aus dem Vereinigten Königreich und auch aus der Volksrepublik China auseinandersetzen. Stets sind diese Entscheidungen ausführlich begründet und in sich nachvollziehbar. Obwohl die einzelnen Rechtssysteme unterschiedlich ausgestaltet sind, finden sich zumeist die gleichen Argumente, die auch in nationalen deutschen Verfahren von Bedeutung sind.

Die Kammer sieht entgegen den Ausführungen in der Entscheidung des UK High Court vom ... keine Gefahr sich widersprechender Entscheidungen, wenn alle Gerichte die nationalen Grenzen achten. Dass gleiche Sachverhalte in verschiedenen Staaten unterschiedlich behandelt werden, ist Ausdruck nationaler Souveränität und von den Gerichten anderer Staaten zu akzeptieren.

Dies ist in Deutschland der Fall, weil sowohl die Unterlassung als auch die Schadensersatzpflicht auf das Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland beschränkt sind.

Insofern kann dahingestellt bleiben, ob eine andere Bewertung gerechtfertigt sein könnte, wenn man – wie das OLG München – die tatsächliche Hinterlegung einer qualifizierten Sicherheit verlangt, die sich an der Lizenzgebühr für die ganze Welt orientiert, um überhaupt eine FRAND-Prüfung zu eröffnen. Denn dieses Erfordernis stellt die Kammer nicht auf.

Es gilt die nicht abdingbare Regel, dass eine Klagepartei die Beklagtenpartei nicht einseitig durch das Anrufen eines nationalen Gerichts für das Territorium außerhalb des Landes des angerufenen Gerichts verpflichten kann. Deshalb haben ausländische Gerichtsentscheidungen keine bindende Wirkung für unser Verfahren. Anders mag es zu beurteilen sein, wenn die dortige Beklagte erklärt hat, dass sie das Verfahren auch für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland für verbindlich erklären möchte. Allerdings wäre die Bindungswirkung ggf. zu überprüfen, wenn vorgetragen werden sollte, dass die Verpflichtung unter dem Eindruck der konkreten Verfahrenssituation abgegeben worden ist.

Wenn eine Partei darlegen kann, dass eine Gefahr besteht, dass ein Verfahren im Ausland betrieben wird, um die Durchführung des Verfahrens vor deutschen Gerichten zu stören, kann dagegen vor dem LG München I vorgegangen werden (gefestigte AASI-Rechtsprechung des LG München I).

Nach der Rechtsprechung der Kammer muss sich die Partei, die im Ausland eine Ratenfestsetzung begehrt insofern daran festhalten lassen, dass der von ihr vorgeschlagene Betrag dann auch bereits an die Gegenseite bezahlt wird. Bisher gibt es insofern lediglich Entscheidungen, die sich mit der Auswirkung von bereits im Ausland ergangenen Entscheidungen befassen haben. Allerdings ist davon auszugehen, dass sich bereits mit entsprechender Antragsstellung entsprechende Pflichten ergeben könnten.

Die Kammer versteht das System des Schutzes der Inhaber standardessentieller Patente dahingehend, dass es aus tatsächlichen Gründen nur in wenigen Staaten möglich ist, Patentverletzungen vor Gerichten durchzusetzen. Für die Patentinhaber ist es deshalb wichtig, dass die Gerichte der Einzelstaaten auch tatsächlich funktionsfähig sind. Das deutsche Patentverletzungsverfahren stellt die Unterlassung in den Mittelpunkt und ist hinsichtlich der Berechnung eines Schadensersatzanspruchs kompliziert. Deshalb ist es nicht hinnehmbar, wenn Beklagte durch die Anrufung der Gerichte anderer Staaten versuchen würden die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs zu blockieren.

b. Stellungnahme zu der Entscheidung des UK High Court ..., soweit diese Entscheidung öffentlich zugänglich ist:

Es wird im geheimhaltungsbedürftigen Teil eine konkrete Summe genannt, die als Interim Licence zu zahlen wäre. Wenn die dortige Beklagte dieses Angebot annähme, hätte dies eine konkrete Auswirkung auf die vorliegenden Verfahren, weil dann eine Berechtigung der jeweiligen Beklagten zur Patentnutzung gegeben wäre. Eine Verpflichtung dies zu tun, gibt es für die dortige Beklagte allerdings nicht. Die Entscheidung ist insofern bemerkenswert als dort ausgeführt wird, dass sich ein williger Lizenzgeber in der Lage des dortigen Beklagten auf die in UK erhobene Klage einlassen sollte (Rn. 127). Dadurch wird nach Ansicht der Kammer ein faktischer Druck auf die dortige Beklagte ausgeübt.

Dabei ist kein sachlicher Grund ersichtlich, dass gerade im Vereinigten Königreich eine Ratenbestimmung erfolgen soll und ... auf bewährte Mittel des internationalen Patentsystems, wie Klagen vor der deutschen Gerichtsbarkeit oder auch der Gerichtsbarkeit des Einheitsgerichts, verzichten sollte, um sich der Entscheidung des UK High Courts zu unterwerfen. Denn keine der Parteien hat ihren Sitz im Vereinigten Königreich und jenes stellt auch keinen besonderen Absatzmarkt oder Produktionsstandort dar.

Ansonsten stellt der UK High Court aber klar, dass die Entscheidung keine unmittelbare Auswirkung auf die Entscheidungsbefugnis anderer Staaten haben soll. Die Intention soll laut Rn. 160 darin liegen, dass „Grabenkämpfe“ verhindert werden sollen. Die Kammer geht deshalb davon aus, dass die Entscheidung – insbesondere wegen der ausdrücklichen Bekräftigung in den Gründen – nicht als Bedrohung der Entscheidungsbefugnis der deutschen Gerichte zu werten ist.

Weil die Entscheidung des UK High Courts ausdrücklich die Unabhängigkeit der Entscheidung der Gerichte in anderen Ländern betont, ist zumindest derzeit keine Vergleichbarkeit mit einer Anti-Suit-Injunction gegeben. Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass bestimmte Antragsstellungen von Parteien zumindest die Gefahr begründen könnten, dass eine Einflussnahme auf die nationale Gerichtsbarkeit erfolgt. In solchen Konstellationen wäre zu prüfen, ob dagegen gerichtliche Maßnahmen erforderlich wären.

6. Wie ist es zu behandeln, wenn beide Parteien eine Ratenfestsetzung möchten, aber von unterschiedlichen Gerichten

Einer Patentverletzungsklage würde eine Berechtigung durch eine Lizenz entgegenstehen. Dabei ist es unbeachtlich, ob es sich um eine „normale“ Lizenz handelt oder um eine Übergangslizenz. Allerdings muss eine solche wirksam zwischen den Parteien vereinbart sein.

In einer Konstellation, in welcher beide Parteien bei unterschiedlichen Gerichten die Festsetzung einer Lizenz oder Zwischenlizenz begehren, liegt die für eine Berechtigung des Nutzers erforderliche Zwischenlizenz gerade nicht vor. Der Wille der Parteien lässt sich nicht dahingehend zusammenfassen, dass man eine Festsetzung möchte, sondern vielmehr ist diese Festsetzung an zumindest eine Bedingung geknüpft, so dass gerade keine Einigung vorliegt.

Es ist auch nicht als widersprüchliches Verhalten anzusehen, wenn die Parteien zum einen die Festsetzung einer Lizenz und zum anderen Unterlassung begehren. Denn nach dem Verständnis der Kammer kann eine weltweite Festsetzung nur dann erfolgen, wenn beide Parteien zustimmen. Dies liegt gerade nicht vor.

7. Welchen Einfluss hat die Anhängigkeit einer kartellrechtlichen Klage auf Abschluss eines Lizenzvertrages

Wenn in Deutschland bei einem anderen Gericht oder Spruchkörper innerhalb des Gerichts eine Klage auf Abschluss eines Lizenzvertrages anhängig ist, dann finden die Voraussetzungen des § 148 ZPO Anwendung. Es steht im Ermessen des Gerichts, ob die Klage ausgesetzt wird oder ob nicht.

8. Behandlung von Kreuzlizenzen:

Nach der Rechtsprechung der Kammer sind Kreuzlizenzen wünschenswert, aber es gibt in der Regel keinen Anspruch auf den Abschluss einer Kreuzlizenz.

Deshalb sind grds. die wechselseitigen Lizenzverhältnisse getrennt zu behandeln. Allerdings sind jeweils auch die Besonderheiten des Einzelfalles zu berücksichtigen. Wenn die Parteien ausschließlich eine Kreuzlizenz diskutieren, kann auch ausnahmsweise die konkrete Kreuzlizenz vom Gericht geprüft werden.

Die besonderen Anforderungen in einer Kreuzlizenzkonstellation sind im Lichte der Rechtsprechung des OLG München zu dem Erfordernis einer Sicherheitsleistung problematisch. Zumind. in Konstellationen, in denen sich das Verhältnis von Portfolio und Umsatz so verhält, dass offensichtlich ist, welche Partei im Ergebnis einen Überschuss zu zahlen hat und welche Partei eine Zahlung erhalten wird, erscheint das Erfordernis einer Sicherheitsleistung den Anforderungen der konkreten Situation nicht gerecht zu werden.

Es könnte die Ansicht vertreten werden, dass die Partei, die sicher eine Zahlung bekommen wird, die Überprüfung der Forderung der anderen Partei ohne Sicherheitsleistung begehren könnte. Um den gleichen Prüfungsumfang zu erlangen, müsste die andere Partei hingegen eine Sicherheit hinterlegen. Dies ist insbesondere dann problematisch, wenn zwei Patentverletzungsklagen mit umgekehrtem Rubrum vor dem gleichen Spruchkörper vorliegen. In einem solchen Fall tendiert die Kammer dazu beiden Parteien in beiden Verfahrenskonstellationen die Überprüfung der Forderung ohne Sicherheitsleistung zu ermöglichen. Das gilt allerdings nur, wenn die weiteren Voraussetzungen – insbesondere die Lizenzwilligkeit – gegeben sind. Dies ist vorrangig zu prüfen.

9. Vollstreckungssicherheit:

Die Vollstreckungssicherheit richtet sich grds. nach dem möglichen Schadensersatzanspruch, den die Beklagtenpartei durch die Vollstreckung erleiden kann.

Insofern ist die deutsche Handhabung von Patentverletzungsverfahren zu berücksichtigen, dass nämlich in einem Patentverletzungsverfahren immer nur ein Patent geltend gemacht werden kann. Dadurch wird den Patentinhabern grds. die Möglichkeit genommen, das Risiko einer Schadensersatzpflicht durch die gleichzeitige Geltendmachung mehrerer Klagepatente in einem Verfahren zu reduzieren. Dies würde gerade bei Inhabern von großen Patentportfolios zu ungerechten Ergebnissen führen. Denn es dürfte den Patentnutzern bewusst sein, dass sie von der Lehre von mindestens einem Schutzrecht der Klagepartei Gebrauch macht.

Deshalb könnte die Höhe der Vollstreckungssicherheit auf einen Betrag beschränkt sein, den es kosten würde, eine erforderliche Zahl an nachgelagerten Patentverletzungsverfahren mit dazugehörigen

Patentnichtigkeitsverfahren zu führen. Dabei geht die Kammer davon aus, dass die Verpflichtung zur Zahlung von Schadensersatz für die Vollstreckung aus einem erstinstanzlichen Urteil entfällt, wenn in einem nachgelagerten Verfahren aus einem anderen Patent (welches in dem zur Lizenzierung stehenden Portfolio enthalten ist) rechtskräftig festgestellt wird, dass die in dem ersten Verfahren angegriffenen Ausführungsformen auch von der Lehre eines anderen Patents der Klagepartei Gebrauch machen.

B.

Hinsichtlich des konkreten Vorbringens der Parteien wird auf die FRAND-First-Verhandlung am Donnerstag, den 10. Juli 2025 Bezug genommen. Die dort angesprochenen Themen werden Gegenstand der folgenden Verhandlungstermine sein.