LG München I, Endurteil v. 01.02.2024 – 7 O 2830/22

Titel:

Unzulässiger kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand bei der Lizenzierung von SEPs

Normenkette:

PatG § 139 Abs. 1 S. 4, § 140a Abs. 4, § 140b Abs. 3

Leitsätze:

1. Die gebotene systematische Auslegung kann regelmäßig nicht dazu führen, ein Merkmal unter Verweis auf ein anderes Merkmal unter seinem Wortlaut einzuschränken. Auch insoweit ist eine Auslegung geboten, die sämtlichen Merkmalen den ihnen zukommenden technischen Sinngehalt in vollen Umfang beimisst.
2. Wer sich als Patentverletzer im Rahmen des FRAND-Einwands auf ein sein Lizenzangebot angeblich stützendes Ratenbestimmungsurteil beruft, darf es nicht mehr bei einer Bürgschaftsstellung belassen, sondern muss jedenfalls einen beachtlichen Teilbetrag davon an den Patentinhaber überweisen.
3. Zwar ist der Unterlassungstitel auf die Zukunft gerichtet, so dass er auch für eine Partei unverhältnismäßig sein kann, die im Zeitpunkt des Erlasses mangels Marktpräsenz davon nicht unmittelbar betroffen ist. Das setzt aber voraus, dass die Partei konkrete Anhaltspunkte dafür vorträgt, dass und wann genau sie beabsichtigt, den Markt zu betreten, damit das Gericht ermessen kann, ob ein Unterlassungstitel sich eventuell ihr gegenüber als unverhältnismäßig erweisen kann.

Schlagworte:

Patentverletzung, Unterlassungsanspruch, Lizenzverhandlungen, FRAND-Bedingungen, Unverhältnismäßigkeitseinwand, Zwangslizenzeinwand, Marktbeherrschende Stellung

Fundstelle:

GRUR-RS 2024, 37931

Tenor

I. Die Beklagten werden verurteilt,

1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 € – ersatzweise Ordnungshaft – oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an den jeweiligen gesetzlichen Vertretern zu vollstrecken ist,

zu unterlassen,

Endgeräte zum Anwenden einer Redundanzstrategie in WDCMA auf eine automatische Wiederholungsanforderungsfunktion (100) für Uplink Übertragungen,

wobei das Endgerät (10) umfasst:

eine Empfangseinrichtung zum Empfangen einer eine ausgewählte Se- quenz von ersten und zweiten Redundanzparametern (r,s) angebenden Strategie-Information, wobei jeder erste und zweite Parameter eine jewei- lige Redundanzversion für die automatische Wiederholungsanforderungs- funktion (100) angibt, wobei jeder jeweilige erste Parameter definiert, ob oder ob nicht die jeweilige Redundanzversion systematische Bits priori- siert; und wobei jeder jeweilige zweite Parameter definiert, welche Bits fü die jeweilige Redundanzversion zu punktieren sind;

eine Parametererzeugungseinrichtung (102), operativ verbunden mit de Empfangseinrichtung, zum Erzeugen der ausgewählten Sequenz von den ersten und zweiten Redundanzparametern, die die automatische Wieder- holungsanforderungsfunktion (100) im Ansprechen auf einen Empfang die Strategie-Information steuern;

wobei die Strategie-Information ein Index oder Zeiger auf die ausgewählte Sequenz ist, und wobei sich die ausgewählte Sequenz von Redundanzparametern auf Chase Combining, Partial Incremental Redundancy oder Full Incremental Redundancy bezieht.

- Anspruch 16 wie vom BGH bestätigt -

in der Bundesrepublik anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen.

2. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 € – ersatzweise Ordnungshaft – oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an den jeweiligen gesetzlichen Vertretern zu vollstrecken ist,

zu unterlassen,

Endgeräte zum Anwenden einer Redundanzstrategie auf eine automati- sche Wiederholungsanforderungsfunktion (100),

wobei das Endgerät (10) umfasst:

eine Empfangseinrichtung zum Empfangen einer eine ausgewählte Se- quenz von Redundanzparametern angebenden Information, wobei jede der Parameter eine Redundanzversion für die automatische Wiederho- lungsanforderungsfunktion (100) angibt; und

eine Parametererzeugungseinrichtung (102), operativ verbunden mit de Empfangseinrichtung, zum Erzeugen der ausgewählten Sequenz von Re- dundanzparametern für die automatische Wiederholungsanforderungs- funktion (100) im Ansprechen auf einen Empfang der Information;

wobei die Information ein Index oder Zeiger auf die ausgewählte zumindest eine Sequenz ist,

wobei die Parametererzeugungseinrichtung (102) ausgestaltet ist zum Er- zeugen eines ersten Parameters, der eine selbstdekodierbare Redun- danzversion definiert, und eines zweiten Parameters, der zu punktierende Bits definiert

- Anspruch 21 wie vom BGH bestätigt -

in der Bundesrepublik anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen;

3. der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie (die Beklagten) die unter vorstehenden Ziffern I. 1. und 2. bezeichneten Handlungen seit dem begangen haben, und zwar unter Angabe

a) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderen Vorbesitzer,

b) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren,

c) der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse, sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden,

wobei zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege (näm- lich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wo- bei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;

4. der Klägerin in einer geordneten Aufstellung schriftlich darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie (die Beklagten) die unter vorstehenden Ziffern I. 1. und 2. bezeichneten Handlungen seit dem begangen haben, und zwar unter Angabe

a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer,

b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,

c) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, im Falle von Internet-Werbung der Domain, der Zugriffszahlen und der Schaltungszeiträume jeder Kampagne,

d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

wobei den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften de nicht-gewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klä- gerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Ver- schwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansäs- sigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagten des- sen Kosten tragen und ihn ermächtigen und verpflichten, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Ange- botsempfänger in der Aufstellung enthalten ist;

5. die in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren inländischen Besitz und/oder Eigentum befindlichen, vorstehend unter Ziffern I. 1. und 2. bezeichneten Erzeugnisse auf eigene Kosten zu vernichten oder nach ihrer Wahl an einen von ihnen zu benennenden Treuhänder zum Zwecke der Vernichtung auf ihre – den Beklagten – Kosten herauszugeben;

6. die vorstehend unter Ziffern I. 1. und 2. bezeichneten, seit in Verkehr gebrachten Erzeugnisse gegenüber den gewerblichen Abnehmern unter Hinweis auf den patentverletzenden Zustand der Sache und mit der verbindlichen Zusage zurückzurufen, etwaige Entgelte zu erstatten sowie notwendige Verpackungs- und Transportkosten sowie mit der Rückgabe verbundene Zoll- und Lagerkosten zu übernehmen und die Erzeugnisse wieder an sich zu nehmen.

II. Es wird festgestellt, dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin sämtliche Schäden zu ersetzen, die ihr durch die unter vorstehenden Ziffern I. 1. und 2. bezeichneten, seit dem begangenen Handlungen entstanden sind und noch entstehen werden.

III. Die Widerklage wird abgewiesen.

IV. Die Beklagten tragen die Kosten des Rechtsstreits gesamtschuldnerisch.

V. Das Urteil ist in den Ziffern I.1, I.2, I.5 und I.6 gegen Sicherheitsleistung in Höhe von EUR, in den Ziffern I.3 und I.4 gegen Sicherheitsleistung in Höhe von EUR sowie in Ziffer IV. gegen Sicherheitsleistung in Höhe von Prozent des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

1
Die Klägerin nimmt die Beklagten wegen behaupteter Verletzung des deutschen Teils des EP in Anspruch.

2
Die Klägerin ist ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich Mobilfunk.

3
Die Klägerin ist Inhaberin des am 09.09.2004 unter Inanspruchnahme der Prioritäten aus dem EP sowie aus dem US angemeldeten Europäischen Patents . Der Erteilungshinweis wurde am 21.04.2010 veröffentlicht. Das Patent ist für die Bundesrepublik Deutschland validiert und steht in Kraft (im Folgenden: Klagepatent; Anlage AR 11, AR 13). Das Klagepatent betrifft die Auswahl einer Redundanzstrategie für die automatische Anforderung von Wiederholungen in einem Kommunikationsnetz.

4
In dem über das Klagepatent geführten Nichtigkeitsverfahren, Az. X ZR 103/21, hat der Bundesgerichtshof das Klagepatent mit Urteil vom 19.09.2023 in dem hier relevanten Anspruch 16 eingeschränkt und hinsichtlich des Anspruchs 21 uneingeschränkt aufrechterhalten (Anlage VP 11). Die Ansprüche haben in der aufrechterhaltenen Fassung in der Verfahrenssprache folgenden Wortlaut:

Anspruch 16:

„A terminal device for applying a redundancy strategy in WCDMA to an automatic repeat request function (100) for uplink transmissions, wherein said terminal device (10) comprises:

- receiving means for receiving strategy information indicating a selected sequence of first and second redundancy parameters (s, r), each first and second parameter indicating a respective redundancy version for said automatic repeat request function (100), wherein each respective first parameter defines whether or not said respective redundancy version prioritizes systematic bits, and wherein each respective second parameter defines which bits are to be punctured for said respective redundancy version;

- parameter generating means (102), operably connected to said receiving means, for generating said selected sequence of said first and second redundancy parameters controlling said automatic repeat request function (100) in response to receipt of said strategy information;

wherein said strategy information is an index or pointer to said selected sequence, and wherein said selected sequence of redundancy parameters relates to Chase Combining, Partial Incremental Redundancy or Full Incremental Redundancy.“

Anspruch 21:

„The terminal device according to any one of claims 16 to 20, wherein said parameter generating means (102) is configured to generate a first parameter defining a self-decodable redundancy version and a second parameter defining bits which are to be punctured.“

5
Die Beklagte zu 1) – handelnd unter dem Namen "„- ist eine in der Volksrepublik China ansässige Herstellerin von Unterhaltungselektronik. Sie stellt her und vertreibt insbesondere Smartphones, die nach den aktuell gängigen 2G, 3G, 4G und 5G-Mobilfunkstandards operieren. Die Beklagte zu 2) ist ihre deutsche Tochtergesellschaft, die die Beklagte zu 1) in Deutschland beim Vertrieb und dem Marketing der Mobiltelefone der Marke unterstützt sowie die deutschsprachige Website und die deutsche Facebook-Seite des Konzerns unter dem Benutzernamen “ " betreibt.

6
Die Klage wendet sich gegen alle Geräte der Beklagten, die von der Lehre des Klagepatents Gebrauch machen, indem sie den UMTS-Standard, einschließlich der hier relevanten Funktionen umsetzen und von den Beklagten in Deutschland importiert, exportiert, angeboten oder verkauft werden. Dazu gehören unter anderem folgende Smartphones:

7
Die Parteien sind bereits über einen Patentlizenzvertrag vom der vertraglich verbunden gewesen. Dessen Laufzeit endete am . Im hatte die Klägerin die Beklagten zum Zwecke der Vereinbarung eines weiteren Lizenzvertrages für die Zeit nach Auslaufen des damals noch geltenden aus Vertrages dem Jahr kontaktiert. In der Folge haben zahlreiche Gespräche zwischen den Parteien stattgefunden. Im Rahmen dessen haben die Parteien Vertragsangebote ausgetauscht. Die Klägerin hat den Beklagten ihre Vorstellung der Konditionen für den neu zu schließenden Lizenzvertrag erstmals am konkret in Form eines Term Sheet mitgeteilt, sowie mit Schreiben vom weitere Lizenzangebote unterbreitet. Die Beklagten haben hierauf mit einem Gegenangebot am und vom geantwortet. Am haben sie der Klägerin ein Term Sheet mit nochmals geänderten Konditionen zukommen lassen (Anlage AR KAR 41).

8
Am 06.04.2023 hat das Landgericht Mannheim in Verfahren zwischen den Parteien wegen Patentverletzung in mehreren Endurteilen ein Unterlassungsgebot gegen die Beklagten ausgesprochen. Auch dort haben die Beklagten den sogenannten FRAND-Einwand erhoben. Gegen die Vollstreckung der Endurteile gerichtete Einstellungsanträge der Beklagten wurden vom zuständigen Patentsenat der Oberlandesgerichts Karlsruhe am 19.05.2023 zurückgewiesen. Die Beklagten haben sich daraufhin mit ihren Produkten vom deutschen Markt zurückgezogen.

9
Am 28.11.2023 hat ein von der -Gruppe angerufenes Gericht in Chongqing ein Urteil erlassen, in dem es weltweite Lizenzgebühren für das auch streitgegenständliche Patentportfolio der Klägerin festsetzt.

10
Die Klägerin trägt vor, die von den Beklagten vertriebenen Endgeräte verwendeten den 3G-Stsandard und verwirklichten damit Patentanspruch 16 und 21 des Klagepatents unmittelbar und wortsinngemäß. Sowohl mit der Signalisierung „rv0“ als auch mit der Signalisierung von „rvtable“ würden die Klagepatentansprüche verwirklicht, weil es sich dabei um einen klagepatentgemäßen Index bezüglich einer klagepatentgemäß ausgewählten Sequenz von Redundanzparameter handele, die eine Redundanzstrategie anzeigten. Die Signalisierung von „rvtable“ sei ein Index auf eine ausgewählte Sequenz, weil die Sequenzen standardgemäß jeweils eine maximale Länge von 16 Übertragungen hätten und auch die Vorgabe, den RSN-Wert „3“ der Tabelle 16 aus TS 125 212 V6.7.0 zu berechnen, nicht im Belieben des Endgeräts stehe,

sondern von ihm ist nach festen Regeln vorzunehmen sei und daher zu festen Ergebnissen komme. Zudem sei in der Praxis bevorzugt eine Länge von nur 2-3 Wiederholungen eingestellt, was für die anspruchsgemäße Verwirklichung ausreiche. Bei zwei Wiederholungen käme der standardgemäß zusätzliche Berechnungsschritt für den RSN-Wert „3“ nicht zur Anwendung.

11
Der Auskunftsanspruch sei begründet, weil der Verletzer von Gesetzes wegen Auskünfte über sämtliche der in § 140b Abs. 3 PatG aufgeführten Einzeldaten schulde, und zwar unabhängig davon, auf welche Weise und durch welche einzelne oder unterschiedlichen Benutzungshandlungen das Klagepatent verletzt werde.

12
Ins Leere gehe die Behauptung der Beklagten zu ihrem fehlenden Besitz patentverletzender Produkte. Die Klägerin habe insbesondere vorgetragen, dass die Beklagte zu 2) die Verletzungsformen über ihren Online-Shop in der Bundesrepublik Deutschland anbiete. Es liege daher der Schluss nahe, dass sie von der Beklagten zu 1) beliefert werde und in den Vertrieb der Verletzungsformen dergestalt eingebunden sei, dass sie – jedenfalls zwischenzeitlich – Besitz und oder Eigentum an den Verletzungsformen habe. Die Beklagte zu 2) sei zugleich die deutsche Dependance der Beklagten zu 1), weil sie von dieser – mittelbar über die mit Sitz in Hong Kong, Sonderverwaltungszone der Volksrepublik China – gehalten werde (Anlage AR 24). Es liege daher der Schluss nahe, dass die Beklagte zu 1) jedenfalls mittelbaren Besitz der Verletzungsformen im Inland habe. Zudem sei davon auszugehen, dass die Lieferungen nach Deutschland unter Eigentumsvorbehalt bis zur vollständigen Bezahlung erfolgten. Auch deshalb werde die Beklagte zu 1) Eigentum im Inland an den Verletzungsformen haben. Die Beklagten würden ferner nicht substantiiert, sondern lediglich pauschal bestreiten, Besitz oder Eigentum an den streitgegenständlichen Mobiltelephonen im Inland zu haben.

13
Die gegen ihre Verurteilung erhobenen Einwände griffen allesamt nicht durch. Der Anwendungsbereich des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwands sei nicht eröffnet, da ein für den 3G-Standard relevantes Klagepatent in Streit stehe und der 3GStandard in Deutschland seit dem 31.12.2021 abgeschaltet sie. Selbst wenn man den Anwendungsbereich von Art. 102 AEUV als gegeben voraussetzte, verhelfe dieser den Beklagten nicht zum Erfolg. Denn die Beklagten seien erkennbar lizenzunwillig, was sich unter daran zeige, dass sie nicht zügig auf Angebote der Klägerin mit Gegenangeboten reagiert hätten. Die Widerklage sei deswegen ebenfalls abzuweisen.

14
Auf den Unverhältnismäßigkeitseinwand nach § 139 Abs. 1 Satz 4 PatG und gemäß § 140a Abs. 4 PatG könnten sich die Beklagten ebenfalls nicht mit Erfolg berufen, da die Voraussetzungen dafür erkennbar nicht erfüllt seien und der Vortrag der Beklagten hierzu an mangelnder Substanz leide.

15
Die Klägerin beantragt,

I. Die Beklagten werden verurteilt,

1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 € – ersatzweise Ordnungshaft – oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an den jeweiligen gesetzlichen Vertretern zu vollstrecken ist, zu unterlassen, Endgeräte zum Anwenden einer Redundanzstrategie in WDCMA auf eine automatische Wiederholungsanforderungsfunktion (100) für Uplink Übertragungen,

wobei das Endgerät (10) umfasst:

eine Empfangseinrichtung zum Empfangen einer eine ausgewählte Sequenz von ersten und zweiten Redundanzparametern (r,s) angebenden Strategie-Information, wobei jeder erste und zweite Parameter eine jeweilige Redundanzversion für die automatische Wiederholungsanforderungsfunktion (100) angibt, wobei jeder jeweilige erste Parameter definiert, ob oder ob nicht die jeweilige Redundanzversion systematische Bits priorisiert; und wobei jeder jeweilige zweite Parameter definiert, welche Bits für die jeweilige Redundanzversion zu punktieren sind;

eine Parametererzeugungseinrichtung (102), operativ verbunden mit der Empfangseinrichtung, zum Erzeugen der ausgewählten Sequenz von den ersten und zweiten Redundanzparametern, die die automatische Wiederholungsanforderungsfunktion (100) im Ansprechen auf einen Empfang die Strategie-Information steuern;

wobei die Strategie-Information ein Index oder Zeiger auf die ausgewählte Sequenz ist, und wobei sich die ausgewählte Sequenz von Redundanzparametern auf Chase Combining, Partial Incremental Redundancy oder Full Incremental Redundancy bezieht.

- Anspruch 16 wie vom BGH bestätigt in deutscher Übersetzung –

in der Bundesrepublik anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen.

insbesondere, wenn das Endgerät des Weiteren umfasst ein mobiles Endgerät eines zellularen Kommunikationsnetzes, operativ verbunden mit der Empfangseinrichtung;

- Anspruch 17 -

insbesondere, wenn die Empfangseinrichtung ausgestaltet ist zum Empfangen der Strategie-Information über eine Radio-Ressource-Control-Signalisierung;

- Anspruch 18 -

insbesondere, wenn das Endgerät ausgestaltet ist zum Mitteilen über von der ausgewählten zumindest einen Sequenz verwendete Redundanzparameter unter Verwendung einer bandexternen Signalisierung;

- Anspruch 19 -

2. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 € – ersatzweise Ordnungshaft – oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an den jeweiligen gesetzlichen Vertretern zu vollstrecken ist, zu unterlassen, Endgeräte zum Anwenden einer Redundanzstrategie auf eine automatische Wiederholungsanforderungsfunktion (100),

wobei das Endgerät (10) umfasst:

eine Empfangseinrichtung zum Empfangen einer eine ausgewählte Sequenz von Redundanzparametern angebenden Information, wobei jeder der Parameter eine Redundanzversion für die automatische Wiederholungsanforderungsfunktion (100) angibt; und eine Parametererzeugungseinrichtung (102), operativ verbunden mit der Empfangseinrichtung, zum Erzeugen der ausgewählten Sequenz von Redundanzparametern für die automatische Wiederholungsanforderungsfunktion (100) im Ansprechen auf einen Empfang der Information;

wobei die Information ein Index oder Zeiger auf die ausgewählte zumindest eine Sequenz ist,

wobei die Parametererzeugungseinrichtung (102) ausgestaltet ist zum Erzeugen eines ersten Parameters, der eine selbstdekodierbare Redundanzversion definiert, und eines zweiten Parameters, der zu punktierende Bits definiert.

- Anspruch 21 wie vom BGH bestätigt in deutscher Übersetzung –

in der Bundesrepublik anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen;

3. der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie (die Beklagten) die unter vorstehender Ziffer I. 1. und 2. bezeichneten Handlungen seit dem begangen haben, und zwar unter Angabe

a) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderen Vorbesitzer,

b) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren,

c) der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse, sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden,

wobei zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;

4. der Klägerin in einer geordneten Aufstellung schriftlich darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie (die Beklagten) die unter vorstehender Ziffer I. 1. und 2. bezeichneten Handlungen seit dem begangen haben, und zwar unter Angabe

a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer,

b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,

c) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, im Falle von Internet-Werbung der Domain, der Zugriffszahlen und der Schaltungszeiträume jeder Kampagne,

d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

wobei den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht-gewerblichen 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 Beklagten dessen Kosten tragen und ihn ermächtigen und verpflichten, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist;

5. die in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren inländischen Besitz und/oder Eigentum befindlichen, vorstehend unter Ziffer I. 1. und 2. bezeichneten Erzeugnisse auf eigene Kosten zu vernichten oder nach ihrer Wahl an einen von ihnen zu benennenden Treuhänder zum Zwecke der Vernichtung auf ihre – den Beklagten – Kosten herauszugeben;

6. die vorstehend unter Ziffer I. 1. und 2. bezeichneten, seit in Verkehr gebrachten Erzeugnisse gegenüber den gewerblichen Abnehmern unter Hinweis auf den patentverletzenden Zustand der Sache und mit der verbindlichen Zusage zurückzurufen, etwaige Entgelte zu erstatten sowie notwendige Verpackungs- und Transportkosten sowie mit der Rückgabe verbundene Zoll- und Lagerkosten zu übernehmen und die Erzeugnisse wieder an sich zu nehmen;

II. Es wird festgestellt, dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin sämtliche Schäden zu ersetzen, die ihr durch die unter vorstehender Ziffer I. 1. und 2. bezeichneten, seit dem begangenen Handlungen entstanden sind und noch entstehen werden.

16
Die Beklagten beantragen,

die Klage abzuweisen.

17
Im Wege der Widerklage beantragen die Beklagten,

die Klägerin zu verurteilen, den Beklagten allen Schaden zu ersetzen, der ihnen durch das kartellrechtswidrige Verhalten der Klägerin im Zusammenhang mit den Verhandlungen über die mögliche Lizenzierung des Klagepatents entstanden ist oder entstehen wird.

18
Die Klägerin beantragt hinsichtlich der Widerklage:

Klageabweisung.

19
Die Beklagten tragen vor, das Klagepatent sei bereits nicht verletzt. Der Standard wende die klagepatentgemäße Lehre nicht an. Er verwirkliche die Merkmale 16.1.1, 16.2.1, 16.3 und 16.4 nicht, weil

mit der Bestimmung der Information “rv0“ und “rvtable“ die Basisstation keine patentgemäße Sequenz von Redundanzparametern bzw. Redundanzversionen ausgewählt werde.

20
Die von der Basisstation ausgewählten Sequenzen müssten sich gemäß dem Klagepatent jeweils auf eine der in Merkmal 16.4 genannten Strategien (Chase Combining, Partial Incremental Redundancy oder Full Incremental Redundancy) beziehen. Selbst wenn man den Vortrag der Klägerseite unterstellte, durch die Befehle “rv0“ und “rvtable“ seien drei verschiedene Sequenzen ausgewählt, dann bezögen sich diese Sequenzen jedenfalls nicht auf diese Strategien, so dass Merkmal 16.3 nicht verletzt sei. Folglich könne das Endgerät die patentgemäßen Sequenzen, die diesen Strategien entsprechen sollen, auch nicht erzeugen, so dass es ebenso an der Verwirklichung von Merkmal 16.2.1 fehle.

21
Auch durch die Signalisierung von „rv0“ werde Anspruch 16 nicht verwirklicht. Denn dadurch werde allenfalls die Redundanz-Strategie „CC“ signalisiert. Anspruchsgemäß müsse das Endgerät so eingerichtet sein, dass es mindestens drei verschiedene, je eine konkrete Sequenz repräsentierende Index- bzw. Zeigerwerte empfangen und auswerten könne und daraus die jeweils zugeordnete konkrete, ausgewählte Sequenz erzeugen könne. Allein durch die Behauptung der Signalisierung von „CC“ werde dem nicht nachgekommen. Darüber hinaus verwirkliche die Signalisierung von „CC“ den Klagepatentanspruch 16 nicht, weil das Endgerät dann zwar für jede einzelne Wiederholungsübertragung den E_DCH RV index 0 wähle, aber es die entsprechende Redundanzversion dennoch standardgemäß für jede notwendig werdende Wiederholungsübertragung neu generiere und nicht schon auf den Empfang der Information „rv0“ hin eine ganze Redundanzparametersequenz für den Fall, dass überhaupt Wiederholungsübertragungen erforderlich werden.

22
Der zusätzlich geltend gemachte Anspruch 21 sei in seinem Merkmal 21.3 nicht anders auszulegen als das Merkmal 16.3 in der vom Bundesgerichtshof eingeschränkten Fassung des Anspruch 16. Daher sei auch nach Merkmal 21.3 ein Index hinsichtlich einer konkret ausgewählten Sequenz beansprucht.

23
Der Anspruch auf Auskunft sei überdies unschlüssig, weil von den Beklagten Auskunft über hergestellte Erzeugnisse verlangt werde, die Klägerin aber nichts zu Herstellungshandlungen der Beklagten in der Bundesrepublik Deutschland vortrage. Zudem führe die Klageschrift aus, nur die Beklagte zu 1) und nicht auch die Beklagte zu 2) sei Herstellerin der angegriffenen Ausführungsformen, sodass das Nichtvorliegen von Herstellungshandlungen in Bezug auf die Beklagte zu 2) unstreitig sei. Im Übrigen handele es sich bei der Beklagten zu 2) um ein reines Handelsunternehmen, sodass für ein Herstellen auch keine Erstbegehungsgefahr bestehe.

24
Auch der auf Herausgabe gerichtete Antrag zu Ziffer I.4 der Klage sei unschlüssig. Die Klägerin habe keiner der Beklagten Besitz oder Eigentum an den streitgegenständlichen Produkten in Deutschland nachgewiesen oder diesen auch nur behauptet. Zudem handele es sich bei der Beklagten zu 1) um eine im Ausland ansässige Beklagte. Der Klageantrag zu Ziffer I.4. müsse daher für diese Beklagte – unterstellt, dass er auch gegen sie gerichtet sei – dahingehend beschränkt werden, dass nur die streitgegenständlichen Mobiltelefone zum Zwecke der Vernichtung herausgegeben werden müssen, die sich in der Bundesrepublik Deutschland im Besitz oder Eigentum dieser Beklagten befinden.

25
Den Ansprüchen auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung stünde ferner – eine Patentverletzung unterstellt – der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand entgegen, weil deren gerichtliche Geltendmachung sich als missbräuchliche Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung gemäß Art. 102 AEUV (bzw. §§ 18, 19 GWB) darstelle. Die Klägerin sei lizenzunwillig und unterbreite Angebote, die nicht die FRAND-Voraussetzungen erfüllten. Die Gegenangebote der Beklagten entsprächen FRAND-Grundsätzen, was insbesondere das Gutachten des Experten belege. Ferner verhalte sich die Klägerin FRANDwidrig, weil sie den Beklagten die Einsicht in relevante Drittlizenzverträge beharrlich und unberechtigt verweigere. Die anhand der Urteilsgründe des Gerichts aus Chongqing errechneten ProStück-Lizenzraten belegten die Einhaltung der FRAND-Grundsätze im Gegenangebot vom .

26
Bei Betrachtung der Umstände des vorliegenden Einzelfalls und Abwägung der widerstreitenden Interessen der Klägerin und der Beklagten ergebe sich zudem, dass jedenfalls ein Totalverbot gemäß § 139 Abs. 1 Satz 3 PatG unverhältnismäßig wäre. Die Interessen der Beklagten an dem vollständigen Ausschluss des Unterlassungsanspruchs würden die Interessen der Klägerin an der Durchsetzung ihres patentrechtlichen Ausschließungsrechts deutlich überwiegen. Das Interesse der Klägerin beschränke sich auf die Monetarisierung ihres Klagepatents durch Abschluss einer Lizenzvereinbarung mit den Beklagten. Der drohende Unterlassungsanspruch solle hierfür lediglich als Druckpotential dienen. Um die Absicherung einer eigenen Entwicklungs- und Produktionstätigkeit gehe es der Klägerin dagegen nicht, da sie keine eigenen Produkte vertreibe, die mit den angegriffenen Ausführungsformen vergleichbar seien.

27
Die in Ziffer I.4 und 5. der Klageanträge geltend gemachten Rückruf- und Vernichtungsansprüche seien gemäß § 140a Abs. 4 Satz 1 PatG wegen Unterverhältnismäßigkeit ebenfalls ausgeschlossen. Der Klägerin gehe es mit diesen Anträgen nicht darum, die angebliche Patentverletzung zu beseitigen, sondern darum, Druck auf die Beklagten auszuüben, um eine für sie günstige Lizenzvereinbarung zu treffen.

28
Im Übrigen wird auf die Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen sowie das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 14.12.2023 verwiesen.

Entscheidungsgründe

29
Die zulässige Klage ist begründet. Die Auslegung der zwischen den Parteien streitigen Merkmale der vom Bundesgerichtshof aufrechterhaltenen Klagepatentansprüche (A. I.) ergibt, dass Geräte der Beklagten, die den 3G-Standard implementieren, von der Lehre das Klagepatents hinsichtlich aller Merkmale wortsinngemäß Gebrauch machen (A. II.). Daraus ergeben sich die tenorierten Rechtsfolgen gegenüber den Beklagten (A. III.). Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand steht der Verurteilung ebenso wenig entgegen (B. I.), wie der patentrechtliche Unverhältnismäßigkeitseinwand nach § 139 Abs. 1 Satz 4 PatG und § 140a Abs. 4 PatG (B. II., III.). Dementsprechend waren die Widerklage abzuweisen (C.) und die Nebenentscheidungen zu treffen (D.).

A.

30
I. Das Klagepatent betrifft ein Redundanz-Strategie-Auswahlschema und beansprucht darüber hinaus Mittel, die dieses ausführen.

31
1. Die Klagepatentschrift führt zum vorbekannten Stand der Technik aus, die Zuverlässigkeit der Datenübertragung werde in drahtgebundenen Kommunikationsnetzen durch wiederholte Datenübertragung mittels des sogenannten „Automatic Repeat Request“ (ARQ) sichergestellt. Im Unterschied dazu werde in drahtlosen Kommunikationsnetzen die korrekte Datenübertragung durch Redundanzen erzielt („forward error coding; FEC): Dem übermittelten Datenpaket würden zusätzliche Bits angefügt. Um jedoch einen „Datenoverhead“, also eine zu hohe Datenlast infolge redundanter Daten zu vermeiden, werde in drahtlosen Netzwerken eine Mischung aus FED und ARQ verwendet, H-ARQ (Hybrid ARQ). Dabei werde die Redundanz sukzessive gesteigert (inkrementelle Redundanz, incremental redundancy scheme) und hierzu die Daten zunächst mit hoher Codier- oder Übertragungsrate – und entsprechend geringer Redundanz – gesendet. Falls weitere Übertragungen nötig seien, könnten diese mit höherer Redundanz erfolgen; Abs. [0002].

32
Im 3G-Standard sei RadioLinkControl (RLC) zum Umgang mit fehlerhafter Datenübertragung im Uplink benutzt worden, was mit dem Nachteil hoher Pufferkapazitäten und erhöhter Verzögerungen für die erneute Übertragung einhergehe. Deswegen sei „fast H-ARQ“ als ein Lösungsansatz diskutiert worden, bei dem die erneute Datenübertragung von der Basisstation aus kontrolliert werde; Abs. [0003].

33

Im Rahmen der Standardisierung des High Speed Downlink Packet Access (HSDPA) für den Release 5 des 3G-Standards sei „fast H-ARQ“ zu Anwendung auf dem High-Speed Downlink Shared Channel (HS-DSCH) eingeführt worden. Dabei entscheide die Basisstation über den Einsatz der jeweiligen Redundanzversion (RV). Der Standard gebe ihr eine Auswahl von Redundanzversionen vor, aus denen die Basisstation in der von ihr bevorzugten Reihenfolge auswählen könne. Diese sende sie auf dem High-Speed Shared Control Channel (HS-SCCH) an das Endgerät, bevor auf dem HS-DSCH das Datenpaket unter Nutzung der zuvor signalisierten RV übersendet werde. Für die Signalisierung von Redundanzversionen würden drei Bits zugewiesen, so dass acht mögliche Redundanzversionen angegeben werden könnten; Abs. [0004].

34
In ähnlicher Weise wäre die einfachste Lösung für die RV-Auswahl bei der UplinkÜbertragung, die Auswahl dem Endgerät zu überlassen. Diese Lösung könne indes nachteilig sein, wenn verschiedene Basisstationen unterschiedliche Fähigkeiten hätten, was das Endgerät berücksichtigen müsste. Ebenso könne das Netzwerk auf verschiedene Arten arbeiten, etwa mit hoher oder geringer BlockErrorRate (BLER), was unterschiedliche RV-Strategien erfordere, so dass keine optimale Netzwerkleistung erreicht werden könne; Abs. [0005].

35
Als ein weiteres Problem der Signalisierung von verschiedenen Endgeräten im DCH-Modus an die Basisstation identifiziert die Klagepatentschrift einem Datenoverhead, also einem großen Anteil von Signalisierungsdaten im Vergleich zu eigentlichen Nutzdaten. Daher sei es sehr wichtig, dass die Codier-Information der Redundanzversion korrekt empfangen werde, weil ein fehlerhafter Empfang dieser Werte zur Verwendung fehlerhafter Punktierungsmuster und damit zu einem fehlerhaften Empfang der Datenpakete führe; Abs. [0006].

36
2. Vor diesem Hintergrund macht es sich das Klagepatent zur Aufgabe, ein verbessertes Redundanzstrategieauswahlschema zur Verfügung zu stellen, bei dem der Anteil an Signalisierungsdaten reduziert und gleichzeitig die Flexibilität der Auswahl erhöht wird; Abs. [0009].

37
3. Zur Lösung schlägt das Klagepatent in Anspruch 16 in der vom Bundesgerichtshof aufrechterhaltenen Fassung eine Vorrichtung vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen:

[0] Endgeräte zum Anwenden einer Redundanzstrategie in WDCMA auf eine automatische Wiederholungsanforderungsfunktion für Übertragungen im Uplink, umfassend:

[1] eine Empfangseinrichtung

[1.1] zum Empfangen von Strategie-Informationen, die eine aus- gewählte Sequenz von ersten und zweiten Redundanzpara- metern (r, s)/(s, r) angeben.

[1.2] Jeder der ersten und zweiten Parameter gibt eine entspre- chende Redundanzversion für die automatische Wiederho- lungsanforderungsfunktion (100) an.

[1.3] Jeder entsprechende erste Parameter definiert, ob die ent- sprechende Redundanzversion Systembits priorisiert.

[1.4] Jeder entsprechende zweite Parameter definiert, welche Bits für die entsprechende Redundanzversion punktiert wer- den sollen.

[2] eine Einrichtung (102) zum Erzeugen von Parametern, die operativ mit der Empfangseinrichtung verbunden ist,

[2.1] um in Reaktion auf den Empfang der genannten Strategie- Informationen die ausgewählte Sequenz von ersten und zweiten Redundanzparametern (s, r) zu erzeugen, die die automatische Wiederholungsanforderungsfunktion (100) steuern.

[3] Diese Strategie-Informationen sind ein Index oder Zeiger auf diese ausgewählte Sequenz

[4] Diese ausgewählte Sequenz von Redundanzparametern bezieht sich auf Chase Combining, Partial Incremental Redundancy ode Full Incremental Redundancy.

38
Anspruch 21, der wie erteilt vom Bundesgerichtshof aufrechterhalten worden ist, lässt sich folgendermaßen untergliedern:

"[21] Endgerät zum Anwenden einer Redundanzstrategie auf eine auto- matische Wiederholungsanforderungsfunktion (100), wobei das Endgerät (10) umfasst:

[21.1] eine Empfangseinrichtung

[21.1.1] zum Empfangen einer eine ausgewählte Se- quenz von Redundanzparametern angeben- den Information,

[21.1.2] wobei jeder der Parameter eine Redundanz- version für die automatische Wiederholungs- anforderungsfunktion (100) angibt; und

[21.2] eine Parametererzeugungseinrichtung (102), operativ ver- bunden mit der Empfangseinrichtung,

[21.2.1] zum Erzeugen der ausgewählten Sequenz von Redundanzparametern für die automati- sche Wiederholungsanforderungsfunktion (100) im Ansprechen auf einen Empfang de Information;

[21.3] wobei die Information ein Index oder Zeiger auf die ausge- wählte zumindest eine Sequenz ist, und

[21.4] wobei die Parametererzeugungseinrichtung (102) ausge- staltet ist zum Erzeugen eines ersten Parameters, der eine selbstdekodierbare Redundanzversion definiert, und eines zweiten Parameters, der zu punktierende Bits definiert.“

39
4. Im Hinblick auf die zwischen den Parteien geführte Diskussion zur Auslegung des Klagepatents sind folgende Ausführungen veranlasst:

40
a) aa) Der streitgegenständliche Vorrichtungsanspruch 16 betrifft ein Endgerät, das geeignet sein muss, eine im Anspruch weiter erläuterte Redundanzstrategie anzuwenden.

41
Eine Redundanzstrategie bestimmt, welche Redundanzversionen bei aufeinander folgenden Übertragungen eines Datenpakets eingesetzt werden sollen. Eine Strategie ist eine nach abstrakten Kriterien definierte Vorgehensweise. Eine Redundanzversion legt fest, wie die zu übertragenden Daten zu kodieren sind.

42
Die Strategie-Informationen geben gemäß Merkmal 1.1 eine Sequenz von (jeweils) zwei Parametern (s, r) an. Eine anspruchsgemäße Sequenz besteht demnach aus mindestens zwei aufeinanderfolgenden Parameter-Paaren. Eine Strategie wird durch eine Abfolge von zwei Redundanzversionen gebildet, wobei jedes Parameterpaar eine Redundanzversion darstellt. Letzteres gibt Merkmal 1.2 vor. Wie der Bundesgerichtshof weiter ausführt, muss eine anspruchsgemäß ausgewählte Sequenz nach Merkmal 1.1 bzw. 2.1 des Anspruchs 16 auf eine bestimmte Strategie verweisen. Ein Verweis auf einen Strategie-Hybrid ist nicht anspruchsgemäß; vgl. BGH Anlage VP 11, Rn. 51, 53.

43
Der erste Parameter definiert ausweislich des Merkmals 1.3, ob Systembits priorisiert werden, der zweite Parameter definiert gemäß Merkmal 1.4, welche Bits für die entsprechende Redundanzversion punktiert, das heißt nicht übertragen werden sollen.

44
Erst beide Parameter zusammen ergeben klagepatentgemäß eine Redundanzversion. Der Wortlaut von Merkmal 1.2 ist insoweit nicht maßgeblich, denn die Zusammenschau mit den anderen Merkmalen zeigt, dass sich die Bezeichnung „each first and second parameter“ auf jedes Paar solcher Parameter bezieht, wie dies in der Beschreibung geschildert ist.

45
Der Parameter s im Ausführungsbeispiel in Abs. [0029] kann entsprechend seiner Funktion nur die Werte 0 (nicht selbst-dekodierbar) oder 1 (selbst-dekodierbar) aufweisen. Für den Parameter r sieht das Ausführungsbeispiel in Abs. [0029] der Streitpatentschrift vier unterschiedliche Werte (0, 1, 2, 3) vor.

Insgesamt sind damit acht verschiedene Parameterpaare möglich, die ihrerseits durch den Parameter X_{rv} gekennzeichnet werden. Er kann entsprechend acht verschiedene Werte annehmen:

X_{rv} (value)	s	r
0	1	0
1	0	0
2	1	1
3	0	1
4	1	2
5	0	2
6	1	3
7	0	3

Vgl. Abs. [0029]

46
Daraus können verschiedene Redundanzstrategien abgeleitet werden, von denen Absatz [0030] drei benennt, die Absatz [0033] näher beschreibt: Bei der ersten Strategie, dem „Chase Combining“ (CC), kommt bei allen Übertragungsvorgängen dieselbe (selbst-dekodierbare) Redundanzversion (X_{rv} = 0, d.h. s = 1 und r = 0) zur Anwendung. Bei der zweiten Strategie, der „Partial Incremental Redundancy“ (PIR), kommen nacheinander vier unterschiedliche Redundanzversionen X_{rv} (0, 2, 4, 6) zur Anwendung. Diese haben gemeinsam, dass sie selbst-dekodierbar sind (d.h. s = 1), also nur Paritätsbits punktiert werden, und unterscheiden sich hinsichtlich des Parameters r, welche Bits punktiert werden sollen (0, 1, 2, 3). Bei der dritten Strategie, Full Incremental Redundancy (FIR), kommen nacheinander alle acht Redundanzversionen zum Einsatz. Die Strategie CC unterscheidet sich von den beiden anderen dadurch, dass immer dasselbe Paket übertragen wird. Die Strategie FIR ist hingegen die einzige, bei der auch nicht selbst-dekodierbare Pakete übertragen werden. Die Strategie PIR unterscheidet sich von den beiden anderen dahingehend, dass zwar unterschiedliche Pakete übertragen werden, diese aber alle selbst-kodierbar sind.

47
Entsprechend lauten die Sequenzen für diese Redundanzstrategien ausgehend von den Werten X_{rv}:

CC: 0,0,0,0,0,0,0,0
PIR: 0,2,4,6,0,2,4,6
FIR: 0,1,2,3,4,5,6,7

48
Gemäß Merkmal 3 erfolgt die Signalisierung der Sequenz nicht unmittelbar, sondern mittelbar über einen Zeiger oder Index. Dieser muss sich auf eine vorbestimmte Sequenz beziehen. Zudem darf der Index nur eine bestimmte Sequenz verweisen, das heißt, nicht auf mehrere verschiedene.

49
Nach Merkmal 4 muss sich die ausgewählte Sequenz zwingend auf eine dieser drei Strategien beziehen. Dabei ist Merkmal 4 nicht zwingend zu entnehmen, dass alle drei Strategien während eines Übertragungsvorgangs eingesetzt werden. Der Vorgabe, dass sich die ausgewählte Sequenz auf CC, PIR oder FIR bezieht, ist auch zu entnehmen, dass jede dieser Strategien Gegenstand der übermittelten Auswahl sein kann.

50
bb) Der Streit der Parteien lässt sich dahin zusammenfassen, welchen Grad der Bestimmtheit „die ausgewählte Sequenz“ und entsprechend der sie repräsentierende Index/Zeiger haben muss, wenn diese Information von der Basisstation gesendet und vom Endgerät empfangen wird.

51
Die Beklagten vertreten die Ansicht, zur Verwirklichung der anspruchsgemäßen Lehre von Anspruch 16 in der vom Bundesgerichtshof aufrechterhaltenen Fassung sei erforderlich, dass

▪ die Basisstation mindestens drei konkrete Sequenzen zur Auswahl habe, die sich jeweils auf eine unterschiedliche Redundanzstrategie beziehen müssten;

▪ die Basisstation einen Index oder Zeiger versende, der zumindest drei unterschiedliche Indexwerte und Zeigerwerte annehmen könne;

▪ die Basisstation jeder dieser mindestens drei konkreten Sequenzen einen bestimmten Indexwert oder Zeigerwert zuordnen müsse;

▪ dieser Indexwert oder Zeigerwert dann entsprechend eindeutig der einen Sequenz zugeordnet sei; und

▪ das Endgerät so eingerichtet sei, dass es diese mindestens drei unterschiedlichen Indexwerte empfangen und auswerten und darauf basierend dann konkret die dem jeweiligen Indexwert zugeordnete, von der Basisstation ausgewählte Sequenz von ersten und zweiten Parametern erzeugen könne, mit der dann die vorgegebene Redundanzstrategie umgesetzt werde.

52
Zusammengefasst vertreten die Beklagten eine Auslegung, die eine unmittelbar und konkret von der Basisstation aus mehreren solchen bestimmte und ausgewählte Sequenz und einen darauf verweisenden Index/Zeiger verlangt.

53
Die Klägerin hingegen meint zusammengefasst, eine ausgewählte Sequenz könne klagepatentgemäß auch eine solche sein, die von dem Endgerät aufgrund feststehender Vorgaben von dem Endgerät ohne eigene Entscheidungsfreiheit zu bestimmen ist. Entsprechend reiche auch aus, wenn der Index/Zeiger auf eine Sequenz eindeutig, wenn auch mit Zwischenschritten bzw. Berechnung verweise. cc)

54
Die Kammer ist der Überzeugung, die von der Klägerin vertretene Ansicht ist mit den patentrechtlichen Grundsätzen in Einklang zu bringen.

55
Zunächst ist festzustellen, dass der Anspruchswortlaut an keiner Stelle eine unmittelbare Auswahl und/oder eine unmittelbare Signalisierung durch den Index oder Zeiger verlangt. Bereits der Wortlaut von Anspruch 16 ist somit offen für die Auslegung der Klägerin.

56
Die Kammer geht weiter davon aus, dass die RV-Strategie CC ebenfalls eine Punktierung anwendet, diese aber immer gleich ist. Denn es ist gerade die wesentliche Eigenschaft von CC, die Daten erneut zu senden, damit der Empfänger sich aus diesen die bei der vorherigen Übertragung verlorengegangenen Daten heraussuchen kann. Bei CC handelt es sich um eine Redundanzstrategie im Sinne des Klagepatents, wie sie die Abs. [0019] und [0030] zeigen.

57
Neben der Redundanzstrategie CC gibt es – unter anderen – die Strategien PIR und FIR, wie vom Klagepatent vorgestellt. Das Klagepatent fordert entsprechend seiner Aufgabenstellung in den Absätzen [0027] und [0044] die Verwendung von mindestens zwei RV-Strategien. Denn es hat sich in Abs. [0009] die Aufgabe gestellt, die Flexibilität der Auswahl zu erhöhen. Dieses Ziel ist erreicht, wenn die Basisstation mittels eines Index oder Ziegers der Mobilstation signalisieren kann, ob sie CC oder eine andere Strategie anwenden soll.

58
Merkmal 4 von Patentanspruch 16 beansprucht indes, dass die ausgewählte Sequenz entweder CC, PIR oder FIR sein muss. Bei technisch-funktionaler Betrachtung verlangen die entsprechenden Merkmale von Patentanspruch 16 nicht, dass die ausgewählte Sequenz stets unmittelbar CC, PIR oder FIR darstellen muss. Denn die soeben nochmals dargestellte (Teil-)Aufgabe des Patentanspruchs ist auch dann erreicht, wenn die Basisstation zwischen CC und PIR/FIR unterscheidet und bei einer Entscheidung zugunsten der

PIR oder FIR die Entscheidung, welche von beiden anzuwenden ist, durch das Endgerät durchführen lässt. Allein dadurch wird schon der Zweck erreicht, der Basisstation eine Auswahl zwischen unterschiedlichen RV-Strategien bereitzustellen, die sie mittels eines ressourcenschonenden Index dem Endgerät signalisieren kann. Der Bundesgerichtshof verlangt in Rn. 48 ff. seines Urteils ebenfalls nicht, dass sich die ausgewählte Sequenz ohne jeden weiteren Zwischenschritt auf eine der drei Strategien beziehen muss. Absatz [0042] des Klagepatents erlaubt gleichfalls die mittelbare Generierung der RV-Parameterwerte anhand einer sogenannten look-up operation.

59
Auch für den Fall, dass PIR bzw. FIR nicht direkt und unmittelbar von der Basisstation ausgewählt und über einen Index signalisiert werden, sondern stattdessen die Information „PIR oder FIR“, liegt eine anspruchsgemäß ausgewählte Sequenz vor, wenn die Entscheidung darüber zwar vom Endgerät getroffen wird, dieses dabei aber keine Entscheidungsfreiheit hat. Es handelt sich um eine gebundene Entscheidung des Endgeräts, weil die Parameter der zu treffenden Entscheidung wie etwa die Codierrate, festgelegt sind, vom Endgerät nicht beeinflusst oder geändert werden können und mithin feststehen. Die Entscheidung, ob PIR oder FIR angewendet wird, ist in diesem Fall zwar von der Basisstation nicht direkt getroffen worden, sie ist aber vorherbestimmt. Zudem hat die Basisstation im Verhältnis CC oder PIR oder FIR eine Auswahl getroffen, nämlich entweder CC einerseits oder PIR oder FIR andererseits. Das ist klagepatentgemäß ausreichend, weil die Basisstation damit die wesentliche Entscheidung, nämlich ob CC oder PIR oder FIR angewendet wird, selbst und unmittelbar trifft und durch die vorherbestimmte gebundene Entscheidung des Endgeräts hinsichtlich PIR oder FIR keine zusätzlichen Funkressourcen benötigt. Das Treffen der gebundenen Entscheidung seitens des Endgeräts verursacht dort womöglich erhöhten Energieverbrauch. Das ist allerdings kein vom Klagepatent adressierter Faktor.

60
Eine patentgemäße Auswahl einer Sequenz sowie ein klagepatentgemäßer Index liegen daher auch dann vor, wenn die Auswahl anhand eines Index erfolgt, der seinerseits eine Berechnung verlangt. Dem stehen die Urteilsgründe des Bundesgerichtshofs nicht entgegen. Zwar verlangt der Bundesgerichtshof in Randnummer 63 seines Nichtigkeitsurteils, dass zwingend jedem Indexwert eindeutig eine Sequenz zugeordnet sein muss. Der Bundesgerichtshof verlangt aber gerade nicht, dass dies unmittelbar zu geschehen hat. Wesentlich ist die eindeutige Zuordnung. Diese kann aber auch mittelbar erfolgen, etwa durch eine Berechnung. Technischfunktional macht es keinen Unterschied, ob der Index direkt und unmittelbar eine ausgewählte Sequenz repräsentiert oder indirekt und mittelbar, indem auf eine Berechnung mit vorgebebenen Parametern verwiesen wird. Letzteres erhöht sogar die Flexibilität der Basisstation entsprechend dem erklärten Ziel des Klagepatents in Absatz [0009].

61
b) aa) Anspruch 21 ist vom Bundesgerichtshof ausweislich des Urteilstenors uneingeschränkt aufrechterhalten worden (vgl. Anlage VP 11, Seite 4). Der Anspruch bezieht sich auf die uneingeschränkte, ursprüngliche Fassung von Anspruch 16. Daher ist er in Merkmal 21.4, anders als Anspruch 16 in der aufrechterhaltenden Fassung nicht auf die dort nunmehr genannten drei Redundanz-Strategien CC, PIR und FIR festgelegt.

62
Auch fehlen in Anspruch 21 die bei Anspruch 16 in der aufrechterhaltenen Fassung hinzugekommenen Merkmale 1.3 und 1.4 betreffend die Redundanzparameter. Ferner unterscheidet sich Anspruch 21 von Anspruch 16 in der aufrechterhaltenen Version dahingehend, dass der Index oder Zeiger sich auf „zumindest eine Sequenz“ bezieht und nicht auf „diese ausgewählte Sequenz“; Merkmal 21.3.

63
bb) Die Beklagten meinen, das Merkmal 21.3 habe trotz des semantischen Unterschieds keinen technisch-funktionalen Unterschied zu Merkmal 16.3. Das Merkmal sei im Zusammenhang mit den Merkmalen 21.1.1 und 21.2.1 zu sehen. Diese hätten denselben Wortlaut wie die Merkmale 16.1.1 und 16.2.1 sowohl in der ursprünglichen wie in der eingeschränkten Fassung und bezögen sich auf das Empfangen und Erzeugen „der ausgewählten Sequenz“. Deswegen sei auch Merkmal 21.3 von seinem Wortsinn und trotz seines weiteren Wortlauts auf lediglich eine ausgewählte Sequenz bezogen. Auch den Urteilsgründen des Bundespatentgerichts sei keine andere Deutung zu entnehmen. Vielmehr lehne auch das Patengericht eine Auslegung des Merkmals ab, wonach der Index oder Zeiger auf mehrere Sequenzen verweisen darf, weil

dies nach der offenbarten Lehre des Klagepatents nicht umzusetzen, sprich nicht ausführbar sei. Daher ergebe eine gebotene Auslegung unter Einbeziehung der Beschreibung und Zeichnungen des Klagepatents sowie im Kontext der weiteren Anspruchsmerkmale, dass Merkmal 16.3 technisch sinnvoll lediglich nur die eindeutige Zuordnung des Index/Zeigers auf eine einzige Sequenz umfassen könne (BPatG GRUR-RS 2021, 30237, Rn. 30). Selbst wenn man davon ausginge, dass der Index/Zeiger nach Merkmal 21.3 auch zwei Sequenzen anzeigen dürfe, erfordere das Merkmal 21.2.1, dass das Endgerät die zwei von der Basisstation ausgewählten Sequenzen in Antwort auf die Information erzeuge.

64
cc) Das Merkmal 21.3 ist zwar richtigerweise im Zusammenhang mit den übrigen Merkmalen des Anspruchs und dabei insbesondere mit den Merkmalen 21.1.1 und 21.2.1 zu betrachten. Die gebotene systematische Auslegung kann gleichwohl regelmäßig nicht dazu führen, ein Merkmal unter Verweis auf ein anderes Merkmal unter seinem Wortlaut einzuschränken. Auch insoweit ist eine Auslegung geboten, die sämtlichen Merkmalen den ihnen zukommenden technischen Sinngehalt in vollen Umfang beimisst. Dies hat auch das Bundespatentgericht beachtet, als es die Merkmale 16.1.1, 16.2.1 und 16.3 im Kontext miteinander ausgelegt hat. Das Patengericht hat insoweit ausgeführt, bei der in Merkmal 16.1.1 und 16.2.1 angesprochenen Information handele es sich um einen Index oder Zeiger auf die ausgewählte zumindest eine Sequenz nach Merkmal 16.3. Es handele sich dabei um zumindest eine ausgewählte Sequenz. Während Merkmal 16.1.1 in Einklang mit der Auswahl einer Sequenz nach Abs. [0014] und Abs. [0042] von der Eignung zum Empfangen einer Information spreche, die auf eine ausgewählte Sequenz verweise, beziehe sich der Index oder Zeiger nach Merkmal 16.3 auf zumindest eine Sequenz, womit nach Merkmal 16.3 auch mehrere Sequenzen umfasst seien (BPatG GRUR-RS 2021, 30237, Rn. 28 f.).

65
Die von den Beklagten zitierte Stelle des Patentgerichtsurteils (Rn. 30) steht diesen Ausführungen nicht hingegen, sondern erläutert sie lediglich ergänzend und dahingehend, dass das Klagepatent keine Aussage dazu trifft, wie die nach Merkmal 16.3 mögliche Auswahl aus mehreren Sequenzen durch das Endgerät konkret erfolgt.

66
Die Kammer schließt sich den Ausführungen des Patentgerichts an. Der Wortsinn von Merkmal 21.3 ist nicht im Lichte der Merkmale 21.1.1 und 21.2.1 auf eine ausgewählte Sequenz zu beschränken. Im Gegenteil erweitert das Merkmal 21.3 den Schutzbereich des Anspruchs dahin, dass nicht nur allein eine ausgewählte Sequenz dem Endgerät von der Basisstation indiziert werden kann, sondern mehrere. Dies steht auch in Einklang mit der Aufgabenstellung des Klagepatents, nämlich ein verbessertes Auswahlverfahren für Redundanzstrategien zur Verfügung zu stellen. Diese Aufgabe ist erfüllt, wenn die Basisstation dem Endgerät eine von der Basisstation getroffene Auswahl von Sequenzen mittels Index signalisiert, weil bereits dann teilweise die in Abs. [0005] und Abs. [0006] genannten Nachteile einer alleinigen Auswahl der Redundanzstrategie durch das jeweilige Endgerät vermieden werden.

67
II. Im Lichte der vorstehenden Ausführungen zur Auslegung ist eine Verwirklichung der anspruchsgemäßen Merkmale sowohl von Anspruch 16 als auch von Anspruch 21 durch den 3G-Standard (im Folgenden: Standard) zu bejahen. Auf die hilfsweise geltend gemachte Verletzung der Ansprüche 17 bis 19 kommt es daher nicht an.

68
1. Anspruch 16 ist durch den Standard verwirklicht.

69
a) Im Standard-Dokument ETSI TS 125 331 V6.9.0 (2006-03) überträgt die Basisstation das Informationselement „HARQ RV Configuration“. Für den Enhanced uplink Dedicated Channel „E-DCH“ wird dem Endgerät vom Netzwerk signalisiert, welche „HARQ RV Configuration“ es bei der Datenübertragung auf diesem Uplink-Kanal zu nutzen hat. Es signalisiert, welche Konfiguration der Redundanz-Versionen im Rahmen des HARQ anzuwenden ist. Dieses wird durch ein einziges Bit signalisiert, welches zwei verschiedene Werte annehmen kann, nämlich „0“ und „1“. Die Information in Bezug auf die Redundanzstrategie, ist entweder „rv0“ oder „rvtable“. Dies ergibt sich aus der Angabe „Enumerated (rv0, rvtable)“ in Ziffer 10.3.5.7d auf Seite 560 von ETSI TS 125 331 V6.9.0 (2006-03):

Information Element/Group name	Need	Multi	Type and reference	Semantics description	Version
HARQ RV Configuration	MP		Enumerated (rv0, rvtable)	If 'rv0' is indicated, the UE shall only use E_DCH RV index 0. If 'rvtable' is indicated, the UE shall use an RSN based RV index as specified in [27]	REL-6

70
Wenn das Bit des Informationselementes „HARQ RV Configuration“ „0“ ist, wird der Wert „rv0“ angezeigt, und, wenn das Informationselement „HARQ RV Configuration“ „1“ ist, wird der Wert „rvtable“ angezeigt.

71
Die Information „rv0“ bzw. „rvtable“ weist auf sogenannte E_DCH RV Indices hin. Dieser Index soll im Fall von „rv0“ immer „0“ sein und sich im Fall von „rvtable“ aus der Spezifikation im referenzierten Standarddokument [27], dem 3GPP TS 25.212 version 6.7.0 Release 6, ergeben. Tabelle 15 des Dokuments TS 25.212 listet im Abschnitt 4.8.4.3 diese E-DCH RV Indices und ihre Bedeutung auf:

"The parameters of the rate matching stage depend on the value of the RV parameters s and r. The s and r combinations corresponding to each RV allowed for the E-DCH are listed in the table below:"

Table 15: RV for E-DCH

E-DCH RV Index	*s*	*r*
0	1	0
1	0	0
2	1	1
3	0	1

72
Demnach spezifiziert der Standard vier E-DCH RV Indizes, nämlich 0, 1, 2 und 3. Diese setzen sich jeweils aus einer bestimmten Kombination der Parameter „s“ und „r“ zusammen. Gemäß Ziffer 4.5.4.3 des Standard-Dokuments TS 25.212 bestimmt der Parameter „s“, ob systematische Bits priorisiert werden, während der Parameter „r“ angibt, welche punktiert werden:

„The parameters of the second rate matching stage depend on the value of the RV parameters s and r. The parameter s can take the value 0 or 1 to distinguish between transmissions that prioritise systematic bits (s = 1) and non systematic bits (s = 0). The parameter r (range 0 to r_{max}-1) changes the initial error variable e_{ini} in the case of puncturing.“

73
Die an das Endgerät gesendete Information „rv0“ hat demnach laut Abschnitt 10.3.5.7d von TS 25.331 in Verbindung mit der Table 15 von TS 25.212 die Bedeutung, dass eine bestimmte Sequenz von E-DCH RV Indices (=X_{rv}-Werte), nämlich „0, 0, 0, 0,..“ signalisiert wird (vgl. auch Abschnitt 8.6.5.17 des Standards TS 125 331). Gemäß [27] des Standards TS 125 331 findet sich in Abschnitt 4.9.2.2 des Standards TS 125 212 V.6.7.0 der Hinweis:

The UE shall use either

- an RV index as indicated in Table 16 and according to the RSN
- or, if signalled by higher layers only E-DCH RV index 0 independently of the RSN.

74
Für jede Wiederholungsübertragung ist demnach unabhängig von der „Retransmission Sequence Number“ (RSN) der E-DCH RV-Index 0 zu verwenden. „rv0“ als Sequenz-Information entspricht der Redundanz-Strategie „CC“.

75
Die Versendung/Empfang der Information „rvtable“ führt demgegenüber zur Anwendung der Tabelle 16 im Abschnitt 4.9.2.2 des Standarddokuments TS 25.212:

Table 16: Relation between RSN value and E-DCH RV Index

RSN Value	$N_{sys} / N_{e,data,j}$ <1/2	1/2 ≤ $N_{sys} / N_{e,data,j}$
	E-DCH RV Index	E-DCH RV Index
0	0	0
1	2	3
2	0	2
3	[⌊TTIN/N_{ARQ}⌋ mod 2] x 2	⌊TTIN/N_{ARQ}⌋ mod 4

76
Gemäß dieser Tabelle ist der Redundanzwert sodann vom Endgerät abhängig von der Kodierrate zu bestimmen. Er ist insoweit bereits festgelegt für die ersten zwei Wiederholungen (RSN Value 1-2). Für die dritte und folgenden Wiederholungen ist der Redundanzwert hingegen anhand der in der Tabelle abgebildeten Formel vom Endgerät zu berechnen. Dies ergibt sich daraus, dass ab der dritten Wiederholung zusätzlich die „TTI number“ einzubeziehen ist:

The applied E-DCH RV index specifying the used RV (s and r parameter) depends on the RSN, on $N_{sys} / N_{e,data,j}$, and if RSN=3 also on the TTIN (TTI number). For 10 ms TTI the TTI number is equal to the CFN, for 2 ms TTI

$$TTIN = 5*CFN + \text{subframe number}$$

where the subframe number counts the five TTIs which are within a given CFN, starting from 0 for the first TTI to 4 for the last TTI. N_{ARQ} is the number of Hybrid ARQ processes.

(Abschnitt 4.9.2.2, TS 125 212 V6.7.0 (2005-12))

77
Die Vorgabe, den RSN-Wert „3“ der Tabelle zu berechnen, steht dabei nicht im Belieben des Endgeräts, sondern ist nach festen, im abgebildeten Standard-Abschnitt vorgegebenen Formeln vorzunehmen und kommt zu feststehenden Ergebnissen. Jeder der E-DCH RV Werte steht für eine Redundanzversion mit den jeweiligen ersten und zweiten Redundanzparametern „s“ und „r“, die sich aus der Tabelle 15 des Dokuments TS 25.212 ergibt. Die mittlere Spalte weist die Strategie „PIR“, die rechte die Strategie „FIR“ aus. Der RSN-Wert weist für jede initiale Übertragung den Wert „0“ auf und wird für jede weitere Wiederholungsübertragung jeweils um „1“ nach oben gesetzt, solange dieser kleiner „3“ ist. Es ergibt sich daher die folgende Reihung von RSN-Werten: 0, 1, 2, 3, 3, 3 …

78
Zudem hat die Klägerin vorgetragen, dass in der Praxis lediglich zwei bis drei Wiederholungen eingestellt seien. Bei nur zwei Wiederholungen bedarf es der Berechnung des RSN-Werts „3“ mittels der Formel aus Abschnitt 4.9.2.2, TS 125 212 V6.7.0 (2005-12) somit gar nicht. Dem sind die Beklagten nicht entgegengetreten.

79
b) Die Beklagten machen geltend, weder „rv0“ noch „rvtable“ verwirklichten einzeln und/oder gemeinsam Anspruch 16 des Klagepatents. Die Basisstation treffe keine Auswahl aus den drei genannten RV-

Strategien CC, PIR oder FIR. Denn PIR bzw. FIR seien bei „rvtable“ gerade nicht vorgegeben, sondern noch unbestimmt. Auch erfolge die Wahl zwischen PIR oder FIR dann entgegen dem ausdrücklich Ansinnen des Klagepatents nicht seitens der Basisstation, sondern durch das Endgerät. Auch ein klagepatentgemäßer Index sei nicht gegeben, da bei „rvtable“ keine eindeutige Zuordbarkeit zu einer Strategie vorliege und „rv0“ dafür alleine nicht ausreiche. Das Klagepatent verlange, dass für alle drei Strategien ein Index in eindeutiger Weise vorgegeben sei.

80
Die Beklagten behaupten außerdem, das standardgemäße Endgerät generiere auf den Empfang der Information „rv0“ hin nicht eine gesamte, klagepatentgemäße Redundanzparametersequenz einer bestimmten Länge für mehrere Wiederholungsübertragungen, sondern für jede nötige erneute Wiederholungsübertragung die auf diese Wiederholungsübertragung anwendbare Redundanzversion (mit ihren Redundanzparametern (s,r)) einzeln neu.

81
c) Den Ausführungen der Beklagten kann nicht beigetreten werden.

82
Die angegriffenen Mobilfunkgeräte der Beklagten sind unstreitig Endgeräte, die eine Redundanzstrategie in WDCMA auf eine automatische Wiederholungsanforderungsfunktion für Übertragungen im Uplink anwenden; Merkmal 0. Sie verfügen ebenso unstreitig über eine Empfangseinrichtung zum Empfangen von StrategieInformationen im Sinne von Merkmal 1 und 1.1.

83
Auch alle weiteren Merkmale des Anspruchs 16 sind durch die Signalisierung von „rv0“ wortsinngemäß verwirklicht:

84
Die Angabe HARQ RV Configuration stellt eine Strategie-Information dar, die eine ausgewählte Sequenz von ersten und zweiten Redundanzparametern angibt, nämlich „rv0“; Merkmal 1.1. Es handelt sich dabei um eine ausgewählte Sequenz, weil die Basisstation von den beiden zur Auswahl stehenden Möglichkeiten, „rv0“ und rvtable“ „rv0“ ausgewählt hat. Die Strategie-Informationen „rvtable“ ist auch eine Sequenz im Sinne des Klagepatents. Wie oben gezeigt, bezeichnet „rvtable“ die RV-Strategie PIR oder FIR, je nachdem, welche festgelegten Parameter das Endgerät in die Berechnung nach Tabelle 16 bei der dritten Wiederholung entsprechend den dann jeweils vorherrschenden Bedingungen einsetzt. Die Basisstation wählt mit „rv0“ mithin aus den zur Verfügung stehenden möglichen Sequenzen diejenige aus, die CC darstellt. Die Auswahl besteht bereits in der Wahl zwischen der Strategie CC einerseits und den beiden Strategien PIR oder FIR andererseits. Die vom Klagepatent erwünschte Flexibilität in der Strategieauswahl ist damit erreicht.

85
Das Parameter-Paar gibt eine Redundanzversion für die automatische Wiederholungsanforderungsfunktion an, Merkmal 1.2.

86
Die Parameter „r“ und „s“ gemäß der Tabelle 15 sind klagepatentgemäße erste und zweite Parameter, die bestimmen, ob Systembits priorisiert bzw. welche Bits für die entsprechende Redundanzversion punktiert werden sollen; Merkmale 1.3 und 1.4.

87
Die angegriffenen Endgeräte verfügen über eine Einrichtung zum Erzeugen der ausgewählten Sequenz von ersten und zweiten Redundanzparametern zur Steuerung der automatischen Wiederholungsanforderungsfunktion aufgrund des Empfangs der entsprechenden Strategie-Information; Merkmale 2 und 2.1. Anders als die Beklagten behaupten, wird dabei bei Signalisierung von „rv0“ nicht für jede Wiederholung die RV erneut neu festgelegt. Aus dem dargestellten Abschnitt 4.9.2.2 des Standards TS 125 212 V.6.7.0 ergibt sich, dass für jede Wiederholungsübertragung „rv0“ anzuwenden ist und keine erneute RV-Strategie auszurechnen ist. Die Tabelle 16 des Standards TS 125 212 V.6.7.0 hat für „rv0“ keine direkte Bedeutung.

88

Die von der Basisstation an das Endgerät übermittelte Strategie-Information wird nicht direkt gesendet, sondern in Form des Indexes/Zeigers „rv0“. Der Wert „rv0“ zeigt nicht unmittelbar die RV-Strategie an, sondern er indiziert sie aufgrund der dargestellten Vorgaben in Abschnitt 10.3.5.7d von TS 25.331 in Verbindung mit der Table 15 von TS 25.212. Dass die standardgemäß weitere Auswahlmöglichkeit „rvtable“ erst nach einer Berechnung des Endgeräts die Strategie PIR oder FIR offenbart, lässt die Verwirklichung von Merkmal 3 nicht scheitern. Denn unabhängig davon ist „rv0“ ein Index auf eine bestimmte ausgewählte Sequenz von ersten und zweiten Redundanzparametern. Diese Sequenz ist unzweideutig der Strategie CC zuordbar, wie bereits oben dargestellt. Aufgrund der Vorherbestimmtheit der Anwendung von PIR bzw. FIR entsprechend den gegebenen Bedingungen, ist auch „rvtable“ ein Index, der eindeutig, wenn auch nicht unmittelbar, sondern erst nach weiteren, vorgegebenen Berechnungen mit vorgegebenen Parametern eine Strategie anzeigt. Das gilt insbesondere dann, wenn – wie von der Klägerin vorgetragen – nur zwei Wiederholungen vorgenommen werden, so dass es keiner zusätzlichen Berechnung des RSN-Werts „3“ mittels der Formel aus Abschnitt 4.9.2.2, TS 125 212 V6.7.0 (2005-12) bedarf.

89
Merkmal 4 ist erfüllt, weil „rv0“ dem Endgerät die Anwendung von CC signalisiert und „rvtable“ die von PIR oder FIR.

90
2. Eine Verwirklichung von Anspruch 21 durch „rv0“ ist ebenfalls zu bejahen.

91
Die Angabe „rv0“ gibt als Information eine Sequenz von Redundanzparametern an, mit welcher die Sequenz „chase combining“ von der Basisstation dem Endgerät vorgegeben wird. Als Index „rv0“ signalisiert eine ausgewählte Sequenz von Redundanzparametern im Sinne von Merkmal 21.3.

92
3. Auf die Verwirklichung der Anspruch 16 und 21 durch den Index „rvtable“ kommt es daher nicht an.

93
III. Aufgrund der wortsinngemäßen Verwirklichung der Klagepatentansprüche 16 und 21 in der vom Bundesgerichtshof aufrechterhaltenen Fassung waren die Beklagten wie tenoriert zu verurteilen.

94
Die Rechtsfolgen ergeben sich aus Art. 64 Abs. 1, Abs. 3 EPÜ, §§ 139 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, 140a Abs. 1, Abs. 2, 140b Abs. 1, Abs. 3 PatG, §§ 242, 259, 830 Abs. 1, Abs. 2 BGB, § 256 ZPO zu verurteilen.

95
Der Auskunftsanspruch gemäß § 140b PatG erstreckt sich nach dem Wortlaut von Absatz 1 auf alle benutzten Erzeugnisse. Eine Beschränkung auf hergestellte Erzeugnisse ist darin nicht enthalten. Auch aus § 140b Abs. 3 Nr. 2 PatG ergibt sich nichts anderes. Da § 140b Abs. 1 die Auskunftspflicht an das Vorliegen irgendeiner widerrechtlichen Benutzungshandlung anknüpft, ist vielmehr über die Herkunft und den Vertriebsweg des Verletzungsproduktes in vollem Umfange Auskunft zu erteilen, wenn eine dieses Produkt betreffende widerrechtliche Benutzungshandlung vorliegt. Die vollständige Auskunftspflicht trifft deswegen auch denjenigen, der das Patent lediglich in einer einzelnen Benutzungsalternative des § 9 S. 2 Nr. 1 PatG verletzt (Fricke, in BeckOK PatG, 30. Edition, Stand: 15.10.2023, § 140b Rn. 26 mwN.).

96
Der Vernichtungsanspruch gemäß § 140a PatG ist gleichfalls gegeben. Er erfasst zwar richtigerweise nur inländischen Besitz und/oder Eigentum patentverletzender Gegenstände. Das wurde von der Klägerin für beide Beklagte ausreichend substantiiert dargelegt. Die Beklagten haben demgegenüber den inländischen Besitz bzw. Eigentum an patentverletzenden Gegenständen nicht substantiiert bestritten.

97
Der Anspruch auf Rückruf besteht auch gegen eine im Ausland ansässige Verpflichtete (BGH GRUR 2017, 785 Rn. 33 – Abdichtsystem).

B.

98
Die von den Beklagten erhobenen Einwendungen greifen nicht durch.

99
I. Die Voraussetzungen für das Eingreifen des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwands gemäß Art. 102 AEUV sind nicht gegeben.

100
1. Vorliegend ist bereits zweifelhaft, ob der Anwendungsbereich des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes überhaupt eröffnet ist.

101
a) In tatsächlicher Hinsicht ist zu beachten, dass der 3G-Standard seit dem 31.12.2021 in Deutschland unstreitig abgeschaltet ist. Eine Nutzung über ein deutsches Mobilfunknetz ist damit nicht mehr möglich. In Österreich und in anderen Ländern Europas wird er hingegen noch verwendet. Verwendet werden derzeit – nicht nur in Deutschland – aber auch der 4G und der 5G-Standard.

102
b) Aus rechtlicher Sicht ist in den Blick zu nehmen, dass nicht jedes standardessentielle Patent als solches eine Marktbeherrschung begründet. Eine solche ist anzunehmen, wenn sich der Zugang zur Nutzung des fraglichen standardessentiellen Patents als regelrechte Marktzutrittsvoraussetzung darstellt. Das ist der Fall, wenn auf dem relevanten Markt überhaupt nur Produkte angeboten und nachgefragt werden, die den Standard durch Benutzung des standardessentiellen Patents ausführen. Das gilt auch, wenn auf dem relevanten Markt zwar ebenfalls Produkte angeboten werden, die die Produktkonfiguration des standardessentiellen Patents nicht aufweisen, jedoch ein wettbewerbsfähiges Angebot ohne Zugang zur Nutzung des streitigen standardessentiellen Patents unmöglich ist (vgl. BGH GRUR 2020, 961 Rn. 57 – FRAND-Einwand mwN.).

103
In dem der Entscheidung „FRAND-Einwand“ zugrunde liegenden Sachverhalt hat der Bundesgerichtshof eine marktbeherrschende Stellung des dortigen Inhabers eines für den GPRS-Standards (= 2G-Standard) relevanten Patents bejaht. Zur Begründung hat er angeführt, die Einhaltung des GPRS-Standards sei für jedes Mobilfunkgerät zwingend. Ein Ausweichen auf eine andere Technologie, insbesondere auf die Vorgängerversion von GPRS (GSM) oder auf die Nachfolgestandards (UMTS oder LTE), sei nicht möglich, da die Vorgängerversion keine schnelle, konkurrenzfähige Datenübertragung zur Verfügung stelle und eine ausreichende Netzabdeckung für die Nachfolgestandards nicht immer gewährleistet sei. Ein Mobilfunkgerät ohne GPRS sei nach alledem nicht wettbewerbsfähig, und ein dem Standard entsprechendes Gerät sei mithin aus der Sicht der Marktgegenseite nicht durch ein nicht dem Standard entsprechendes Mobiltelefon substituierbar (BGH a.a.O., Rn. 59).

104
Gemäß dem Unionsgerichtshof ist zur Beantwortung der Frage, ob ein Produkt oder eine Dienstleistung unerlässlich für ein Unternehmen ist, das auf einem bestimmten Markt tätig werden will, zu untersuchen, ob es Produkte oder Dienstleistungen gibt, die Alternativlösungen darstellen, auch wenn sie weniger günstig sind. Ebenfalls ist zu prüfen, ob technische, rechtliche oder wirtschaftliche Hindernisse bestehen, die geeignet sind, jedem Unternehmen, das auf diesem Markt tätig zu werden beabsichtigt, die Entwicklung – gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit anderen Wirtschaftsteilnehmern – von Alternativprodukten oder -dienstleistungen unmöglich zu machen oder zumindest unzumutbar zu erschweren. Es müsse für die Annahme wirtschaftlicher Hindernisse zumindest dargetan sein, dass die Entwicklung dieser Produkte oder Dienstleistungen unrentabel wäre, wenn sie in vergleichbarem Umfang hergestellt bzw. erbracht würden wie von dem Unternehmen, das die bestehenden Produkte oder Dienstleistungen kontrolliert (EuGH GRUR 2004, 524 Rn. 28 – IMS Health).

105
Es ist daher fraglich, inwieweit der deutsche Teil eines europäischen Patents eine marktbeherrschende Stellung aufgrund eines Standards vermitteln kann, der in Deutschland nicht mehr verwendet wird und für den es – auf dem deutschen und europäischen Markt – zwei technisch fortschrittlichere Lösungen (4G und 5G) gibt. c)

106
Die Darlegung der marktbeherrschenden Stellung der Klagepartei ist Aufgabe der Beklagtenpartei, wenn sie den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand erhebt, für den die marktbeherrschende Stellung des

Klagepatentinhabers Voraussetzung ist. Die Klägerin hat eine marktbeherrschende Stellung in Abrede gestellt.

107
Die Beklagten haben bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung nicht dargetan, dass die Inhaberschaft eines für den 3G-Standard relevanten Patents eine marktbeherrschende Stellung für den Markt mobiler Endgeräte verschafft. Sie haben insbesondere keinerlei Ausführungen dazu gemacht, dass (1.) die Einhaltung des 3G-Standards für jedes Mobilfunkgerät zwingend ist und (2.) ein Ausweichen auf den 2G-, 4G- und/oder 5G-Standard unmöglich und/oder unzumutbar ist.

108
Der Beklagtenvortrag, in der Bundesrepublik Deutschland würden derzeit keine Smartphones vertrieben und nachgefragt, die nicht auch den 3G-Standard unterstützen, ist unbehelflich. Denn daraus ergibt nichts hinsichtlich der beiden oben genannten Punkte. Die weitere Behauptung, in zahlreichen EU-Mitgliedsstaaten seien nach wie vor 3G/UMTS-Netzwerke in Betrieb und deswegen sei ein störungsfreier Telefonie- und Datenbetrieb in den entsprechenden Netzwerken in den EU-Mitgliedsstaaten nur mit Smartphones möglich, die 3G/UMTS-fähig sind, ist gleichfalls nicht zielführend. Die Beklagten verweisen hierzu auf ein Urteil des Landgerichts Düsseldorf, das jedoch die marktbeherrschende Stellung des 3GStandards im Jahr 2020 deswegen bejaht hat, weil es bis dato nicht möglich war, konkurrenzfähige LTEfähige Mobiltelefone anzubieten. Die flächendeckende Nutzung mobiler Sprachtelefonie in Europa konnte zur Überzeugung des Landgerichts Düsseldorf im Jahr 2020 nicht allein über die von dem LTE-Datennetzwerk zur Verfügung gestellte Voice-over-IP Funktion gewährleistet werden, sondern bedurfte auch des UMTS-Netzes. Dass das Ende 2023 immer noch so ist, haben die Beklagten nicht substantiiert vorgetragen – und es ist zur Überzeugung der Kammer auch zweifelhaft.

109
Vor diesem Hintergrund sprechen bereits gute Gründe dafür, die Einschlägigkeit des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwands mangels einer marktbeherrschenden Stellung der Klägerin zu verneinen.

110
Die Kammer sieht aber auch, dass bei einem konkreten Sachvortrag zur Frage der marktbeherrschenden Stellung, eine andere Einschätzung richtig erscheinen könnte, weswegen nachfolgend Ausführungen zur Begründetheit des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwands erfolgen.

111
2. Selbst wenn man annähme, der Anwendungsbereich des Art. 102 AEUV sei eröffnet, bliebe dem darauf gegründeten Einwand der Erfolg versagt. Die Klägerin hat ihre marktbeherrschende Stellung nicht missbraucht, weil sie jedenfalls ein den FRAND-Grundsätzen nicht offensichtlich widersprechendes Vertragsangebot vorlegt hat (a), während die Beklagten demgegenüber nicht lizenzunwillig sind (b). a)

112
Das Angebot der Klägerin vom diesem hat die Klägerin berücksichtigt. Die Klägerin hat ferner im Schriftsatz vom 11.05.2023 (insbesondere Rn. 96 ff.) substantiiert darlegt, dass die Konditionen in ihrem Angebot vom auf nachvollziehbaren und grundsätzlich verlässlichen Grundlagen und Berechnung beruhen. Die Konditionen widersprechen daher nicht offensichtlich FRAND-Bedingungen, weil sie die Beklagten nicht willkürlich diskriminieren, sondern auf einer nachvollziehbaren Tatsachen- und Berechnungsgrundlage beruhen. Dass sie aus Sicht des Lizenzsuchers dennoch nachteilig ist, hindert diese Einschätzung nicht. Darauf hinzuweisen und dementsprechend auf Änderungen hinzuwirken, ist Obliegenheit des Lizenznehmers im Rahmen der vom Unionsgerichthofs vorgegebenen und vom Bundesgerichtshof präzisierten FRAND-Verhandlungen.

113
b) Die Beklagten sind zur Überzeugung der Kammer nicht lizenzwillig.

114
Die Parteien haben Lizenzangebote und Gegenangebote ausgetauscht. Die Klägerin hat am ... und am Angebote unterbreitet. Die Beklagten haben hierauf mit lediglich zwei Gegenangeboten am und am reagiert.

115

Zwar bemisst sich die Lizenzwilligkeit nicht formal an der Anzahl der (Gegen-)Angebote. Gleichwohl können ihre Häufigkeit und der Zeitpunkt der Unterbreitung ein starkes Indiz für ein redliches Verhalten der Vertragsparteien sein. Für das vorliegende Verfahren ist festzuhalten, dass das letzte ausführliche Gegenangebot der Beklagten vom datiert. Gut ein Jahr später sind sie vom Landgericht Mannheim wegen Patentverletzung und unter Zurückweisung ihres FRAND-Einwands zur Unterlassung verurteilt worden. Gleichwohl haben sie kein neues Gegenangebot vorgelegt. Daran hat auch die Erfolglosigkeit ihres Vollstreckungseinstellungsantrags zum Oberlandesgericht Karlsruhe nicht geändert. Bereits dieses Verhalten zeigt zur Überzeugung der Kammer, dass die Beklagten nicht redlich über die Konditionen eines Lizenzvertrages verhandeln. Ein um eine baldige Lizenz bemühter Vertragspartner hätte die Verurteilung in Mannheim sowie die Zurückweisung des Oberlandesgerichts Karlsruhe zum Anlass genommen, seine eigene Position zu überdenken und mit einem neuen Gegenangebot dem Verhandlungspartner entgegenzukommen. Das haben die Beklagten nicht getan. Dies gilt umso mehr, als die Beklagten während der gesamten Zeit das geistige Eigentum ihres Verhandlungspartners zu Gewinnzwecken kostenlos benutzen.

116
Wenn man in der Übersendung des Term Sheet‘s am ein weiteres Gegenangebot sehe wollte, würde dieses nicht die bis dahin seit langem bestehende Lizenzunwilligkeit der Beklagten in ihr Gegenteil verkehren. Denn zwischen dem zweiten Gegenangebot vom und dem Term Sheet vom liegt mehr als ein Jahr. Das ist eine für einen redlichen Lizenzsucher unangemessen lange Zeit. Zudem wäre zu erwarten gewesen, dass in unmittelbaren Anschluss und spätestens nach Zurückweisung des Einstellungsantrags durch das Oberlandesgericht Karlsruhe am 19.05.2023 ein konkretes Gegenangebot erfolgt. Demgegenüber haben die Beklagten benötigt, um ein das Term Sheet als „Proposal“ zu unterbreiten. In den Verhandlungen im war das offensichtlich noch nicht möglich gewesen, auch wenn es angebracht gewesen wäre.

117
Die Beklagten vertreten die Ansicht, ein weiteres Gegenangebot sei ihnen nicht zumutbar und von ihnen nicht erforderlich, weil die Klägerin sich weigere, ihnen Einsicht in Drittlizenzverträge zu geben. Auch insoweit gilt, dass spätestens nach den Verurteilungen des Landgerichts Mannheim, an dessen herausragender Expertise insbesondere bezüglich Patentverletzungsklagen auch mit kartellrechtlichem Bezug keinerlei Zweifel bestehen, die Beklagten ihre Meinung hierzu hätten überdenken müssen. Das gilt umso mehr, als auch ihr Antrag auf Vollstreckungseinstellung aus den Mannheimer Urteilen von dem ebenso herausragend fachkundigen Oberlandesgericht Karlsruhe zurückgewiesen wurde.

118
Auf das handwerklich nicht zu beanstandende Urteil aus Chongqing können sich die Beklagten nicht mit Erfolg berufen – auch wenn es ihrer Ansicht nach ihr Gegenangebot vom stützt. Das chinesische Urteil zeigt, dass die Nutzung des Patentportfolios der Klägerin nicht kostenlos erfolgen kann. Genau das tun die Beklagten aber seit dem Ablauf des Lizenzvertrages von am . Dass das chinesische Urteil ihr Gegenangebot vom stützen soll, führt angesichts des bereits aufgezeigten dilatorischen Verhandlungsverhaltens nicht dazu, ihnen eine Lizenzwilligkeit zu unterstellen. Denn das chinesische Gericht hat festgestellt, dass Nutzer des klägerischen Patentportfolios einen Betrag in schulden. Trotzdem haben es die Beklagten – obgleich sie in Deutschland bereits wegen Patentverletzung verurteilt wurden – nicht für nötig befunden, der Klägerin als Zeichen des guten Willens und der ehrlichen Verhandlungsbereitschaft zumindest einen Teilbetrag aus der vom chinesischen Gericht festgestellten Summe direkt zukommen zu lassen. Allein ein solches Verhalten könnte als Zeichen einer echten Verhandlungsbereitschaft gewertet werden. Wer sich als Patentverletzer hingegen im Rahmen des FRAND-Einwands auf ein sein Lizenzangebot angeblich stützendes Ratenbestimmungsurteil beruft, darf es nicht mehr bei einer Bürgschaftsstellung belassen, sondern muss jedenfalls einen beachtlichen Teilbetrag davon an den Patentinhaber überweisen.

119
Zur Überzeugung der Kammer verfolgen die Beklagten damit die Geschäftspolitik, fremdes geistiges Eigentum zunächst ohne Berechtigung und damit ohne Abfluss eigener finanzieller Mittel zu nutzen, um (auch) damit Gewinne zu erzielen. Die Zahlung der unstreitig zu bezahlenden Lizenzgebühr wird so lange wie möglich hinausgezögert, um das Risiko einer Fehleinschätzung der Lizenzrate vor Aufnahme der Verkaufstätigkeit so weit wie möglich zu reduzieren. Nur so ist es erklärbar, dass die Beklagten ihre in

rückschauender Betrachtung als Argument für die Angemessenheit ihrer Gegenangebote anführen. Ein wesentlicher Punkt von Lizenzverträgen, nämlich ihr Abschluss vor der Aufnahme einer Geschäftstätigkeit soll damit in das Gegenteil verkehrt werden: Die Lizenz soll nicht im Vorgriff auf eine Geschäftsaufnahme als Wagnisgeschäft geschlossen werden, sondern nach Aufnahme der Geschäftstätigkeit in rückschauender Betrachtung. Damit wollen sich die Beklagten einen Vorteil gegenüber dem redlichen Lizenznehmer verschaffen, der den Lizenzvertrag – richtigerweise – vor Benutzung der zu lizensierenden Technologie geschlossen hat und damit das Risko von Fehleinschätzungen hinsichtlich seiner Geschäftsentwicklung tragen muss. Da dies dem Wesen von Lizenzverträgen, der Herangehensweise eines redlichen Lizenzsuchenden widerspricht und zudem eine Patentverletzung darstellt, können die Beklagten damit nicht durchdringen.

120
Auf die von den Beklagten beantragte Vorlage weiterer Verträge kam es daher nicht an.

121
II. Der allgemeine patentrechtliche Unverhältnismäßigkeitseinwand gemäß § 139 Abs. 1 Satz 3 PatG kann vorliegend von den Beklagten nicht mit Erfolg geltend gemacht werden. Der Unterlassungsanspruch ist nicht aus Gründen der Unverhältnismäßigkeit ausgeschlossen, § 139 Abs. 1 S. 3 PatG.

122
1. Unter der Annahme der Anwendungsbereich des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwands sei mangels marktbeherrschender Stellung nicht einschlägig, ist der von den Beklagten ebenfalls erhobene patentrechtliche Unverhältnismäßigkeitseinwand gemäß § 139 Abs. 1 Satz 3 PatG zu prüfen.

123
a) Gemäß § 139 Abs. 1 S. 3 PatG ist der Unterlassungsanspruch ausgeschlossen, wenn die Inanspruchnahme aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls und der Gebote von Treu und Glauben für den Verletzer oder Dritte zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte führen würde.

124
Der Unverhältnismäßigkeitseinwand des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG ist dabei auf besondere Ausnahmefälle begrenzt. Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass der Unterlassungsanspruch die logische Folge des Ausschließlichkeitsrechts ist. Mit der Erteilung des Patents entstehen an der patentierten Erfindung absolute Rechte, die neben ihrem Zuweisungsgehalt einen Ausschlussgehalt besitzen, so dass der Inhaber des Rechts grundsätzlich jedermann von der Nutzung der patentierten Lehre ausschließen kann. So erlauben sie insbesondere – im Rahmen der übrigen gesetzlichen, insbesondere der patent- und kartellrechtlichen Vorgaben – den Ausschluss Dritter von der Nutzung der patentierten Lehre. Um sein Ausschließlichkeitsrecht durchzusetzen ist der Patentinhaber in aller Regel auf den Unterlassungsanspruch angewiesen.

125
Der Gesetzgeber hat in der Begründung des 2. PatModG klargestellt, dass eine Einschränkung des Unterlassungsanspruchs nur in besonderen Ausnahmefällen in Betracht kommt. Der Unterlassungsanspruch ist die regelmäßige Sanktion der Patentrechtsordnung bei einer Patentverletzung. Darlegungs- und beweisbelastet für eine Unverhältnismäßigkeit ist die Beklagtenseite. Eine Einschränkung des Unterlassungsanspruchs kommt nur in besonders gelagerten Ausnahmefällen in Betracht (BT-Drs. 19/25821, S. 53).

126
Wenn der Patentverletzer besondere Umstände darlegt, die im Einzelfall eine nicht gerechtfertigte Härte begründen können, kann es im Rahmen einer Gesamtwürdigung aller Umstände des Einzelfalls und bei einer sorgfältigen Abwägung aller Umstände unter Berücksichtigung des Gebotes von Treu und Glauben und der grundsätzlich vorrangigen Interessen des Verletzten an der Durchsetzung seines Unterlassungsanspruchs ausnahmsweise darauf ankommen, ob der Verletzte selbst Produkte oder Komponenten herstellt, die mit dem patentverletzenden Produkt in Wettbewerb stehen, oder ob primär eine Monetarisierung seiner Rechte das Ziel des Patentinhabers ist (BT-Drs. 19/25821, S. 53). Im Übrigen können wirtschaftliche Auswirkungen der Unterlassungsverfügung, die Komplexität von Produkten,

subjektive Gesichtspunkte auf beiden Seiten und Drittinteressen zu berücksichtigen sein. So kann etwa zu Lasten des Verpflichteten eine fehlende Lizenzwilligkeit gesehen werden (BT-Drs. 19/25821, S. 54).

127
Bei Anwendung dieser Maßstäbe greift der von der Beklagtenseite erhobene Einwand der Unverhältnismäßigkeit nicht durch. Unter Berücksichtigung aller Umstände des zwischen den Parteien geführten Rechtsstreits und ihrer maßgeblichen Interessen hat die Beklagtenseite eine Unverhältnismäßigkeit des Unterlassungsanspruchs nicht dargetan.

128
Soweit die Beklagtenseite argumentiert, die Klägerin sei reine Patentverwerterin, kommt es hierauf für sich gesehen schon nicht an. Denn nach der bisherigen Rechtslage (vgl. Werner in: Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl. 2020, § 139 Rn. 92 m.w.N.), der die Gesetzesbegründung zustimmt (s.o.), ist der Umstand allein, dass ein Patentverwerter einen Unterlassungsanspruch geltend macht, für sich gesehen nicht geeignet, diesen als unverhältnismäßig einzustufen. Unabhängig davon ist die Klägerin unstreitig mit eigenen Produkten am NetzwerkausrüstungsMarkt und als Markenlizenzgeberin indirekt auf dem Smartphone-Markt aktiv, wenngleich nicht im direkten Wettbewerb mit der Beklagtenseite im Bereich der Smartphones.

129
Irrelevant ist auch, dass die Klägerin an dem Abschluss eines Lizenzvertrages interessiert ist. Zutreffend ist zwar, dass der Gesichtspunkt eines vorrangigen Interesses an der Monetarisierung von Patenten als ein Aspekt bei der Interessenabwägung zu berücksichtigen sein kann, wie oben dargetan. Dieser Aspekt steht im Zusammenhang mit der eigenen Marktteilnahme (oder deren Fehlen) von Patentinhabern. Da die Klägerin aufgrund ihrer FRAND-Erklärung und aus kartellrechtlichen Gründen gehalten ist, die Lizenzierung des Klagepatents zu ermöglichen und hierzu in Lizenzverhandlungen einzutreten sowie diese zielgerichtet zu führen, darf ihr im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung nicht entgegengehalten werden, dass sie ebendiesen vertraglichen und kartellrechtlichen Verpflichtungen nachkommt. Sie ist auch nicht gehalten, bis zum Abschluss der Lizenzverhandlungen von der Einleitung eines Gerichtsverfahrens abzusehen, um dem Vorwurf einer Unverhältnismäßigkeit zu entgehen. Dann würde das Regel-Ausnahmeverhältnis, das § 139 Abs. 1 S. 3 PatG aufstellt, gerade in sein Gegenteil verkehrt, und das gesetzgeberische Ziel verkannt.

130
Auch die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Beklagtenseite führen nicht zu einem anderen Ergebnis. Sie nutzt das Klagepatent der Klägerin seit mehreren Jahren ohne Zahlung eines Entgelts und hat die Möglichkeit, einen Lizenzvertrag abzuschließen, der dem Unterlassungsanspruch entgegenstehen würde. Besondere Härten durch den Unterlassungsanspruch, die angesichts dieser Umstände zu einer Unverhältnismäßigkeit führen würden, hat die Beklagtenseite nicht dargelegt.

131
Schließlich ist insbesondere zu berücksichtigen, dass sich die Beklagten – nach eigenen Angaben – infolge der Unterlassungsgebote in den Urteilen des Landgerichts Mannheim in der Mitte des Jahres 2023 mit ihren Produkten vom deutschen Markt zurückgezogen haben. Die Beklagten haben auch nicht konkret dargelegt, dass bzw. wann sie beabsichtigen, den Markt wieder zu betreten.

132
Zwar ist der Unterlassungstitel auf die Zukunft gerichtet, so dass er auch für eine Partei unverhältnismäßig sein kann, die im Zeitpunkt des Erlasses mangels Marktpräsenz davon nicht unmittelbar betroffen ist. Das setzt aber voraus, dass die Partei konkrete Anhaltspunkte dafür vorträgt, dass und wann genau sie beabsichtigt, den Markt zu betreten, damit das Gericht ermessen kann, ob ein Unterlassungstitel sich eventuell ihr gegenüber als unverhältnismäßig erweisen kann. Derartigen Vortrag haben die Beklagten vorliegend nicht gebracht. Schon aus diesem Grund kann der Unverhältnismäßigkeitseinwand nicht zugunsten der Beklagten eingreifen.

133
2. Geht man davon aus, dass der Anwendungsbereich kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand zwar eröffnet, aber nicht durchgreifend ist, ist für § 139 Abs. 1 Satz 3 PatG kein Raum mehr. Denn nach der Rechtsprechung der Patentkammern des Landgerichts München I ist der Einwand § 139 Abs. 1 Satz 3 PatG in der Regel ausgeschlossen, wenn gleichzeitig eine Situation gegeben ist, in der ein kartellrechtlicher

Zwangslizenzeinwand dem Grunde nach erfolgreich erhoben werden kann (vgl. LG München I GRUR-RS 2022, 26267 Rn. 97; 7 O 17302/21, Urt. v. 21.12.2023, Rn. 180; 7 O 10988/22, Urt. v. 14.12.2023, Rn. 69; 7 O 4396/21, Urt. v. 21.07.2022, Seite 35 f.; 7 O 782/23, Urt. v. 26.10.2023, Rn. 109). Ein Patentverletzer handelt seinerseits treuwidrig, wenn er seinerseits lizenzunwillig ist und andererseits sich auf den Unverhältnismäßigkeitseinwand nach § 139 Abs. 1 Satz 3 PatG beruft.

134
Sähe man vorliegend den Anwendungsbereich des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes eröffnet, schiede der Unverhältnismäßigkeitseinwand nach § 139 Abs. 1 Satz 3 PatG deswegen aus. Die Beklagten haben auch keine Gründe vorgebracht, warum vorliegend dennoch – zusätzlich – der patentrechtliche Unverhältnismäßigkeitseinwand Anwendung finden können solle.

135
III. Der Unverhältnismäßigkeitseinwand gemäß § 140a Abs. 4 PatG greift gleichfalls nicht zugunsten der Beklagten. Auch er ist auf enge Ausnahmen beschränkt Die Beklagten haben bereits nicht substantiiert dargelegt, welche besonderen, über das übliche Maß eines Rückruf- und Vernichtungsanspruchs hinausgehenden Härten sie unterworfen sind.

C.

136
Die Widerklage war abzuweisen, weil zur Überzeugung der Kammer kein kartellrechtswidriges Verhalten der Klägerin vorliegt – wie unter B.I. darlegt. Die Frage der Zulässigkeit der Widerklage kann daher offen blieben.

D.

137
Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 92 Abs. 2 Nr. 1, 93 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit aus § 709 ZPO. Soweit die Klägerin ihren Vernichtungsanspruch nach Klageerhebung auf inländischen Besitz und/oder Eigentum der Beklagten beschränkt hat, fällt diese teilweise Klagerücknahme gemäß § 93 Abs. 1 trotz der grundsätzlichen Kostentragungslast gemäß § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO nicht ins Gewicht.