

████████████████████
Oberlandesgericht München
80097 München

████████████████████
Rechtsanwalt

Assistenz: ██████████

Tel ██████████

Fax ██████████
████████████████████
████████████████████

████████████████████
████████████████████
████████████████████
████████████████████

per beA

Unser Zeichen:
020078-24 MLO / DFL
8674417

Berlin, 15. April 2024

6 U 3824/22 Kart

In Sachen

HMD Global Oy
(Beklagte und Berufungsklägerin)

g e g e n

VoiceAge EVS GmbH & Co. KG
(Klägerin und Berufungsbeklagte)

geben wir für die Europäische Kommission in ihrer Eigenschaft als Amicus Curiae gegenüber dem Senat gemäß Artikel 15 Abs. 3 Satz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16.12.2002 zur Durchführung der in den

Artikeln 101 und 102 des Vertrags niedergelegten Wettbewerbsregeln (ABl. EG Nr. L 1 vom 4.1.2003, S. 1, „VO 1/2003“), die nachfolgende Stellungnahme ab. Zugleich bittet die Europäische Kommission den Senat, in der mündlichen Verhandlung auch eine mündliche Stellungnahme abgeben zu dürfen.

Dieses Dokument ist wie folgt gegliedert:

A.	Einleitung	2
B.	Zweck und Umfang der Stellungnahme der Europäischen Kommission als Amicus Curiae	5
C.	Zum faktischen Hintergrund	6
I.	Überblick.....	6
II.	Zum Verlauf der Lizenzverhandlungen zwischen den Parteien im Einzelnen	7
D.	Zu den Auslegungsfragen in Bezug auf das Huawei-Urteil.....	10
I.	Rechtlicher Hintergrund	10
1.	Der rechtliche Kontext des Huawei-Urteils.....	10
2.	Die Verfahrensschritte nach dem Huawei-Urteil.....	13
II.	Erster Schritt: Verletzungsanzeige	16
1.	Hintergrund des hiesigen Falles	16
2.	Anforderungen an den Inhalt der Verletzungsanzeige	17
3.	Zustellung der Verletzungsanzeige vor Erhebung einer Unterlassungsklage	19
4.	Zwingende Reihenfolge der Verfahrensschritte	20
5.	Begrenzung auf Erläuterung der Rechtslage	21
III.	Zweiter Schritt: Lizenzbereitschaft.....	21
1.	Hintergrund des hiesigen Falles	21
2.	Anforderungen an die Bekundung der Lizenzbereitschaft.....	22
3.	Kein Nachholen des zweiten Schritts nach Stellen eines Unterlassungsantrags.....	25
4.	Zwingende Reihenfolge der Verfahrensschritte	26
5.	Begrenzung auf Erläuterung der Rechtslage	26

A. Einleitung

1 Das vor dem Senat anhängige Berufungsverfahren ist Teil einer größeren rechtlichen Auseinandersetzung zwischen den Parteien. Sie hat bereits zu zwei erstinstanzlichen Urteilen des Landgerichts München I (Urteil vom 9.9.2021, Az.: 7 O 15350/19 und Urteil vom 25.5.2022, Az.: 7 O 14091/19) geführt.

Berufungen gegen diese Urteile sind vor dem Senat mit den Aktenzeichen 6 U 3824/22 Kart und 6 U 6804/21 Kart anhängig. Daneben haben Parallelverfahren zu vier Urteilen des Landgerichts Mannheim Anlass gegeben¹, gegen welche Berufungen vor dem Oberlandesgericht Karlsruhe anhängig sind.² Zum Teil findet die rechtliche Auseinandersetzung auch vor dem Bundespatentgericht³ und dem Bundesgerichtshof⁴ statt.

- 2 Ausgangspunkt der Rechtsstreitigkeiten ist, dass die Berufungsklägerin mutmaßlich Patente der Berufungsbeklagten genutzt hat, ohne dafür eine Lizenzvereinbarung geschlossen zu haben. Die Berufungsbeklagte ist Inhaberin standardessentieller Patente („**SEP**“) im Bereich des Mobilfunks. Die Berufungsklägerin stellt Mobiltelefone her, die angeblich unter anderem auf die Patente der Berufungsbeklagten zurückgreifen. Die Parteien waren wegen des Abschlusses eines Lizenzvertrages miteinander in Kontakt, konnten aber keine Einigung erzielen. Inzwischen nimmt die Berufungsbeklagte als Patentinhaberin die Berufungsklägerin u.a. auf Unterlassung der Verletzung ihrer Patente in Anspruch.
- 3 Die Berufungsklägerin hält der Berufungsbeklagten einen Missbrauch ihrer marktbeherrschenden Stellung gemäß Artikel 102 AEUV vor, weil sie eine Unterlassungsklage gegen die Berufungsklägerin erhoben habe. Die erstinstanzlich mit dem Rechtsstreit befassten Landgerichte München I und Mannheim hatten deshalb zu prüfen, ob der sogenannte kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand greift. Sie hatten insbesondere anhand des Urteils des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 16.7.2015 in der Rechtssache C-170/13 (Huawei ./ ZTE, ECLI:EU:C:2015:477, nachfolgend „**Huawei-Urteil**“) zu bewerten, ob die Parteien ihren jeweiligen Verpflichtungen nachgekommen sind, welche bestehen, wenn ein SEP-Inhaber eine Unterlassungsklage gegen eine Partei erhebt, die das standardessentielle Patent ohne Lizenzvertrag nutzt.
- 4 Dabei ist zu verzeichnen, dass die Landgerichte München I und Mannheim auf derselben Tatsachengrundlage zu unterschiedlichen rechtlichen Bewertungen hinsichtlich einiger Aspekte der wechselseitigen Verpflichtungen des SEP-Inhabers und des Patentnutzers gelangen. Der einzige tatsächliche Unterschied zwischen den verschiedenen Gerichtsverfahren vor den Landgerichten München I und Mannheim ist dabei, dass sie sich auf

¹ Az. 7 O 116/19, 7 O 32/20, 7 O 33/20 und 7 O 90/21.

² Az. 6 U 239/21, 6 U 287/21, 6 U 121/22 und 6 U 122/22.

³ Az. 4 Ni 8/21, 4 Ni 11/21 und 4 Ni 12/21.

⁴ Az. X ZR 11/22 und X ZR 14/22.

verschiedene SEP der Berufungsbeklagten beziehen. Die divergierenden rechtlichen Bewertungen mögen dabei auf unterschiedliche Auslegungen einiger Gesichtspunkte des Huawei-Urteils zurückzuführen sein. Die Europäische Kommission sieht sich deshalb veranlasst, gegenüber dem Senat ihr Verständnis der rechtlichen Anforderungen nach Art. 102 AEUV bei der Erhebung einer Unterlassungsklage (oder einer Klage auf Rückruf von Produkten) durch den SEP-Inhaber und der wechselseitigen verfahrensrechtlichen Verpflichtungen des SEP-Inhabers und des Patentnutzers nach dem Huawei-Urteil darzulegen.

- 5 Die unterschiedlichen Sichtweisen der Landgerichte München I und Mannheim beziehen sich vorrangig auf die Anforderungen an einen ordnungsgemäßen Verletzungshinweis nach dem Huawei-Urteil und die Bewertung der Erklärung des Patentnutzers zur Bereitschaft zum Abschluss einer Lizenz zu fairen, angemessenen und nicht-diskriminierenden (fair, reasonable and non-discriminatory - „**FRAND**“) Bedingungen (Schritte 1 und 2 des Huawei-Rahmenwerks, s. unten Abschnitt D.I.2.).
- 6 In dieser Stellungnahme als Amicus Curiae weist die Europäische Kommission in Hinblick auf Schritt 1 des Huawei-Rahmenwerks darauf hin, dass sich aus dem Huawei-Urteil ergibt, dass der Verletzungshinweis den Patentnutzer (i) auf die Patentverletzung, die ihm vorgeworfen wird, hinweisen, (ii) dabei das fragliche SEP bezeichnen und (iii) angeben muss, auf welche Weise es verletzt worden sein soll. Diese Informationen müssen in dem Verletzungshinweis selbst enthalten sein. Die Europäische Kommission weist ferner darauf hin, dass das Huawei-Urteil erfordert, dass der Verletzungshinweis erfolgt, bevor ein Unterlassungsantrag gestellt wird.
- 7 Zu Schritt 2 des Huawei-Rahmenwerks weist die Europäische Kommission darauf hin, dass nach dem Huawei-Urteil der Patentnutzer sich in seiner Erklärung der Lizenzwilligkeit zu FRAND-Bedingungen vorbehalten darf, die Wirksamkeit der betreffenden SEP und ihre Wesentlichkeit für den betreffenden Standard zu überprüfen und ggf. anzugreifen. Zudem ist die Lizenzwilligkeit zu FRAND-Bedingungen anhand des Inhalts und der Umstände der Erklärung zu bewerten, nicht aber aufgrund des späteren Verhaltens während etwaiger Verhandlungen.
- 8 Schließlich weist die Europäische Kommission darauf hin, dass nach dem Huawei-Urteil keiner der Schritte des Huawei-Rahmenwerks, insbesondere die ersten beiden Schritte, nach der Erhebung einer Unterlassungsklage

nachgeholt werden kann. Zudem sind die einzelnen Schritte des Huawei-Rahmenwerks in ihrer vorgegebenen Reihenfolge zu prüfen, so dass der zweite Schritt nur geprüft werden darf, wenn der erste Schritt ordnungsgemäß erfolgt ist, und der dritte Schritt nur bei ordnungsgemäßer Absolvierung des zweiten Schritts. Das gleiche gilt für den vierten Schritt.

B. Zweck und Umfang der Stellungnahme der Europäischen Kommission als Amicus Curiae

9 Nach Artikel 15 Abs. 3 der Verordnung 1/2003 ist die Europäische Kommission berechtigt, von Amts wegen eine schriftliche Stellungnahme gegenüber einem Gericht eines Mitgliedstaats abzugeben und mit Erlaubnis des Gerichts auch mündlich ihren Standpunkt darzulegen, wenn die einheitliche Anwendung der Art. 101 und 102 AEUV dies erfordert.

10 Das Ziel der hier vorliegenden Stellungnahme als Amicus Curiae ist die einheitliche Anwendung des prozeduralen und materiellen Rahmenwerks, das der Gerichtshof der Europäischen Union in seinem Huawei-Urteil festgelegt hat, insbesondere durch die Gewährleistung der einheitlichen Auslegung dieses Rahmenwerks und der einheitlichen Anwendung durch die nationalen Gerichte.

11 Nach dem Verständnis der Europäischen Kommission haben die Landgerichte München I und Mannheim abweichende Bewertungen hinsichtlich bestimmter rechtlicher Fragen getroffen. Diese unterschiedlichen rechtlichen Bewertungen haben möglicherweise ihren Grund in abweichenden Auslegungen einiger Aspekte des Huawei-Urteils.

12 Angesichts dessen ist diese Stellungnahme darauf beschränkt, Hinweise dazu zu geben, wie das Huawei-Urteil nach Auffassung der Europäischen Kommission zu verstehen ist, um dem Senat seine rechtliche Würdigung zu erleichtern.

13 Wir möchten betonen, dass die Europäische Kommission keine Stellung dazu bezieht, ob die Parteien ihre jeweiligen Verpflichtungen nach dem Huawei-Urteil erfüllt haben. Desgleichen bezieht die Europäische Kommission auch keine Stellung zu der Frage, wie das anhängige Berufungsverfahren entschieden werden sollte.

14 Schließlich sei darauf hingewiesen, dass die Europäische Kommission den Senat dazu ermuntert, bei fortbestehenden Unklarheiten hinsichtlich der Auslegung des Huawei-Urteils auch nach Berücksichtigung der hier

vorliegenden Stellungnahme den Gerichtshof der Europäischen Union im Rahmen eines Vorabentscheidungsverfahrens gem. Artikel 267 AEUV anzurufen, um eine Klärung der verbliebenen Fragen herbeizuführen.

C. Zum faktischen Hintergrund

I. Überblick

- 15 Nach dem Verständnis der Europäischen Kommission ist die Berufungsbeklagte VoiceAge EVS GmbH & Co. KG („**VAEVS**“) Inhaberin eines Portfolios von standardessentiellen Patenten, die für den Enhanced-Voice-Services-Standard („**EVS**“) benötigt werden. VAEVS hat sich gegenüber der Standardisierungsorganisation European Telecommunications Standards Institute („**ETSI**“) dazu verpflichtet, allen Interessierten Lizenzen zu FRAND-Bedingungen zu erteilen.
- 16 Im Jahr 2019 hat VAEVS mehrere Gerichtsverfahren gegen die Berufungsklägerin HMD Global Oy („**HMD**“), einen finnischen Hersteller von Smartphones unter der Marke „Nokia“ vor dem Landgericht München I und dem Landgericht Mannheim anhängig gemacht. In diesen Verfahren verlangt VAEVS von HMD unter anderem Auskunft über die Anzahl und die Preise der HMD-Produkte, die angeblich die Patente von VAEVS nutzen („**Auskunftsklagen**“).
- 17 Zu einem späteren Zeitpunkt hat VAEVS diese Gerichtsverfahren erweitert und verlangt nun eine Unterlassung der weiteren Nutzung der Patente. Nach dem Verständnis der Europäischen Kommission betreffen alle Fälle dieselben Tatsachen und Produkte, beziehen sich aber auf verschiedene SEP, die Bestandteil desselben Standards sind.⁵
- 18 Zwischen Juli 2021 und Mai 2022 haben die Landgerichte München I und Mannheim insgesamt 6 Entscheidungen gegen HMD erlassen („**die Landgerichtsurteile**“), in denen die Gerichte die Unterlassung des Verkaufs von HMD-Produkten in Deutschland untersagen, sofern diese den EVS-Standard nutzen. HMD hat gegen diese Urteile Berufung vor dem Oberlandesgericht Karlsruhe beziehungsweise dem Oberlandesgericht München eingelegt. Diese Berufungsverfahren sind noch anhängig.

⁵ Az. 7 O 14091/19 Patent EP ... 619 B1 (Patentnr. teilweise geschwärzt), Az. 7 O 15350/19 Patent EP ...443 (Patentnr. teilweise geschwärzt).

II. Zum Verlauf der Lizenzverhandlungen zwischen den Parteien im Einzelnen

- 19 Die Europäische Kommission hat bisher keine Akteneinsicht erhalten und kennt deshalb den Wortlaut der verschiedenen Schreiben zwischen den Parteien nur soweit er in den erstinstanzlichen Urteilen des Landgerichts München I in den Sachen 7 O 14091/19 und 7 O 15350/19 wiedergegeben ist. Die Europäische Kommission entnimmt den Urteilen, dass die Berufungsbeklagte u.a. eingetragene Inhaberin des deutschen Teils des europäischen Patents EP ... 619 B1 (Patentnummer teilweise geschwärzt) ist. Ihre Rechtsvorgängerin hat das Klagepatent gegenüber ETSI als standardessenziell für den EVS-Standard (TS 26.455) deklariert und eine entsprechende FRAND-Erklärung abgegeben. Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass mobile Endgeräte, die einen EVS-Coder implementiert haben, den EVS-Standard nutzen.
- 20 Die Berufungsbeklagte wandte sich am 21.8.2019 mit einem Schreiben an die Berufungsklägerin.⁶ In dem Schreiben „Iud“ die Berufungsbeklagte die Muttergesellschaft der Berufungsklägerin ein, mehr über die Lizenzierungsmöglichkeiten hinsichtlich ihres für den EVS-Standard essentiellen Patentportfolios zu erfahren, und wies darauf hin, dass 14 Patentfamilien des Portfolios von unabhängigen Prüfern als standardessentiell für den EVS-Standard eingestuft wurden. Darüber hinaus wies die Berufungsbeklagte die Berufungsklägerin darauf hin, dass weitere Informationen auf der Homepage der Berufungsbeklagten zu finden seien und nach Abschluss eines Non-Disclosure-Agreements die Möglichkeit bestehe, weitere Informationen zu den angebotenen Lizenzbedingungen zu erhalten. Auf der angegebenen Homepage der Berufungsbeklagten fand sich eine Auflistung der als standardessentiell eingestuften Patente des Patentportfolios der Berufungsbeklagten bzw. ihrer Muttergesellschaft. Über einen Link konnte für jedes dieser aufgelisteten Patente die Erklärung des International Patent Evaluation Consortiums zur Standardessentialität des jeweiligen Patents abgerufen werden. Auf ihrer Homepage wies die Berufungsbeklagte zudem darauf hin, dass sie bereit sei, ihr EVS-Patentportfolio zu FRAND-Bedingungen zu lizenzieren und stellte Musterlizenzverträge zum Abruf bereit.
- 21 Am 16.9.2019 übersandte die Berufungsbeklagte der Berufungsklägerin ein inhaltsgleiches Schreiben.⁷

⁶ Urteil des Landgerichts München I vom 25.5.2022, Az. 7 O 14091/19, juris Rn. 257.

⁷ Urteil des Landgerichts München I vom 25.5.2022, Az. 7 O 14091/19, juris Rn. 262.

- 22 Die Berufungsklägerin reagierte auf die Schreiben der Berufungsbeklagten vom 21.8.2019 und vom 16.9.2019 zunächst nicht. Die Berufungsbeklagte sandte der Berufungsklägerin mit Schreiben vom 25.10.2019 ein Lizenzangebot über eine laufende Lizenzgebühr und setzte eine Frist zur Annahme dieses Lizenzangebots bis zum 5.12.2019.⁸
- 23 Mit E-Mail vom 26.11.2019 erklärte die Berufungsklägerin, dass sie bereit sei, das geistige Eigentum Dritter zu schützen und einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schließen, jedoch nur, sofern die Patente der Berufungsbeklagten rechtsbeständig und die aus den Patenten abgeleiteten Ansprüche gerichtlich durchsetzbar seien. Darüber hinaus schränkte die Berufungsklägerin ihre Lizenzwilligkeit auf Patente ein, die essentiell für Standards seien, die von den Produkten der Berufungsklägerin unterstützt würden.⁹
- 24 Am 27.11.2019 wurde der Berufungsklägerin eine Klage der Berufungsbeklagten auf Auskunft, Rechnungslegung und Schadensersatz zugestellt.¹⁰
- 25 Mit Schreiben vom 17.3.2020 übersandte die Berufungsklägerin der Berufungsbeklagten eine Erklärung mit folgendem Inhalt:¹¹
- “[die Berufungsklägerin] remains willing to take a license on FRAND terms to any [appellee] patents that are valid, actually essential and enforceable”
- Dies lässt sich wiedergeben mit:
- „[Die Berufungsklägerin] bleibt zum Abschluss einer Lizenz zu FRAND- Bedingungen für Patente [der Berufungsbeklagten] bereit, die wirksam, tatsächlich essentiell und durchsetzbar sind.“
- 26 Unter dem 8.5.2020 hat die Berufungsklägerin der Berufungsbeklagten über die im Zeitraum 1.7.2018 bis Februar 2020 in Deutschland verkauften Mobiltelefone und den hiermit erzielten Umsatz Auskunft erteilt und einen bestimmten Betrag beim Amtsgericht Mannheim hinterlegt.¹²
- 27 In einem Schreiben vom 17.8.2020 bekräftigte die Berufungsklägerin, an dem Lizenzangebot vom 17.3.2020 festhalten zu wollen und erklärte erneut bereit zu

⁸ Urteil des Landgerichts München I vom 25.5.2022, Az. 7 O 14091/19, juris Rn. 278.

⁹ Urteil des Landgerichts München I vom 25.5.2022, Az. 7 O 14091/19, juris Rn. 268.

¹⁰ Urteil des Landgerichts München I vom 25.5.2022, Az. 7 O 14091/19, juris Rn. 263.

¹¹ Urteil des Landgerichts München I vom 25.5.2022, Az. 7 O 14091/19, juris Rn. 271.

¹² Urteil des Landgerichts München I vom 25.5.2022, Az. 7 O 14091/19, juris Rn. 283.

sein, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen abzuschließen. Sie schränkte dies aber wiederum auf Patente ein, die standardessentiell, rechtsbeständig und gerichtlich durchsetzbar sind.¹³

28 Gleichen Inhalts war eine E-Mail des Geschäftsführers der Berufungsklägerin vom 30.9.2020.¹⁴

29 Eine E-Mail des Geschäftsführers der Berufungsklägerin vom 11.11.2020 äußert ebenfalls keinen unbedingten Lizenzierungswunsch. Auch mit diesem Schreiben erklärt die Berufungsklägerin nur hinsichtlich der relevanten standardessentiellen Patente bereit zu sein, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schließen, und nimmt insoweit Bezug auf das Angebot vom 17.3.2020.¹⁵

30 Am 6.5.2020 übersandte die Berufungsbeklagte der Berufungsklägerin ein neues Lizenzangebot. Darauf reagierte die Berufungsklägerin am 15.7.2020 und am 17.8.2020.¹⁶

31 Die Parteien sprachen am 14.10.2020 miteinander und die Berufungsklägerin äußerte Interesse am Abschluss einer pauschalen Lizenz.¹⁷ Unter dem 3.11.2020 sandte die Berufungsbeklagte der Berufungsklägerin ein Angebot über den Abschluss einer solchen pauschalen Lizenz.¹⁸ Die Berufungsklägerin lehnte dieses Angebot mit E-Mail des Geschäftsführers der Beklagten vom 11.11.2020 mit der Begründung ab, nunmehr nicht mehr am Abschluss einer pauschalen Lizenz, sondern vielmehr an einer Lizenz mit laufenden Lizenzzahlungen interessiert zu sein.¹⁹

32 Mit Schriftsatz vom 19.2.2021 wurde die am 27.11.2019 zugestellte Klage vor dem Landgericht München I auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung erweitert.²⁰

¹³ Urteil des Landgerichts München I vom 25.5.2022, Az. 7 O 14091/19, juris Rn. 273.

¹⁴ Urteil des Landgerichts München I vom 25.5.2022, Az. 7 O 14091/19, juris Rn. 274.

¹⁵ Urteil des Landgerichts München I vom 25.5.2022, Az. 7 O 14091/19, juris Rn. 275; siehe oben Rn. 25.

¹⁶ Urteil des Landgerichts München I vom 25.5.2022, Az. 7 O 14091/19, juris Rn. 285.

¹⁷ Urteil des Landgerichts München I vom 25.5.2022, Az. 7 O 14091/19, juris Rn. 290.

¹⁸ Urteil des Landgerichts München I vom 25.5.2022, Az. 7 O 14091/19, juris Rn. 290.

¹⁹ Urteil des Landgerichts München I vom 25.5.2022, Az. 7 O 14091/19, juris Rn. 290.

²⁰ Urteil des Landgerichts München I vom 25.5.2022, Az. 7 O 14091/19, juris Rn. 266.

33 Am 26.3.2021 gab die Berufungsklägerin in der mündlichen Verhandlung zu einer parallelen Streitigkeit zwischen den Parteien vor dem Landgericht Mannheim ein Angebot über eine Einmalzahlung ab.²¹

34 Mit Schreiben vom 16.4.2021 informierte der Geschäftsführer der Berufungsklägerin, dass die von der Berufungsbeklagten angebotenen Lizenzbedingungen nicht akzeptabel seien.²²

35 Mit Schriftsatz vom 28.6.2021 hat die Beklagte drüber hinaus Auskunft über die Anzahl der verkauften Mobiltelefone und den damit erzielten Umsatz für den Zeitraum 1.1.2021 bis 31.5.2021 erteilt.²³

D. Zu den Auslegungsfragen in Bezug auf das Huawei-Urteil

I. Rechtlicher Hintergrund

1. Der rechtliche Kontext des Huawei-Urteils

36 Das Huawei-Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union betrifft die Frage, unter welchen Voraussetzungen der Inhaber eines SEP, der sich gegenüber einer Standardisierungsorganisation zur Erteilung von Lizenzen zu FRAND-Bedingungen verpflichtet hat, gegen Art. 102 AEUV verstößt, wenn er eine Unterlassungsklage gegen einen Nutzer eines solchen SEP erhebt, der über keine Lizenz verfügt.

37 In diesem Zusammenhang legt das Huawei-Urteil ein Rahmenwerk für Lizenzverhandlungen zwischen dem SEP-Inhaber und dem Patentnutzer fest. Das Urteil sieht ein Ensemble gegenseitiger Rechte und Pflichten vor, welches die Parteien beachten müssen, damit eine Unterlassungsklage des SEP-Inhabers nicht missbräuchlich ist und umgekehrt der Patentnutzer sich erfolgreich auf den Zwangslizenzeinwand berufen kann.

38 Das Urteil knüpft an die ständige Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union an. Nach dieser gehört die Ausübung eines mit einem Recht des geistigen Eigentums verbundenen ausschließlichen Rechts wie etwa des Rechts, eine Verletzungsklage zu erheben, zu den typischen Rechten des Schutzrechtsinhabers und kann als solche keinen Missbrauch einer beherrschenden Stellung darstellen. Dies gilt auch dann, wenn der

²¹ Urteil des Landgerichts München I vom 25.5.2022, Az. 7 O 14091/19, juris Rn. 294.

²² Urteil des Landgerichts München I vom 25.5.2022, Az. 7 O 14091/19, juris Rn. 295.

²³ Urteil des Landgerichts München I vom 25.5.2022, Az. 7 O 14091/19, juris Rn. 35.

Schutzrechtsinhaber eine marktbeherrschende Stellung innehat (vgl. in diesem Sinne Urteile Volvo, 238/87, EU:C:1988:477, Rn. 8, RTE und ITP/Kommission, C-241/91 P und C-242/91 P, EU:C:1995:98, Rn. 49, und IMS Health, C-418/01, EU:C:2004:257, Rn. 34).

- 39 Ebenfalls entspricht es der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union, dass die Ausübung eines mit einem Recht des geistigen Eigentums verbundenen ausschließlichen Rechts durch den Schutzrechtsinhaber unter außergewöhnlichen Umständen ein missbräuchliches Verhalten im Sinne von Art. 102 AEUV darstellen kann (vgl. in diesem Sinne Urteile Volvo, 238/87, EU:C:1988:477, Rn. 9, RTE und ITP/Kommission, C-241/91 P und C-242/91 P, EU:C:1995:98, Rn. 50, und IMS Health, C-418/01, EU:C:2004:257, Rn. 35).
- 40 Diese Rechtsprechung wird in dem Huawei-Urteil fortgeschrieben für die Situation eines SEP-Inhabers, der gegenüber einer Standardisierungsorganisation seine Lizenzbereitschaft zu FRAND-Bedingungen erklärt hat und dessen Patent ohne Lizenz genutzt wird. In einem solchen Fall müssen der SEP-Inhaber und der Patentnutzer dem in Abschnitt D.I.2. unten beschriebenen Rahmenwerk folgen. Insbesondere darf der SEP-Inhaber nicht unmittelbar eine Unterlassungsklage erheben, sondern muss zuvor eine Verletzungsanzeige an den Patentnutzer senden. Danach muss der Patentnutzer seine Bereitschaft zum Abschluss einer Lizenz zu FRAND-Bedingungen bekunden.
- 41 Der Gerichtshof der Europäischen Union erkennt zwar das Recht des SEP-Inhabers an, Ansprüche auf Unterlassung oder auf Rückruf von Produkten gerichtlich geltend zu machen. Doch ist zu berücksichtigen, dass wenn ein Patent den Status eines SEP erlangt hat, sein Inhaber verhindern kann, dass Konkurrenzprodukte auf den Markt gelangen oder auf dem Markt bleiben, und er sich so die Herstellung dieser Produkte vorbehalten kann.²⁴
- 42 Zudem weckt die Zusage, Lizenzen zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, bei Dritten die berechtigte Erwartung, dass der Inhaber des SEP ihnen tatsächlich Lizenzen zu diesen Bedingungen gewähren wird. Aus diesem Grund kann eine Weigerung des Inhabers des SEP, eine Lizenz zu diesen Bedingungen zu

²⁴ Huawei-Urteil Rn. 52.

erteilen, grundsätzlich einen Missbrauch im Sinne von Art. 102 AEUV darstellen.²⁵

43 In einer solchen Konstellation muss der Inhaber eines SEP die in dem Huawei-Urteil niedergelegten Bedingungen erfüllen, damit eine Klage auf Unterlassung oder Rückruf nicht als missbräuchlich angesehen werden kann. Das Anliegen des Huawei-Urteils ist ein Interessenausgleich, welcher einerseits die Rechtsposition des Patentinhabers angemessen berücksichtigen, andererseits aber auch die von ihm zugesagte Lizenzierungsmöglichkeit erhalten soll. Der SEP-Inhaber hat bei der Verhandlung über Lizenzen gerade wegen des ihm zustehenden Unterlassungsanspruchs eine machtvolle Position inne. Es muss deshalb sichergestellt sein, dass der SEP-Inhaber nicht unter Verstoß gegen seine Verpflichtung, Lizenzen zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, z.B. unangemessen hohe Lizenzgebühren durchsetzen kann. Gleichzeitig muss der SEP-Inhaber die fortgesetzte Nutzung seines Patents nur dulden, wenn die Lizenzverhandlungen sich nicht aus Gründen verzögern, die allein der Patentnutzer zu vertreten hat. Dies umfasst beispielsweise die Weigerung zur Zahlung einer Lizenzgebühr zu FRAND-Bedingungen oder die Anwendung einer Verzögerungstaktik.²⁶

44 Angesichts dieser Überlegungen ist es das Ziel des in dem Huawei-Urteil festgelegten Rahmenwerks, zu vermeiden, dass einerseits der SEP-Inhaber eine Unterlassungsklage erhebt, ohne zuvor dem Patentnutzer die Gelegenheit zum Abschluss einer Lizenz zu FRAND-Bedingungen gewährt zu haben, und dass andererseits der Patentnutzer den Zwangslizenzeinwand erheben kann, ohne konstruktiv an einer Lizenzverhandlung mitgewirkt zu haben. Mit anderen Worten bezweckt der Gerichtshof der Europäischen Union durch die Vorgabe bestimmter Schritte die Schaffung von Bedingungen für Verhandlungen zwischen dem SEP-Inhaber und dem Patentnutzer, welche einen fairen Interessenausgleich gewährleisten. Wörtlich heißt es zur ratio des Huawei-Urteils in Rn. 55:

„In einer solchen Konstellation muss der Inhaber eines SEP, damit eine Klage auf Unterlassung oder Rückruf nicht als missbräuchlich angesehen werden kann, Bedingungen erfüllen,

²⁵ Huawei-Urteil Rn. 53.

²⁶ Vgl. Schlussanträge des Generalanwalts Wathelet vom 20.11.2014 in der Rs. C-170/13 – Huawei/ZTE, Rn. 41/42 und Leitlinien zur Anwendbarkeit des Artikels 101 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit, ABl. (EU) Nr. C 259 vom 21.7.2023, Rn. 444.

durch die ein gerechter Ausgleich der betroffenen Interessen gewährleistet werden soll.“

- 45 Die von dem Gerichtshof angesprochenen Bedingungen bestehen in der Einhaltung einer Reihe von Verfahrensschritten. Dabei ist nicht nur die Einhaltung der Verfahrensschritte selbst erforderlich, sondern auch die Beachtung der Reihenfolge dieser Verfahrensschritte. Jeder Verfahrensschritt ist für sich zu prüfen und es darf nicht zu einer Vermischung einzelner Verfahrensschritte kommen. Anderenfalls würde die von dem Gerichtshof angestrebte Balance verfehlt.

2. Die Verfahrensschritte nach dem Huawei-Urteil

- 46 In seinem Huawei-Urteil hat der Gerichtshof der Europäischen Union eine Abfolge von Verfahrensschritten vorgegeben, welche SEP-Inhaber in der festgelegten Reihenfolge beachten müssen, wenn sie im Wege der Unterlassungs- oder Rückrufklage gegen eine Patentverletzung vorgehen wollen, damit sie ihre marktbeherrschende Stellung nach Artikel 102 AEUV nicht missbrauchen. Umgekehrt müssen sich die Patentnutzer ebenfalls an die vom Gerichtshof der Europäischen Union festgelegten Verfahrensschritte halten, wenn sie die Gewährung eines Unterlassungstitels wegen Patentverletzung vermeiden wollen.

- 47 Zunächst muss der SEP-Inhaber als ersten Schritt den Patentnutzer auf die Tatsache der Patentverletzung hinweisen. Das Huawei-Urteil enthält dazu in Rn. 61 wörtlich die folgende Vorgabe:

„Vor der gerichtlichen Geltendmachung derartiger Ansprüche obliegt es dem Inhaber des betreffenden SEP daher zum einen, den angeblichen Verletzer auf die Patentverletzung, die ihm vorgeworfen wird, hinzuweisen und dabei das fragliche SEP zu bezeichnen und anzugeben, auf welche Weise es verletzt worden sein soll.“

- 48 Der Gerichtshof der Europäischen Union begründet diese Pflicht zum Hinweis auf die Patentverletzung damit, dass in Anbetracht der großen Zahl von SEP, aus denen ein Standard typischerweise besteht, nicht sicher ist, dass der Verletzer eines SEP zwangsläufig weiß, dass er die Lehre eines rechtsbeständigen und standardessentiellen Patents benutzt.²⁷

- 49 Nach dieser „Vorwarnung“ durch den SEP-Inhaber muss der Patentnutzer in einem zweiten Schritt seine Bereitschaft bekunden, eine Lizenzvereinbarung zu

²⁷ Huawei-Urteil Rn. 62.

FRAND-Bedingungen mit dem SEP-Inhaber zu schließen. Dem SEP-Inhaber obliegt es dann in einem dritten Schritt, dem Patentnutzer ein Angebot für einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen vorzulegen. Wörtlich gibt das Huawei-Urteil zu diesen beiden Schritten in Rn. 63 vor:

„Zum anderen obliegt es dem Patentinhaber, dem angeblichen Verletzer, nachdem dieser seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schließen, gemäß seiner gegenüber der Standardisierungsorganisation übernommenen Verpflichtung ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen zu unterbreiten und insbesondere die Lizenzgebühr sowie die Art und Weise ihrer Berechnung anzugeben.“

50 Hintergrund dieser Verteilung der Obliegenheiten ist, dass in Abwesenheit eines veröffentlichten Standard-Lizenzvertrags und wenn die mit anderen Nutzern abgeschlossenen Lizenzverträge nicht veröffentlicht sind, regelmäßig nur der Patentinhaber weiß, zu welchen Konditionen er bereits Lizenzverträge geschlossen hat und welche Bedingungen somit nicht-diskriminierend sind.²⁸

51 Der Patentnutzer muss das Lizenzangebot in einem vierten Schritt prüfen und in angemessener Frist darauf reagieren. Dies ergibt aus Rn. 65 des Huawei-Urteils:

„Dem angeblichen Verletzer obliegt es hingegen, auf dieses Angebot mit Sorgfalt, gemäß den in dem Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten und nach Treu und Glauben, zu reagieren, was auf der Grundlage objektiver Gesichtspunkte zu bestimmen ist und u. a. impliziert, dass keine Verzögerungstaktik verfolgt wird.“

52 Will der Patentnutzer das Angebot des SEP-Inhabers nicht annehmen, sieht das Huawei-Urteil verschiedene Reaktionsmöglichkeiten vor. Zunächst hat der Patentnutzer die Möglichkeit, dem SEP-Inhaber ein Gegenangebot zu FRAND-Bedingungen vorzulegen. Dies gibt Rn. 66 des Huawei-Urteils vor:

„Nimmt der angebliche Verletzer das ihm unterbreitete Angebot nicht an, kann er sich auf den missbräuchlichen Charakter einer Unterlassungs- oder Rückrufklage nur berufen, wenn er dem Inhaber des betreffenden SEP innerhalb einer kurzen Frist schriftlich ein konkretes Gegenangebot macht, das den FRAND-Bedingungen entspricht.“

²⁸

Huawei-Urteil Rn. 64.

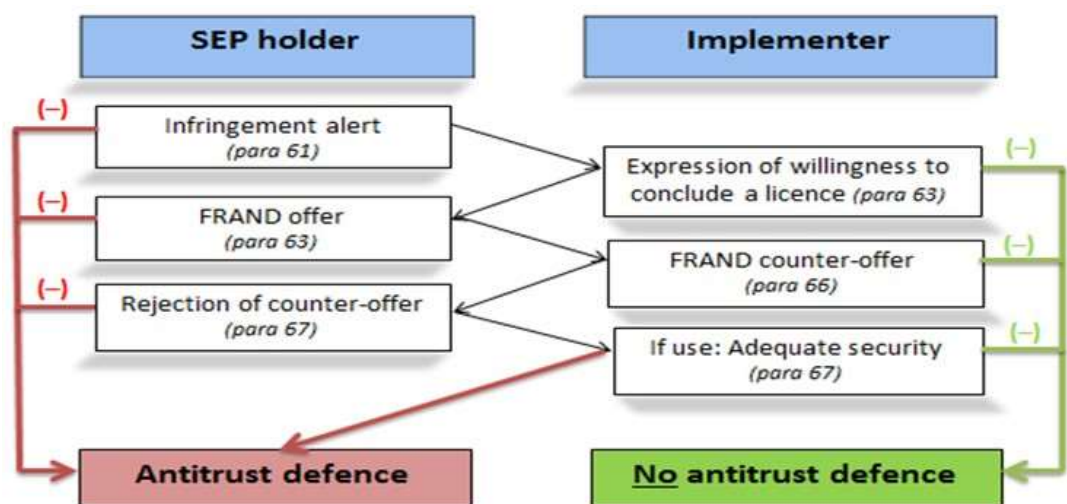
- 53 Nimmt der SEP-Inhaber das Gegenangebot nicht an und will der Patentnutzer das SEP weiter nutzen, obliegt es dem Patentnutzer, eine Lizenzgebühr zu hinterlegen (Huawei-Urteil Rn. 67):

„Darüber hinaus hat der angebliche Verletzer, wenn er das SEP benutzt, bevor ein Lizenzvertrag geschlossen wurde, ab dem Zeitpunkt, zu dem sein Gegenangebot abgelehnt wurde, eine angemessene Sicherheit gemäß den in dem betreffenden Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten zu leisten, z. B., indem er eine Bankgarantie beibringt oder die erforderlichen Beträge hinterlegt. Die Berechnung dieser Sicherheit muss u. a. die Zahl der vergangenen Benutzungshandlungen in Bezug auf das SEP umfassen, für die der angebliche Verletzer eine Abrechnung vorlegen können muss.“

- 54 Daneben besteht die Möglichkeit, dass die Parteien einen Dritten mit der Festlegung der Lizenzgebühren beauftragen (Huawei-Urteil Rn. 68):

„Im Übrigen haben die Parteien, wenn nach dem Gegenangebot des angeblichen Verletzers keine Einigung über die Einzelheiten der FRAND-Bedingungen erzielt wurde, die Möglichkeit, im gegenseitigen Einvernehmen zu beantragen, dass die Lizenzgebühren durch einen unabhängigen Dritten, der innerhalb einer kurzen Frist entscheidet, festgelegt werden.“

- 55 Graphisch lassen sich die vom Gerichtshof der Europäischen Union im Huawei-Urteil festgelegten Verfahrensschritte wie folgt veranschaulichen:



56 Kommt der Patentnutzer seinen Verpflichtungen nach dem Huawei-Urteil nicht nach, darf der SEP-Inhaber ein Unterlassen der Patentverletzung auch gerichtlich verlangen. Hat der SEP-Inhaber seinerseits seine Pflichten nach dem Huawei-Urteil nicht erfüllt, ist die Unterlassungsklage als Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung gem. Artikel 102 AEUV anzusehen.

57 Das Huawei-Urteil verhält sich auch zu der Frage, ob der Patentnutzer während des vorstehend beschriebenen Verhandlungsprozesses die Wirksamkeit und die Wesentlichkeit des SEP für den Standard angreifen bzw. sich eine solche Überprüfung vorbehalten darf. Dies wird in Rn. 69 des Huawei-Urteils bejaht:

„Schließlich kann dem angeblichen Verletzer in Anbetracht der Tatsache, dass eine Standardisierungsorganisation, wie diejenige, die den im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Standard normiert hat, im Standardisierungsverfahren weder prüft, ob die Patente rechtsbeständig sind, noch, ob sie für den Standard, zu dem sie gehören, essenziell sind, und angesichts des durch Art. 47 der Charta gewährleisteten Rechts auf effektiven gerichtlichen Rechtsschutz kein Vorwurf daraus gemacht werden, dass er neben den Verhandlungen über die Erteilung von Lizenzen die Rechtsbeständigkeit dieser Patente und/oder ihren essenziellen Charakter für den Standard, zu dem sie gehören, und/oder ihre tatsächliche Benutzung anfecht oder sich die Möglichkeit vorbehält, dies später zu tun.“

58 Anhand dieses Rahmenwerks ist das Verhalten der Parteien des Ausgangsrechtsstreits zu bewerten.

II. Erster Schritt: Verletzungsanzeige

59 Im Hinblick auf den ersten Schritt des Huawei-Rahmenwerks werfen die Landgerichtsurteile die Frage nach den Mindestanforderungen an die Verletzungsanzeige des SEP-Inhabers auf, die den Patentnutzer auf die Tatsache der Patentverletzung unter Nennung der Nummer des verletzten Patents und der Verletzungshandlung hinweisen muss.

1. Hintergrund des hiesigen Falles

60 Nachdem Verständnis der Europäischen Kommission hat im hier anhängigen Verfahren die Berufungsbeklagte der Berufungsklägerin am 21.8.2019 ein einseitiges Schreiben übersandt, in dem auf Lizenzierungsmöglichkeiten für SEP für den EVS hingewiesen wurde (Anlage WKS KAR 1). Das Schreiben enthielt einen Link zur Internetseite der Berufungsbeklagten, auf der eine Liste der SEP der Berufungsbeklagten sowie ein Link zu Informationen zur

Wesentlichkeit der Patente für den Standard einsehbar sein sollte. Das Schreiben enthielt nach Kenntnisstand der Europäischen Kommission keine Bezugnahme auf ein bestimmtes Patent und keine Beschreibung einer Verletzungshandlung durch die Berufungsklägerin. Das Urteil des Landgerichts Mannheim bezieht sich auf den gleichen Sachverhalt, also auf dasselbe Schreiben der VAEVS vom 21.8.2019.

- 61 Das Landgericht München I referiert in seinen Urteilen zunächst seine Rechtsauffassung, nach der es genügt,

„dass das Patent bezeichnet und angegeben wird, in welcher konkreten Handlung die Verletzung bestehen soll. Letzteres erfordert die Bezeichnung der Art der Verletzungshandlung sowie der angegriffenen Ausführungsformen. Detaillierter technischer oder rechtlicher Erläuterungen des Verletzungsvorwurfs bedarf es nicht; der Verletzer muss nur in die Lage versetzt werden, sich - gegebenenfalls mit sachverständiger Hilfe oder durch Einholung von Rechtsrat - ein Bild von der Berechtigung des Patentverletzungsvorwurfs zu machen.“ (LG München I, Urteil vom 25.5.2022, Az. 7 O 14091/19, Abschnitt E II. 2a; Urteil vom 9.9.2021, Az. 7 O 15350, Abschnitt E II. 2a)

- 62 Daran anschließend bewertet das Landgericht München I in seinen Urteilen das Schreiben von VAEVS vom 21.8.2019 als Verletzungsanzeige, weil darin ausreichend Bezug auf die Patentverletzung durch Hinweis auf die Internetseite genommen wurde und weil HMD aus der Internetseite hätte ableiten können, dass das Unternehmen die SEP von VAEVS verletzte. Das Landgericht München I folgert deshalb, dass der erste Schritt des Huawei-Rahmenwerks²⁹ ordnungsgemäß absolviert worden sei.³⁰ Etwaige Unzulänglichkeiten der Verletzungsanzeige vom 21.8.2019 seien jedenfalls durch die der Berufungsklägerin am 27.11.2019 zugestellte Klage auf Auskunft, Rechnungslegung und Schadensersatz geheilt worden, so folgert das Landgericht München I weiter.³¹

2. Anforderungen an den Inhalt der Verletzungsanzeige

- 63 Im Huawei-Urteil gibt der Gerichtshof der Europäischen Union jedoch wie oben unter Rn. 47 ausgeführt vor, dass der SEP-Inhaber den Patentnutzer vor der Erhebung einer Unterlassungsklage ausdrücklich auf die Verletzung hinweisen

²⁹ Huawei-Urteil Rn. 61.

³⁰ Urteil des Landgerichts München I vom 25.5.2022, Az. 7 O 14091/19, juris Rn. 256.

³¹ Urteil des Landgerichts München I vom 25.5.2022, Az. 7 O 14091/19, juris Rn. 263.

muss, wobei das betroffene SEP und die Art und Weise der Verletzung anzugeben sind (Huawei-Urteil Rn. 61).³²

64 Wie sich aus dem Wortlaut des Huawei-Urteils ergibt, verlangt der Gerichtshof der Europäischen Union zunächst, dass der SEP-Inhaber eine Verletzungsanzeige an den mutmaßlichen Patentnutzer sendet, welche (i) ausdrücklich eine Patentverletzung rügt, (ii) die betroffenen Patente mit ihrer Nummer nennt und (iii) die Art und Weise der Verletzung in dem Schreiben selbst angibt.

65 Während die Europäische Kommission dem Landgericht München I noch insoweit zustimmen kann, dass keine detaillierten rechtlichen oder technischen Erklärungen in der Verletzungsanzeige enthalten zu sein brauchen³³, ist sie dennoch der Auffassung, dass die drei oben genannten Elemente ausdrücklich in der Verletzungsanzeige selbst enthalten sein müssen, um den Anforderungen des Huawei-Rahmenwerks zu genügen und dem Patentnutzer eine Bewertung seiner rechtlichen Position zu ermöglichen. Nach Ansicht der Europäischen Kommission kann die fehlende Klarheit in Bezug auf diese drei Elemente in der Verletzungsanzeige nicht dadurch ersetzt werden, dass der Patentnutzer eine Verletzung bestimmter Patente von Links auf die allgemeine Internetseite des SEP-Inhabers ableiten oder die Unterstützung von Sachverständigen oder Rechtsberatern in Anspruch nehmen kann. Vielmehr ist der SEP-Inhaber am besten dazu in der Lage, die erforderlichen Informationen zu (i) der geltend gemachten Patentverletzung, (ii) den verletzten Patenten und deren Nummer und (iii) der Verletzungshandlung bereitzustellen. Insbesondere wird die Verletzungsanzeige ohne die ausdrückliche Angabe, dass der Adressat nach Auffassung des SEP-Inhabers eines von dessen SEP verletzt, nicht den Zweck erreichen, den Patentnutzer auf eine mögliche Patentverletzung aufmerksam zu machen. Nur wenn der Patentnutzer ausdrücklich auf die mögliche Verletzung eines bestimmten Patents und auf die Verletzungshandlung hingewiesen wird, kann der Patentnutzer seine rechtliche Position erkennen und bewerten, der Verletzungsanzeige die notwendige Aufmerksamkeit schenken und angemessen mit ihr umgehen.

³² „Vor der gerichtlichen Geltendmachung derartiger Ansprüche obliegt es dem Inhaber des betreffenden SEP daher zum einen, den angeblichen Verletzer auf die Patentverletzung, die ihm vorgeworfen wird, hinzuweisen und dabei das fragliche SEP zu bezeichnen und anzugeben, auf welche Weise es verletzt worden sein soll.“

³³ Urteil des Landgerichts München I vom 25.5.2022, Az. 7 O 14091/19, juris Rn. 254.

3. Zustellung der Verletzungsanzeige vor Erhebung einer Unterlassungsklage

66 Die Europäische Kommission ist ferner der Ansicht, dass der Huawei-Rahmenwerks verlangt, dass die Verletzungsanzeige vor der Erhebung einer Unterlassungsklage zugestellt wird.

67 In dieser Hinsicht schließt die Europäische Kommission nicht aus, dass eine Klage auf Auskunft oder Schadensersatz eine ausreichende Verletzungsanzeige nach dem Huawei-Rahmenwerk sein kann. Nach dem Verständnis der Europäischen Kommission gilt das Huawei-Rahmenwerk nur für Unterlassungsklagen und nicht allgemein für jede Art von Gerichtsverfahren, etwa Auskunftsklagen oder Schadensersatzklagen. Einem SEP-Inhaber darf grundsätzlich nicht der Zugang zur gerichtlichen Durchsetzung seiner Rechte genommen werden und der Nutzer eines Patentes muss grundsätzlich vor der Benutzung eine Lizenz erwerben. Nur im Hinblick auf Unterlassungsklagen besteht die Notwendigkeit, einen Interessenausgleich zu gewährleisten, wenn sich der SEP-Inhaber zur Erteilung von Lizenzen unter FRAND-Bedingungen verpflichtet hat. Eine Auskunft- oder Schadensersatzklage hingegen hindert den Nutzer des Patents nicht daran, seine Produkte weiter auf dem Markt anzubieten, sodass hier keine Notwendigkeit für einen Interessenausgleich besteht. Eine solche Klage ist folglich für die Fortsetzung der geschäftlichen Tätigkeit des Patentnutzers weniger schädlich. Das Bedürfnis für einen Interessenausgleich ist deshalb weniger ausgeprägt. Dementsprechend ist eine Auskunftsklage selbst nicht Gegenstand des Huawei-Rahmenwerks, kann aber der erste Schritt nach dem Huawei-Rahmenwerk hin zu einer Unterlassungsklage sein, sofern die übrigen oben in Abschnitt D.II.1 dargelegten Anforderungen erfüllt sind.

68 In Abgrenzung dazu ist die Europäische Kommission der Auffassung, dass kein Schritt des Huawei-Rahmenwerks, darunter der erste Schritt nach dem Huawei-Rahmenwerk, nachträglich nach Erhebung einer Unterlassungsklage geheilt werden kann.

69 Das Anliegen des Huawei-Urteils ist es, effiziente, bedeutsame und informierte Verhandlungen zwischen dem SEP-Inhaber und Nutzern seines Patents zu ermöglichen, ohne dass der Druck eines anhängigen Unterlassungsantrags oder opportunistischen Verhaltens der Parteien besteht. Weder der SEP-Inhaber noch der Patentnutzer können Versäumnisse nach dem Huawei-Rahmenwerk nachholen, nachdem ein Unterlassungsantrag gestellt worden ist.

Die Möglichkeit zum Nachholen von Huawei-Schritten nach Stellen eines Unterlassungsantrags würde diesen Ablauf seines Zwecks berauben, weil der SEP-Inhaber einen Anreiz dafür erhalten würde, sofort einen Unterlassungsantrag zu erheben und umgekehrt der Patentnutzer einen Anreiz dafür erhalten würde, sich auf den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung zu berufen, ohne dass zuvor in Verhandlungen eingetreten worden wäre. Aspekte der Verfahrensökonomie können hier zu keinem anderen Ergebnis führen.

- 70 Aus diesen Gründen ist die Europäische Kommission hinsichtlich des ersten Schritts des Huawei-Rahmenwerks der Ansicht, dass dieser die Zustellung einer Verletzungsanzeige erfordert, bevor ein Unterlassungsantrag gestellt wird.

4. Zwingende Reihenfolge der Verfahrensschritte

- 71 Die Europäische Kommission ist zudem der Ansicht, dass die verschiedenen Schritte des Huawei-Rahmenwerks in ihrer jeweiligen Reihenfolge geprüft werden müssen. Nur wenn der erste Schritt ordnungsgemäß absolviert worden ist, kann der zweite Schritt geprüft werden. Das gleiche gilt für alle nachfolgenden Schritte. Eine Vermischung ist hingegen unzulässig, weil die von dem Gerichtshof der Europäischen Union im Huawei-Urteil angestrebte Balance zwischen den verschiedenen Interessen³⁴ (s. Abschnitt D.II.3 oben) sonst nicht gewährleistet wäre.

- 72 Der Zweck des Huawei-Rahmenwerks besteht in der Schaffung einer Umgebung, in welcher der SEP-Inhaber und der Patentnutzer eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen schließen können, ohne dass der Druck einer Unterlassungsklage bestünde. Der SEP-Inhaber ist verpflichtet, einen Unterlassungsantrag nur dann zu stellen, wenn der Patentnutzer zuvor Gelegenheit zum Abschluss einer Lizenz zu FRAND-Bedingungen hatte. Andererseits muss der Nutzer eines SEP, der nicht über eine Lizenz verfügt seine Bereitschaft zum Abschluss einer Lizenz zu FRAND-Bedingungen bekunden und die Situation einer unerlaubten Nutzung des SEP zu beenden. Das Huawei-Rahmenwerk trifft einen Interessenausgleich zwischen dem SEP-Inhaber und dem Patentnutzer und muss streng befolgt werden, um diese Balance zu erhalten.

³⁴ Huawei-Urteil Rn. 55.

5. Begrenzung auf Erläuterung der Rechtslage

73 Die Europäische Kommission nimmt hier nicht Stellung dazu, ob VAEVS als Berufungsklagte den ersten Schritt des Huawei-Rahmenwerks ordnungsgemäß absolviert hat, sondern überlässt diese Prüfung dem Senat. Die Europäische Kommission würde es lediglich begrüßen, wenn der Senat die oben in Abschnitt D.II.1 – 4 ausgeführten Prinzipien bei seiner rechtlichen Bewertung berücksichtigen würde.

74 Die Europäische Kommission ermuntert den Senat dazu, bei fortbestehenden Unklarheiten hinsichtlich der Auslegung des Huawei-Urteils auch nach Berücksichtigung der hier vorliegenden Stellungnahme den Gerichtshof der Europäischen Union im Rahmen eines Vorabentscheidungsverfahrens gem. Artikel 267 AEUV anzurufen, um eine Klärung der verbliebenen Fragen herbeizuführen.

III. Zweiter Schritt: Lizenzbereitschaft

75 Hinsichtlich des zweiten Schritts des Huawei-Rahmenwerks werfen die Landgerichtsurteile die Frage auf, wie deutlich der Patentnutzer seine Lizenzbereitschaft zum Ausdruck bringen muss und ob er sich das Recht vorbehalten darf, sowohl die Wesentlichkeit des Patents für den Standard als auch dessen Wirksamkeit anzugreifen. Zudem werfen die Landgerichtsurteile die Frage auf, ob das Verhalten des Patentnutzers während der Verhandlungen zur Beurteilung seiner Lizenzbereitschaft herangezogen werden darf.

1. Hintergrund des hiesigen Falles

76 Nach dem Verständnis der Europäischen Kommission hat die Berufungsklägerin HMD in ihrem Schreiben vom 17.3.2020 ihre Bereitschaft zum Abschluss von Lizenzvereinbarungen zu FRAND-Bedingungen für alle Patente bekundet, welche (i) wesentlich für den betreffenden Standard sind, (ii) tatsächlich von HMD verwendet werden sowie (iii) wirksam und durchsetzbar sind.

77 Die Landgerichtsurteile unterscheiden sich hinsichtlich der rechtlichen Bewertung der Bekundungen von HMD zur Bereitschaft zum Abschluss einer Lizenz zu FRAND-Bedingungen.

78 In seinen Urteilen scheint das Landgericht München I geschlossen zu haben, dass die Berufungsklägerin HMD ihre Lizenzbereitschaft nicht ausreichend erklärt habe, weil sie nicht eindeutig und unbedingt ihre Bereitschaft zum

Abschluss eines Lizenzvertrages zu FRAND-Bedingungen zum Ausdruck gebracht habe. Vielmehr habe sie durch die Einschränkung, dass sie eine Lizenz für wirksame, wesentliche und durchsetzbare Patente zu erwerben bereit sei zum Ausdruck gebracht, dass sie nur für bestimmte Patente, deren Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit unstreitig oder gerichtlich geklärt ist, einen Lizenzvertrag abschließen wolle.³⁵ Im Rahmen dieser Bewertung scheint sich das Landgericht München I nicht auf den Inhalt der Erklärung der Berufungsklägerin HMD beschränkt zu haben, sondern es sind offenbar (i) Zeitverzögerungen bei den Antworten von HMD³⁶ und (ii) die (nach Ansicht des Gerichts unzureichende) Höhe des Gegenangebots von HMD in die Bewertung eingeflossen.³⁷ Auf dieser Grundlage gelangt das Landgericht München I zu der Bewertung, dass der zweite Schritt des Huawei-Rahmenwerks nicht ordnungsgemäß absolviert worden sei.

- 79 Nach dem Verständnis der Europäischen Kommission kam das Landgericht Mannheim demgegenüber auf derselben Tatsachengrundlage zu dem Ergebnis, dass HMD seine Lizenzwilligkeit zu FRAND-Bedingungen ausreichend bekundet habe. Bezugnehmend auf Rn. 69 des Huawei-Urteils entschied das Landgericht Mannheim, dass der Patentnutzer sich das Recht vorbehalten darf, die Wirksamkeit und Wesentlichkeit eines SEP ebenso anzugreifen wie die Tatsache, ob es von dem Patentnutzer überhaupt verwendet wird.³⁸ Nach Ansicht des Landgerichts Mannheim bedeutet ein Vorbehalt dieser Rechte nicht, dass der Patentnutzer seine Lizenzbereitschaft zu FRAND-Bedingungen nicht ausreichend bekundet und damit den zweiten Schritt des Huawei-Rahmenwerks nicht ordnungsgemäß absolviert.³⁹

2. Anforderungen an die Bekundung der Lizenzbereitschaft

- 80 Die Anforderungen an die Bekundung der Lizenzbereitschaft durch den Patentnutzer sind wiederum im Huawei-Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union niedergelegt. Im Huawei-Urteil entschied der Gerichtshof der Europäischen Union, dass ein Patentnutzer seine Bereitschaft zum Abschluss einer Lizenzvereinbarung zu FRAND-Bedingungen zum Ausdruck bringen muss (zweiter Schritt des Huawei-Rahmenwerks, Huawei-Urteil Rn. 63).

³⁵ Urteil des Landgerichts München I vom 25.5.2022, Az. 7 O 14091/19, juris Rn. 268.

³⁶ Urteil des Landgerichts München I vom 25.5.2022, Az. 7 O 14091/19, juris Rn. 284.

³⁷ Urteil des Landgerichts München I vom 25.5.2022, Az. 7 O 14091/19, juris Rn. 294.

³⁸ Urteil des Landgerichts Mannheim vom 2.7.2021, Az. 7 O 32/20, Abschnitt IV.2.b).

³⁹ Urteil des Landgerichts Mannheim vom 2.7.2021, Az. 7 O 32/20, Abschnitt IV.2.b).

a) Erklärung der Lizenzbereitschaft

- 81 In seinem Huawei-Urteil hat der Gerichtshof der Europäischen Union keine spezifischen Kriterien für die Erklärung der Lizenzbereitschaft des Patentnutzers zu FRAND-Bedingungen formuliert. Dennoch ist erkennbar, dass der Patentnutzer seine Lizenzbereitschaft zu FRAND-Bedingungen bekunden muss, wenn der SEP-Inhaber ihm eine Verletzungsanzeige zugestellt hat (Schritt 1).
- 82 Die Pflicht des Patentnutzers zur Bekundung seiner Lizenzbereitschaft zu FRAND-Bedingungen ergibt sich daraus, dass der SEP-Inhaber, der sich gegenüber der Standardisierungsorganisation zur Erteilung von Lizenzen zu FRAND-Bedingungen verpflichtet hat zwar eine solche Lizenz erteilen muss, aber der Patentnutzer seinerseits eine FRAND-Lizenzgebühr für die von ihnen genutzten SEP zu entrichten hat. Zudem bilden Schritt 1 (Verletzungsanzeige) und Schritt 2 (Erklärung der Lizenzbereitschaft) nur den Ausgangspunkt für Verhandlungen der Parteien über Lizenzgebühren zu FRAND-Bedingungen. Weil die Schritte 1 und 2 dem Beginn der Verhandlungen vorausgehen, insbesondere dem Angebot des SEP-Inhabers (Schritt 3) und dem möglichen Gegenangebot des Patentnutzers (Schritt 4), können sie nicht an bestimmte Lizenzbedingungen oder Lizenzgebühren geknüpft werden.
- 83 Zudem ergibt sich aus dem Huawei-Urteil, dass der Patentnutzer zwar seine Bereitschaft zum Abschluss einer Lizenz zu FRAND-Bedingungen erklären muss, er aber nicht sein Recht verliert, die Wesentlichkeit des Patents für den Standard und seine Wirksamkeit anzugreifen. Nach Auffassung der Europäischen Kommission kann ein Patentnutzer deshalb nicht als „lizenzunwillig“ behandelt werden, wenn er die Absicht bekundet, die betreffenden Patente als unwirksam oder nicht wesentlich für den Standard anzugreifen oder er sich dieses Recht vorbehält. Die Bewertung der Antwort des Patentnutzers nach Schritt 2 des Huawei-Rahmenwerks darf nicht so streng sein, dass sie dem Patentnutzer sein Recht auf Überprüfung der Wirksamkeit und Wesentlichkeit der Patente des SEP-Inhabers nimmt. Dies ist erforderlich, weil die Standardisierungsorganisation nicht notwendigerweise überprüft, ob die Patente wirksam und wesentlich für den Standard sind, zudem sie gehören (s. Huawei-Urteil Rn. 69). Zudem ist nicht sicher, dass der Patentnutzer weiß, dass er die Lehre eines Patents nutzt, das wirksam und wesentlich für einen Standard ist. Es können zahlreiche Patente an die Standardisierungsorganisation gemeldet worden sein und es ist möglich, dass

ein Teil von ihnen nicht wirksam oder nicht wesentlich für den Standard ist.⁴⁰ Es ist deshalb möglich, dass ein Patentnutzer nicht im Voraus überprüfen kann, ob alle zu einem Standard gehörenden Patente, die der Standardisierungsorganisation gemeldet wurden, wesentlich und wirksam sind.⁴¹ Ein Patentnutzer darf sich deshalb das Recht vorbehalten, die Wirksamkeit und Wesentlichkeit eines SEP anzugreifen und kann zugleich Schritt 2 des Huawei-Rahmenwerks ordnungsgemäß erfüllen, d.h. seine Bereitschaft zum Abschluss einer Lizenz zu FRAND-Bedingungen wirksam bekunden.

b) Keine Berücksichtigung des nachfolgenden Verhaltens des Patentnutzers

84 Die Europäische Kommission ist der Ansicht, dass die Lizenzbereitschaft des Patentnutzers nach dem Huawei-Urteil auf der Grundlage des Inhalts seiner Antwort zu bewerten ist, nicht aber auf der Grundlage seines nachfolgenden Verhaltens während der Verhandlungen.

85 In dem Huawei-Urteil werden keine weiteren Anforderungen an die Erklärung des Patentnutzers zu seiner Lizenzwilligkeit stipuliert. Hat der Patentnutzer seine Lizenzwilligkeit erklärt, ist der SEP-Inhaber verpflichtet, dem Patentnutzer ein konkretes schriftliches Angebot für eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen in Übereinstimmung mit seinen Zusagen gegenüber der Standardisierungsorganisation vorzulegen. Dieses Angebot zu FRAND-Bedingungen ist der Ausgangspunkt der Verhandlungen zwischen den Parteien über eine SEP-Lizenz zu FRAND-Bedingungen:

„Zum anderen obliegt es dem Patentinhaber, dem angeblichen Verletzer, nachdem dieser seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schließen, gemäß seiner gegenüber der Standardisierungsorganisation übernommenen Verpflichtung ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen zu unterbreiten und insbesondere die Lizenzgebühr sowie die Art und Weise ihrer Berechnung anzugeben.“⁴²

86 In seinem Huawei-Urteil bringt der Gerichtshof der Europäischen Union zum Ausdruck, dass der Patentnutzer sorgfältig auf das Angebot des SEP-Inhabers für eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen reagieren muss (Schritt 4 des Huawei-Rahmenwerks) und dass er keine Verzögerungstaktik verfolgen darf (Huawei-

⁴⁰ Schlussanträge des Generalanwalts Wathelet vom 20.11.2014 in der Rs. C-170/13 – Huawei/ZTE, Rn. 81.

⁴¹ Schlussanträge des Generalanwalts Wathelet vom 20.11.2014 in der Rs. C-170/13 – Huawei/ZTE, Rn. 82.

⁴² Huawei-Urteil Rn. 63.

Urteil Rn. 65). Dieses Kriterium gilt jedoch nicht im Hinblick auf Schritt 2, bei dem der Patentnutzer nach einer Verletzungsanzeige des SEP-Inhabers (Schritt 1) lediglich seine Bereitschaft zum Abschluss eines Lizenzvertrages zu FRAND-Bedingungen bekunden muss. Schritt zwei ist lediglich ein formaler Schritt als Auftakt von Verhandlungen. Während der SEP-Inhaber als Schritt 3 ein Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen vorlegen muss, ergibt sich aus dem Huawei-Urteil, dass der Patentnutzer ordnungsgemäß auf das Angebot des SEP-Inhabers reagieren muss (Schritt 4), wenn er einen Unterlassungstitel vermeiden will. Dies gilt auch dann, wenn das Angebot des SEP-Inhabers nicht FRAND-Bedingungen entsprechen sollte.

87 Deshalb würde nach Auffassung der Europäischen Kommission eine Vermischung der Schritte 2 und 4 den Interessenausgleich, der durch die verschiedenen Huawei-Schritte und deren genaue Reihenfolge angestrebt wird, beeinträchtigen. Insbesondere würde ein solcher Ansatz es dem Gericht ermöglichen, einen Unterlassungstitel zu gewähren, ohne dass es prüfen müsste, ob der SEP-Inhaber ein Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen unterbreitet hat. Dies widerspräche aber dem Huawei-Urteil.

3. Kein Nachholen des zweiten Schritts nach Stellen eines Unterlassungsantrags

88 Die Nichteinhaltung des zweiten Schritts des Huawei-Rahmenwerks kann nicht nach Stellen eines Unterlassungsantrags geheilt werden. Es kommt also nicht darauf an, ob der Patentnutzer nach Einreichung eines Unterlassungsantrags seine Bereitschaft zum Abschluss einer Lizenz zu FRAND-Bedingungen bekundet. Auch aus Gründen der Verfahrensökonomie darf eine solche Heilung nicht zu gelassen werden, weil sie dem Anliegen des Huawei-Urteils zuwiderliefe, Verhandlungen zwischen dem SEP-Inhaber und einem Verwender dieser Patente ohne den Druck eines anhängigen Unterlassungsantrags zu ermöglichen. Die Möglichkeit einer solchen Heilung nach Einreichung eines Unterlassungsantrags würde das gesamte Huawei-Rahmenwerk obsolet werden lassen, weil SEP-Inhaber einen Anreiz erhielten, sofort einen Unterlassungsantrag einzureichen und weil Patentnutzer einen Anreiz erhielten, unmittelbar einen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung gem. Artikel 102 AEUV zu rügen, ohne zuvor Verhandlungen über eine Lizenz geführt zu haben.

89 Das Landgericht München I erörtert in seinen Urteilen Erklärungen, die HMD nach Erweiterung der Klage von VAEVS auf Unterlassung mit Schriftsatz vom

19.2.2021 abgegeben hat.⁴³ Nach dieser Klageerweiterung konnten jedoch zwischen den Parteien keine Verhandlungen mehr stattfinden, welche dem Zweck des Huawei-Urteils entsprechen könnten. Denn zu diesem Zeitpunkt konnte nur noch unter dem Druck einer anhängigen Unterlassungsklage verhandelt werden. Das Huawei-Urteil will jedoch eine Gelegenheit zur Verhandlung außerhalb dieser Drucksituation schaffen.

- 90 Die Europäische Kommission ist deshalb in Hinblick auf Schritt 2 des Huawei-Rahmenwerks der Auffassung, dass der Patentnutzer seine Lizenzbereitschaft zu FRAND-Bedingungen erklären muss, bevor ein Unterlassungsantrag gestellt wird.

4. Zwingende Reihenfolge der Verfahrensschritte

- 91 Wie oben in Abschnitt D.II.4 ausgeführt, ist die Europäische Kommission der Ansicht, dass die verschiedenen Schritte des Huawei-Rahmenwerks in ihrer jeweiligen Reihenfolge geprüft werden müssen. Nur wenn der zweite Schritt ordnungsgemäß absolviert worden ist, kann der dritte Schritt geprüft werden (und der vierte Schritt kann nur geprüft werden, wenn Schritt 3 ordnungsgemäß erfolgt ist). Eine Vermischung ist hingegen unzulässig, weil die von dem Gerichtshof der Europäischen Union im Huawei-Urteil angestrebte Balance zwischen den verschiedenen Interessen sonst nicht gewährleistet wäre.

5. Begrenzung auf Erläuterung der Rechtslage

- 92 Die Europäische Kommission nimmt hiermit keine Stellung dazu, ob die Berufungsklägerin HMD den zweiten Schritt des Huawei-Rahmenwerks ordnungsgemäß absolviert hat, sondern überlässt diese Bewertung dem Senat. Die Europäische Kommission ersucht den Senat lediglich, ihre Erwägungen in den Abschnitten D.III.1-4 im Rahmen seiner rechtlichen Würdigung zu berücksichtigen.

- 93 Die Europäische Kommission ermuntert den Senat dazu, bei fortbestehenden Unklarheiten hinsichtlich der Auslegung des Huawei-Urteils auch nach Berücksichtigung der hier vorliegenden Stellungnahme den Gerichtshof der Europäischen Union im Rahmen eines Vorabentscheidungsverfahrens gem. Artikel 267 AEUV anzurufen, um eine Klärung der verbliebenen Fragen herbeizuführen.

⁴³ Urteil des Landgerichts München I vom 25.5.2022, Az. 7 O 14091/19, juris Rn. 294.

Namens und im Auftrag der Europäischen Kommission



Rechtsanwalt

-qualifiziert elektronisch signiert-