

Rechtshandbuch Connected Cars

Kühne / Nack

2022

ISBN 978-3-406-72790-0

C.H.BECK

schnell und portofrei erhältlich bei
beck-shop.de

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de steht für Kompetenz aus Tradition. Sie gründet auf über 250 Jahre juristische Fachbuch-Erfahrung durch die Verlage C.H.BECK und Franz Vahlen.

beck-shop.de hält Fachinformationen in allen gängigen Medienformaten bereit: über 12 Millionen Bücher, eBooks, Loseblattwerke, Zeitschriften, DVDs, Online-Datenbanken und Seminare. Besonders geschätzt wird beck-shop.de für sein umfassendes Spezialsortiment im Bereich Recht, Steuern und Wirtschaft mit rund 700.000 lieferbaren Fachbuchtiteln.

unabhängig davon, ob ein SEP als solches deklariert wurde oder eine FRAND-Erklärung abgegeben wurde.⁸³ Es handelt sich um einen objektiven Begriff, der auf eine tatsächliche wirtschaftliche Lage verweist.⁸⁴ Es gibt auch **keine Vermutung** dafür, dass ein deklariertes SEP seinem Inhaber eine marktbeherrschende Stellung verschaffe.⁸⁵

1. Relevanter Markt

Eine marktbeherrschende Stellung kann sich aus dem Zusammentreffen mehrerer Faktoren ergeben, die jeweils für sich genommen nicht ausschlaggebend sein müssen.⁸⁶ Wesentliche Bedeutung kommt dabei der Bestimmung des betroffenen Marktes zu.⁸⁷ Die Bestimmung eines relevanten Angebotsmarkts folgt grundsätzlich dem **Bedarfsmarktkonzept**. Danach umfasst der relevante Erzeugnis- oder Dienstleistungsmarkt alle Erzeugnisse oder Dienstleistungen, die sich aufgrund ihrer Merkmale zur Befriedigung eines gleichbleibenden Bedarfs besonders eignen und mit anderen Erzeugnissen oder Dienstleistungen nur in geringem Maße austauschbar sind.⁸⁸

2. Konkurrierende Standards

Ein Patentinhaber ist nicht bereits deswegen marktbeherrschend, weil er kraft des ihm verliehenen Ausschließlichkeitsrechts jeden Dritten von der Benutzung der technischen Lehre des Patents ausschließen kann.⁸⁹ Schließlich konkurriert die Lehre des Patents unter Umständen mit anderen technischen Lösungen auf demselben Bedarfsmarkt. Konkurriert ein Standard mit anderen Standards, gibt es also Wettbewerb von Technologien, so vermittelt ein SEP eines solchen Standards seinem Inhaber bereits deswegen keine marktbeherrschende Stellung, weil es durch eine Verwendung des konkurrierenden Standards substituierbar ist. Etwas anderes gilt allerdings dann, wenn die Lehre eines Patents aufgrund ihrer Notwendigkeit für einen Standard⁹⁰ tatsächlich nicht durch andere Lösungen substituierbar ist, der Hersteller eines Produkts also auf die technische Lehre zwingend angewiesen ist, um standardkompatible Produkte anbieten zu können. Die Vergabe von Rechten an dem standardessentiellen Patent bildet dann in der Regel einen eigenen, dem

⁸³ Vgl. LG Düsseldorf GRUR-RS 2018, 15429 Rn. 149f.

⁸⁴ Vgl. EuGH GRUR 2015, 764 Rn. 45 – Huawei Technologies/ZTE; OLG Düsseldorf 30.3.2017 – I-15 U 66/17; LG Düsseldorf GRUR-RS 2018, 15429 Rn. 150.

⁸⁵ Vgl. LG Düsseldorf GRUR-RS 2020, 12599 Rn. 117 mwN.

⁸⁶ Vgl. EuGH NJW 1978, 2439 (2440) – United Brands/Kommission.

⁸⁷ EuGH GRUR-Int 1999, 262 = WRP 1999, 167 Rn. 32 – Oscar Bronner/Mediaprint; BGH GRUR 2004, 966 – Standard-Spundfass.

⁸⁸ vgl. EuGH GRUR-Int 1999, 262 Rn. 33 = WRP 1999, 167 – Oscar Bronner/Mediaprint; BGH GRUR 2004, 966 – Standard-Spundfass.

⁸⁹ EuGH EuZW 1995, 339 Rn. 46 – Magill TV Guide; BGH GRUR 2004, 966 – Standard-Spundfass.

⁹⁰ Es kann sich um eine Standardisierung durch Standardisierungsorganisationen, Industrienormen, oder auch de-facto Standards handeln; maßgeblich für die Marktbeherrschung ist die fehlende Substituierbarkeit.

Produktmarkt vorgelagerten Markt, der von dem Inhaber wegen seiner Ausschließlichkeitsrechte beherrscht wird.⁹¹

3. Obligatorische und optionale Standardelemente

- 82 Wenn ein Patent standardessentiell ist und die dem SEP und dem Standard entsprechende Lehre nicht durch eine andere technische Gestaltung des Produkts substituierbar ist, ohne den relevanten Markt zu verlassen, kann grundsätzlich von einer Marktbeherrschung des Inhabers ausgegangen werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Technologiestandards im Regelfall obligatorische und optionale Bestandteile umfassen. **Obligatorische** Bestandteile müssen erfüllt sein, um Standardkompatibilität zu erreichen. Es ist hingegen möglich, standardkompatible Vorrichtungen herzustellen und zu betreiben, ohne **optionale** Bestandteile des Standards zu verwenden. Ein SEP für eine nicht-obligatorische Funktion eines Standards verschafft seinem Inhaber deshalb nicht notwendig eine marktbeherrschende Stellung. Gleichfalls ist es bei der gerichtlichen Durchsetzung eines solchen SEP nicht ohne Weiteres möglich, die Subsumtion der angegriffenen Ausführungsform unter das Klagepatent durch den Verweis auf ihre Standardkompatibilität zu ersetzen. Vielmehr obliegt dem klagenden SEP-Inhaber die Darlegung und der Beweis, dass die angegriffene Ausführungsform von der optionalen Komponente Gebrauch macht, für welche das SEP essentiell ist.

4. Ausschlussgründe

- 83 Mitunter liest man den Hinweis, dass trotz der Monopolstellung des Inhabers eines deklarierten SEP außergewöhnliche Umstände denkbar seien, die eine marktbeherrschende Stellung ausschließen.⁹² Konkrete Fallgruppen haben sich hierzu in Deutschland noch nicht gebildet. Eine erhebliche **Gegenmacht des Patentbenutzers** ist nach jüngerer Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kein Grund, der eine marktbeherrschenden Stellung des Patentinhabers überwinden oder ihrer Annahme entgegenstehen kann.⁹³ Denn die marktbeherrschende Stellung eines SEP-Inhabers folge nicht aus dessen Verhandlungsmacht gegenüber einer bestimmten Partei, sondern aus der wirtschaftlichen Macht, die ihm sein Verbotensrecht aus dem SEP gegenüber dem gesamten Markt verleiht.⁹⁴

⁹¹ Vgl. BGH GRUR 2004, 966 – Standard-Spundfass; EuGH GRUR 2004, 524 Rn. 44 = WRP 2004, 717 – IMS Health.

⁹² Vgl. BGH GRUR 2020, 961 Rn. 61 f. – FRAND-Einwand; England and Wales Court of Appeal Urteil vom 23.10.2018, [2018] EWCA Civ 2344 Rn. 225 f. – Unwired Planet/Huawei; Meyer, 80 Jahre Patentgerichtsbarkeit in Düsseldorf, 377, 389.

⁹³ Vgl. BGH GRUR 2020, 961 Rn. 61 ff. – FRAND-Einwand.

⁹⁴ Vgl. BGH GRUR 2020, 961 Rn. 63 f. – FRAND-Einwand.

II. Missbrauch der Marktbeherrschenden Stellung: der „FRAND-Dance“

Ob eine Klage auf Unterlassung, Rückruf/Entfernung oder Vernichtung im **84** konkreten Einzelfall einen Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung bedeutet, bestimmt sich in der Praxis auf der Grundlage eines **richterrechtlich entwickelten Modells**, das sich dynamisch weiter fortentwickelt und in dessen Zentrum der Begriff **FRAND** steht. Es besteht in einer **Abfolge von wechselseitigen Handlungsschritten** des SEP-Inhabers und des Nutzers und dient dem Ausgleich des Interesses des SEP-Inhabers an der Durchsetzung seiner Immaterialgüterrechte mit seiner kartellrechtlichen Bindung.⁹⁵

Die Europäische Kommission hat angekündigt, die FRAND-Landschaft **85** regulieren zu wollen.⁹⁶ Bislang erfolgt die Fortentwicklung des maßgeblichen Modells innerhalb der Europäischen Union jedoch richterrechtlich, indem die nationalen Gerichte die jeweils aktuelle Rechtsprechung des EuGH anwenden und die praxisrelevanten Fragen durch Vorlagen an den EuGH zur Auslegung des harmonisierten Kartellrechts zurückspielen.⁹⁷

Der EuGH hat zuletzt mit seinem Urteil in der Rechtssache Huawei/ZTE **86** Verhandlungsschritte für FRAND-Verhandlungen vorgegeben, welche für SEP-Inhaber und Nutzer **Verhaltenspflichten** begründen.⁹⁸ Von ihrer Einhaltung durch die jeweilige Partei hängt es ab, ob die Unterlassungsklage (beziehungsweise eine Klage auf Vernichtung und/oder Rückruf) einen Marktmachtmissbrauch darstellt oder nicht. In der Praxis stellen die Verhandlungsschritte ein wechselseitiges Handlungsprogramm (auch als der „**FRAND-Dance**“ bezeichnet) dar, bei dem gilt: wer den ersten Fehltritt tut, verliert das Ringen um den kartellrechtlichen Zwangslizenzinwand. Versäumt der Patentinhaber als erster einen ihm obliegenden Schritt, greift der kartellrechtliche Zwangslizenzinwand und die Unterlassungsklage ist einstweilen unbegründet.⁹⁹ Versäumt der Patentbenutzer als erster einen ihm obliegenden Schritt, missbraucht der Patentinhaber mit der Unterlassungsklage nicht seine marktbeherrschende Stellung;¹⁰⁰ im Regelfall steht einem Unterlassungstenor dann nichts mehr im Wege. Im Einzelnen besteht der „FRAND-Dance“ gegenwärtig aus den folgenden Schritten,¹⁰¹ wobei einzelne Schritte grundsätzlich auch nach der Klageerhebung nachgeholt werden können.¹⁰²

Schritt 1: Der Patentinhaber übermittelt dem Nutzer als mutmaßlichem Ver- **87** letzer zunächst eine Verletzungsanzeige, in der der Verletzungsvorwurf unter Bezugnahme auf den Standard dargelegt wird.¹⁰³

⁹⁵ EuGH GRUR 2015, 764 Rn. 55 ff. – Huawei/ZTE.

⁹⁶ Vgl. die Initiative “Intellectual property – new framework for standard-essential patents” zum Vorschlag einer gemeinschaftsrechtlichen Richtlinie.

⁹⁷ Vgl. den jüngsten Vorlagebeschluss des Landgerichts Düsseldorf zur FRAND-Lizenzierung in Zulieferverhältnissen; GRUR-RS 2020, 32508 – Nokia SEP.

⁹⁸ EuGH GRUR 2015, 764 ff. – Huawei/ZTE.

⁹⁹ EuGH GRUR 2015, 764 ff. Rn. 61, 71 – Huawei/ZTE.

¹⁰⁰ EuGH GRUR 2015, 764 ff. Rn. 63, 66, 71 – Huawei/ZTE.

¹⁰¹ EuGH GRUR 2015, 764 ff. – Huawei/ZTE.

¹⁰² Zur Nachholbarkeit der FRAND-Obliegenheiten → Rn. 101 f.

¹⁰³ Zur Verletzungsanzeige → Rn. 94 ff.

- 88 Schritt 2: Der Nutzer erklärt sich hierzu und zeigt seine Lizenzbereitschaft an.¹⁰⁴
- 89 Schritt 3: Der Patentinhaber unterbreitet dem Nutzer ein spezifiziertes und begründetes Lizenzangebot, welches FRAND-Bedingungen genügt.¹⁰⁵
- 90 Schritt 4: Der Nutzer äußert sich hierzu, ggf. unter Unterbreitung eines FRAND-gemäßen Gegenangebotes.¹⁰⁶
- 91 Schritt 5: Der Patentinhaber nimmt das Gegenangebot an oder lehnt es ab. Im Falle der Ablehnung legt der Nutzer Rechnung über den Umfang der maßgeblichen Handlungen und erbringt eine Sicherheitsleistung in Höhe des von ihm berechneten Schadensersatzes für die Vergangenheit.¹⁰⁷
- 92



- 93 Welche Anforderungen im Einzelnen an die Erfüllung der jeweiligen Schritte gestellt werden, ist dem erkennenden Gericht überlassen. Das Landgericht München I, dessen 7. und 21. Zivilkammer zuständig für Patentstreitsachen sind, hat instruktive Hinweise zu der Handhabung von FRAND erlassen.¹⁰⁸

1. Pflicht des Inhabers: Verletzungsanzeige

- 94 Einzuleiten sind FRAND-Verhandlungen durch eine Verletzungsanzeige des SEP-Inhabers gegenüber dem Nutzer beziehungsweise potentiellen Verletzer.¹⁰⁹

¹⁰⁴ Zur Erklärung der Lizenzbereitschaft → Rn. 106 ff.

¹⁰⁵ Zum ersten Angebot → Rn. 117 ff.

¹⁰⁶ Zum Gegenangebot → Rn. 127.

¹⁰⁷ Zur Sicherheitsleistung → Rn. 128 f.

¹⁰⁸ Vgl. Hinweise FRAND und Münchner Verfahren Stand Februar 2020, auf der Website der Justiz Bayern sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch verfügbar.

¹⁰⁹ Die Verletzungsanzeige kann grundsätzlich nachgeholt werden und auch erst nach Klageerhebung erfolgen, vgl. → Rn. 101, 137; vgl. OLG Karlsruhe GRUR 2020, 166 Rn. 107 ff. – Datenpaketverarbeitung; Hinweise zur Handhabung des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes nach Huawei/ZTE innerhalb des Münchner Verfahrens in Patentstreitsachen (<https://www.justiz.bayern.de/media/images/behoerden-und-gerichte/landgerichte/muenchen1/>)

Die Verletzungsanzeige wird auch als „**Lizenzierungsbitte**“ beziehungsweise „Lizenzbitte“ bezeichnet. Es handelt sich um Synonyme.

Grundsätzlich ist es zwar Sache des Nutzers, sich vor Herstellung oder Vertrieb eines technischen Erzeugnisses zu vergewissern, hiermit keine technischen Schutzrechte Dritter zu verletzen.¹¹⁰ Im Fall von SEP wird von einem marktbeherrschenden SEP-Inhaber dennoch verlangt, dass er vor der gerichtlichen Geltendmachung von Verbotensrechten dem Nutzer dartut, dass und wodurch dieser das SEP verletze. Als Grund wird angeführt, dass es für den Nutzer eines Technologiestandards aufgrund der Vielfalt von Patenten mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden sei, sämtliche relevante Schutzrechte vollständig und zuverlässig zu überblicken.¹¹¹ Der Hersteller eines standardkompatiblen Produkts dürfe außerdem erwarten, wenn auch nur auf der Grundlage eines Lizenzvertrages, zu angemessenen Bedingungen die Lehre eines SEP benutzen zu dürfen.¹¹² 95

a) Ziel und Notwendigkeit

Die Verletzungsanzeige des SEP-Inhabers soll den Nutzer auf den Verletzungstatbestand und die Möglichkeit und Notwendigkeit einer Lizenz aufmerksam machen und ihn in die Lage versetzen, sich – gegebenenfalls mit sachverständiger Hilfe oder durch Einholung von Rechtsrat – ein Bild von der Berechtigung des Patentverletzungsvorwurfs zu machen.¹¹³ 96

Eine Verletzungsanzeige ist nur dann notwendig, wenn der Nutzer sich nicht ohnehin bewusst ist, dass er mit der Implementierung einer von dem betroffenen Standard geforderten technischen Lösung rechtswidrig von der Lehre des Klagepatents Gebrauch macht.¹¹⁴ 97

b) Form und Inhalt

Um die **Nachprüfbarkeit der Verletzungsbehauptung** zu erreichen, genügt es anzugeben, um welchen Standard und welches SEP es sich handelt und in welcher konkreten Handlung die Verletzung liegen soll.¹¹⁵ Letzteres erfordert die Bezeichnung der Art der Verletzungshandlung sowie der angegriffenen Ausführungsformen. Detaillierter technischer oder rechtlicher Erläuterungen des Verletzungsvorwurfs bedarf es nicht.¹¹⁶ Die Darlegung des Verletzungsvorwurfs anhand von „**Claim Charts**“, also tabellarischen Gegenüberstellungen von Patent- 98

hinweise_frand_und_m%C3%BCchner_verfahren__stand_februar_2020_.pdf); Kühnen Patentverletzung-HdB Kapitel E R.n. 429 mwN.

¹¹⁰ Vgl. BGH GRUR 2001, 323 (327) – Temperaturwächter.

¹¹¹ Vgl. EuGH GRUR 2015, 764 ff. R.n. 62 – Huawei/ZTE.

¹¹² Vgl. EuGH GRUR 2015, 764 ff. R.n. 53, 61 – Huawei/ZTE.

¹¹³ BGH GRUR-RS 2020, 14872 R.n. 85; LG Mannheim GRUR-RS 2016, 06527 R.n. 52; LG Düsseldorf BeckRS 2017, 129534 R.n. 168.

¹¹⁴ EuGH GRUR 2015, 764 R.n. 60–62 – Huawei/ZTE; Vgl. BGH GRUR 2020, 961 R.n. 73 – FRAND-Einwand.

¹¹⁵ Vgl. BGH GRUR 2020, 961 R.n. 85, 87 – FRAND-Einwand; LG Mannheim GRUR-RS 2016, 06527 R.n. 52; LG Düsseldorf BeckRS 2016, 8040.

¹¹⁶ EuGH GRUR 2015, 764 R.n. 63; Vgl. BGH GRUR 2020, 961 R.n. 83 – FRAND-Einwand; LG München I, Hinweise zur Handhabung des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes nach Huawei/ZTE innerhalb des Münchener Verfahrens, Stand Februar 2020, S. 1.

anspruch und Verwirklichungstatbestand, ist regelmäßig ausreichend, aber nicht zwingend geboten.¹¹⁷

- 99 Gemäß den FRAND-Hinweisen der Patentstreitkammern des Landgerichts München I soll eine **Klage** auf Auskunft, Rechnungslegung und Schadensersatzfeststellung eine Verletzungsanzeige ersetzen.¹¹⁸

c) Zeitpunkt

- 100 Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung eines Marktmachtmissbrauchs ist zunächst die **Klageerhebung**. Ob eine Klageerhebung einen Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung eines SEP-Inhabers darstellt, weil sie der Durchsetzung einer Lizenzverweigerung gegenüber einem lizenzwilligen Unternehmen dient, ist zunächst nach den tatsächlichen Verhältnissen bei Klageerhebung zu beurteilen.¹¹⁹ Ist die Klageerhebung nicht missbräuchlich, kann sich gleichwohl die **Weiterverfolgung** der Klageansprüche als missbräuchlich darstellen.¹²⁰
- 101 In zeitlicher Hinsicht soll der SEP-Inhaber seiner Verpflichtung im ersten Schritt jedenfalls dann gerecht werden, wenn die Verletzungsanzeige vor der Zahlung des Gerichtskostenvorschusses erfolgt; insbesondere eine Verletzungsanzeige nach Klagezustellung wird mitunter als verspätet begriffen.¹²¹ Nach wohl überwiegender, auch in der Rechtsprechung vertretener Auffassung sollen die Schritte des FRAND-Dance grundsätzlich nachholbar sein, solange die Nachholung unter Beachtung prozessrechtlicher Fristen erfolgt.¹²² Maßgeblich sei, dass die Klageerhebung in dem **Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung** nicht als missbräuchlich eingeordnet werden kann.¹²³
- 102 Nach der Auffassung des Oberlandesgerichts Karlsruhe ist im Zweifel das **Ruhen des Verfahrens** anzuordnen, um die von dem Bundesgerichtshof¹²⁴ als Leitbild postulierte Situation herbeizuführen, in der SEP-Inhaber und Nutzer ohne den Druck einer drohenden Verurteilung des Nutzers Lizenzverhandlungen führen können.¹²⁵ Nach der Auffassung des Vorsitzenden Thomas Kühnen des zweiten Senats des Oberlandesgerichts Düsseldorf obliegt es dagegen dem Gericht, den Ablauf des Verfahrens zulasten des SEP-Inhabers so zu gestalten, dass die Parteien Gelegenheit erhalten, alle Schritte des FRAND-Dance auszuführen.¹²⁶

¹¹⁷ Vgl. BGH GRUR 2020, 961 Rn. 85 – FRAND-Einwand; OLG Düsseldorf GRUR 2017, 1219 Rn. 143.

¹¹⁸ Vgl. https://www.justiz.bayern.de/media/images/behoerden-und-gerichte/landgerichte/muenchen1/hinweise_frand_und_m%C3%BCchner_verfahren__stand_februar_2020_.pdf, Abschnitt IV.3.c.

¹¹⁹ BGH GRUR 2021, 585 ff. Rn. 80 – FRAND-Einwand II.

¹²⁰ BGH GRUR 2021, 585 ff. Rn. 81 – FRAND-Einwand II.

¹²¹ LG Düsseldorf BeckRS 2016, 131580 Rn. 137.

¹²² Vgl. OLG Karlsruhe GRUR 2020, 166 (171 f.) – Datenpaketverarbeitung; Herr/Rinkel GRUR-Prax 2020, 93 (94) unter Verweis auf OLG Düsseldorf GRUR-RS 2016, 9323; LG Düsseldorf BeckRS 2018, 20333; OLG Karlsruhe GRUR 2020, 162; LG Mannheim BeckRS 2018, 31743; vgl. auch FRAND-Mitteilung der Patentstreitkammern des Landgerichts München I.

¹²³ Vgl. OLG Karlsruhe GRUR 2020, 166 Rn. 111 – Datenpaketverarbeitung.

¹²⁴ Vgl. BGH GRUR 2020, 961 Rn. 81, 101 f. – FRAND-Einwand.

¹²⁵ Vgl. OLG Karlsruhe GRUR 2020, 166 Rn. 114 – Datenpaketverarbeitung.

¹²⁶ Vgl. Kühnen Patentverletzung-HdB Kapitel E Rn. 429 mwN.

Jedenfalls ist die Folge einer prozessrechtlich verspäteten Verletzungsanzeige nach allgemeiner Meinung **keine materiell-rechtliche Präklusion** des SEP-Inhabers, der ohnehin seine Klage zurücknehmen und nach der Verletzungsanzeige neu einreichen könnte. **103**

d) Adressat

Es reicht aus, die Verletzungsanzeige an die jeweilige Konzernmutter zu adressieren.¹²⁷ Dies folgt aus praktischen Erwägungen: Lizenzverhandlungen werden oftmals von zentraler Stelle aus koordiniert und Konzerne haben regelmäßig ein Interesse an einer konzernweiten Lösung.¹²⁸ Außerdem kann mit einer Weiterleitung der Verletzungsanzeige gerechnet werden, sodass eine nur an die jeweilige Tochtergesellschaft zulässige Adressierung „bloße Förmerei“ wäre.¹²⁹ **104**

2. Pflicht des Nutzers: Erklärung der Lizenzwilligkeit

Da die FRAND-Verpflichtungserklärung im Grundsatz nichts daran ändert, dass derjenige, der von der technischen Lehre eines Patents Gebrauch machen will, hierzu eine Lizenz des Patentinhabers einholen muss, können sich weitere Verhaltenspflichten des marktbeherrschenden Patentinhabers erst und nur dann ergeben, wenn der Nutzer der geschützten technischen Lehre seinen Willen zum Ausdruck bringt, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schließen.¹³⁰ **105**

a) Lizenzbereitschaftserklärung und zielgerichtete Mitwirkung

Ist der Nutzer auf die Schutzrechtsverletzung und die Bereitschaft des SEP-Inhabers zur Lizenzierung hingewiesen worden, muss er **klar und eindeutig** zu erkennen geben, eine Lizenz zu fairen, angemessenen und nichtdiskriminierenden (FRAND) Bedingungen anzustreben¹³¹ und auch in der Folge **zielgerichtet an den Lizenzverhandlungen mitwirken**.¹³² Die Pflicht zur Lizenzbereitschaftserklärung lässt sich als erste Ausprägung der Mitwirkungspflicht verstehen. **106**

¹²⁷ BGH GRUR-RS 2020, 14872 Rn. 86, 87, 89; OLG Düsseldorf GRUR 2017, 1219 Rn. 143; LG Mannheim GRUR-RR 2018, 273 (278); LG Düsseldorf NZKart 2015, 545 (547).

¹²⁸ Vgl. Bräutigam/Kraul/Nack, Internet of Things, § 13 Rn. 53.

¹²⁹ OLG Düsseldorf GRUR 2017, 1219 Rn. 145.

¹³⁰ BGH GRUR 2021, 585 ff. Rn. 56 – FRAND-Einwand II, unter Verweis auf EuGH GRUR 2015, 764 Rn. 63 = WRP 2015, 1080 – Huawei/ZTE.

¹³¹ vgl. BGH GRUR 2021, 585 ff. Rn. 56 f. – FRAND-Einwand II; BGH GRUR-RS 2020, 14872 Rn. 85; LG Mannheim GRUR-RS 2016, 06527 Rn. 52; LG Düsseldorf BeckRS 2017, 129534 Rn. 168.

¹³² BGH GRUR 2021, 585 – FRAND-Einwand II; BGH GRUR 2020, 961 Rn. 83 – FRAND-Einwand.

b) Form und Inhalt der Lizenzbereitschaftserklärung

- 107 Die Erklärung der Lizenzbereitschaft bedarf keiner Form und kann auch konkludent erfolgen.¹³³ Es ist aber bereits aus Nachweisgründen unbedingt ratsam, sie schriftlich oder zumindest in elektronischer Textform abzugeben.
- 108 Regelmäßig bringt der Nutzer mit einem Vertragsangebot, das die Bestimmung der Lizenzgebühr dem SEP-Inhaber nach billigem Ermessen gemäß § 315 Abs. 3 BGB überlässt, hinreichend zum Ausdruck, dass er bereit ist, eine Lizenzvereinbarung abzuschließen, die jedenfalls hinsichtlich der Höhe der Lizenzgebühren FRAND-Bedingungen entspricht, wie auch immer eine solche Lizenzgebühr aussehen mag.¹³⁴
- 109 Die Erklärung muss die Bedingungen der Lizenz nicht konkretisieren. **Es genügt die abstrakte Aussage**, der Nutzer sei bereit, eine Lizenz zu unbestimmten Bedingungen zu erwerben, die als FRAND angesehen werden können. Im Zweifel genügt im ersten Schritt eine Erklärung mit dem Wortlaut:

„Wir sind bereit, eine Lizenz an dem [Bezeichnung des Klageschutzrechts] zu jedweden Lizenzbedingungen zu nehmen, die FRAND sind.“

- 110 Es reicht insbesondere nicht aus, wenn der Nutzer sich lediglich bereit erklärt, den Abschluss eines Lizenzvertrages zu erwägen oder in Verhandlungen darüber einzutreten, ob und unter welchen Voraussetzungen ein Vertragsschluss für ihn in Betracht komme.¹³⁵
- 111 Die **Erklärung muss unbedingt sein**. Es ist zwar zulässig, sich die Möglichkeit der gerichtlichen Klärung von Verletzung und Rechtsbeständigkeit des SEP vorzubehalten.¹³⁶ Eine Erklärung, in der die die Bereitschaft zur Lizenznahme von der gerichtlichen Klärung abhängig gemacht wird, ist nicht ausreichend.¹³⁷ Der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ist nicht ausdrücklich zu entnehmen, dass die Lizenzbereitschaft bedingungslos sein muss. Dennoch ist es nicht ratsam, Bedingungen oder andere Einschränkungen aufzunehmen, die implizieren, das geltend gemachte SEP sei nicht rechtsbeständig oder nicht verletzt.
- 112 Darüber hinaus entziehen sich die einzelnen an die Lizenzbereitschaftserklärung zu stellenden Anforderungen einer allgemeingültigen Definition. Der Maßstab ist, was eine vernünftige Partei, die an dem erfolgreichen, beiderseits interessensgerechten Abschluss der Verhandlungen interessiert ist, zur Förderung dieses Ziels im jeweiligen Verhandlungsstadium jeweils tun würde.¹³⁸ Ob das Verhalten des Nutzers als Lizenzbereitschaft gedeutet werden kann, ist eine Frage des Einzelfalls, die der Beurteilung der nationalen Gerichte obliegt.¹³⁹

¹³³ Vgl. OLG Düsseldorf GRUR 2017, 1219 – Mobiles Kommunikationssystem; Kühnen Patentverletzung-HdB Kapitel E Rn. 393.

¹³⁴ Vgl. OLG Karlsruhe GRUR-RS 2021, 9325.

¹³⁵ BGH GRUR 2020, 961 Rn. 83 – FRAND-Einwand.

¹³⁶ EuGH GRUR 2015, 764 Rn. 69 – Huawei/ZTE; BGH GRUR 2020, 961 Rn. 96 – FRAND-Einwand.

¹³⁷ BGH GRUR 2020, 961 Rn. 96 – FRAND-Einwand; BGH GRUR 2021, 585 Rn. 103 – FRAND-Einwand II.

¹³⁸ BGH GRUR 2021, 585 Rn. 59 – FRAND-Einwand II.

¹³⁹ Vgl. EuGH ECLI:EU:C:2010:293 = BeckRS 2010, 90601 Rn. 24 – Katsivardas/Nikolaos Tsitsikas; EuGH GRUR 2015, 764 Rn. 70 – Huawei/ZTE; Schlussanträge des Generalanwalts-