



Oberlandesgericht Karlsruhe

6 U 44/15

Beschluss vom 23.04.2015

Tenor

1. Die Zwangsvollstreckung der Klägerin aus dem Urteil des Landgerichts Mannheim vom 10.03.2015 – Az. 2 O 103/14 – wird gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 5.000.000,00 EUR vorläufig eingestellt, soweit sie sich gegen Mobiltelefone richtet, die die Kennzeichen des Unternehmens ... (Streithelferin zu 2) tragen oder von diesem Unternehmen stammen.
2. Der Antrag der Streithelferin zu 1 auf Einstellung der Zwangsvollstreckung wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

(...)

Der hier interessierende Teil des Standards geht auf einen Vorschlag der Fa. N. zurück. Die Anmelderin des Klagepatents, die V., wurde erst im Jahr 2004 Mitglied bei ETSI und war daher auch nicht am Standardisierungsverfahren beteiligt. Von der Anmeldung des Klagepatents hatte die ETSI bei der Festsetzung des Standards keine Kenntnis, die Offenlegung gegenüber ETSI erfolgte erst am 29.05.2001 (vgl. AS I 708). Nach der Festsetzung des Standards erklärte sich die V. mehrfach bereit, an dem Klagepatent zu FRAND-Bedingungen (FRAND = fair, reasonable and non-discriminatory) eine Lizenz zu erteilen, so durch Schreiben vom 31.07.2014 gegenüber der Beklagten. Die Beklagte hat - im Gegensatz zu einzelnen Herstellern - bislang kein Interesse an einer Lizenz am Klagepatent gezeigt.

(...)



II.

(...)

Der Senat neigt zu der Auffassung, dass sich Einwendungen, soweit sich die Unterlassungsklage gegen Produkte der Streithelferin zu 2 richtet, aus dem kartellrechtlichen Missbrauchsverbot (Art. 102 AEUV, §§ 19, 20 GWB) ergeben können. Entgegen der Auffassung des Landgerichts kommt es nach vorläufiger Würdigung des Senats dabei nicht darauf an, dass die Beklagte nicht bereit ist, einen Lizenzvertrag mit der Klägerin zu schließen. Es genügt vielmehr, wenn die Streithelfer - insbesondere die Streithelferin zu 2 - lizenzwillig sind. Da das Landgericht keine Feststellungen hinsichtlich der Lizenzwilligkeit getroffen hat und auch nicht geprüft hat, ob die übrigen Voraussetzungen des Art. 102 AEUV bzw. §§ 19, 20 GWB vorliegen, spricht dies für die Einstellung der Zwangsvollstreckung.

Das Landgericht hat nicht verkannt, dass unter besonderen Umständen auch die Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs durch den Patentinhaber - also die Ausübung eines ausschließlichen Rechts - ein missbräuchliches Verhalten darstellen kann (vgl. EuGH, GRUR Int. 1990, 141 Rn. 9 - Volvo; GRUR Int. 1995, 490 Rn. 50 - Magill; GRUR 2004, 524 Rn. 34 - IMS/Health; Entscheidung der Kommission vom 29.04.2014, C(2014) 2892 final, Rn. 278, Anlage PBP 8; BGHZ 180, 312 Rn. 27 f - Orange-Book-Standard). Dies gilt insbesondere in Fällen, in welchem der Unterlassungsanspruch auf die Verletzung eines für die Einhaltung eines Mobilfunkstandards unerlässlichen Patents (fortan: SEP) gestützt ist und der Inhaber des SEP oder wie hier sein Rechtsvorgänger (vgl. Senat, GRUR-RR 2010, 120, 122) sich verpflichtet hat, für dieses Lizenzen zu FRAND-Bedingungen zu erteilen (vgl. Kommission aaO Rn. 278). Allerdings ist noch nicht abschließend geklärt, unter welchen Voraussetzungen die Geltendmachung eines standardessentiellen Patents missbräuchlich im Sinne des Art. 102 AEUV ist, wenn eine FRAND-Verpflichtungserklärung des Patentinhabers vorliegt. Nach Auffassung des Generalanwalts in der Rechtssache C-170/13, in der noch keine Entscheidung des EuGH ergangen ist, muss der SEP-Inhaber dem angeblichen Patentverletzer unter allen Umständen ein schriftliches Lizenzvertragsangebot zu FRAND-Bedingungen unterbreiten, das alle üblicherweise in einem Lizenzvertrag der betreffenden Branche aufgeführten Bedingungen zu enthalten hat, insbesondere die genaue Höhe der Lizenzgebühr und die Art ihrer Berechnung (aaO Rn. 85). Der angebliche Patentverletzer hat seinerseits auf das Angebot des SEP-Inhabers sorgfältig und ernsthaft zu reagieren. Ist er tatsächlich nicht lizenzwillig, stellt die gerichtliche Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs keinen Missbrauch einer beherrschenden Stellung dar (aaO. Rn. 88). Der Senat legt diese Rechtsansicht im derzeitigen vorläufigen Stand der



weiteren Beurteilung zugrunde. Das Erfordernis, dass der SEP-Inhaber dem angeblichen Patentverletzer ein schriftliches Lizenzvertragsangebot zu FRAND-Bedingungen unterbreitet hat, das alle üblicherweise in einem Lizenzvertrag der betreffenden Branche aufgeführten Bedingungen zu enthalten hat, ist sach- und interessengerecht, da sich der SEP-Inhaber aus freien Stücken verpflichtet hat, sein geistiges Eigentum auf diese Weise zu verwerten, und damit aus freien Stücken die Art der Ausübung des Ausschließlichkeitsrechts beschränkt hat. In Anbetracht des Umstands, dass diese Verpflichtung des SEP-Inhabers auch die Pflicht zur Gleichbehandlung der Lizenznehmer umfasst, verfügt zudem allein der SEP-Inhaber über die Informationen, die zur Erfüllung dieser Pflicht erforderlich sind, vor allem wenn er bereits andere Lizenzverträge geschlossen hat (Schlussanträge aaO Rn. 86). Diese Rechtsauffassung steht auch nicht in Widerspruch zur Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs in der Entscheidung Orange-Book-Standard (BGHZ 180, 312 Rn. 29). Dort wird zwar ausgeführt, dass der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung nur dann vorliegt, wenn der Verletzer dem Patentinhaber ein unbedingtes Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages gemacht hat, an das er sich gebunden hält und das der Patentinhaber nicht ablehnen darf, ohne gegen das Diskriminierungs- oder das Behinderungsverbot zu verstoßen, und wenn der Beklagte, solange er den Gegenstand des Patents bereits benutzt, diejenigen Verpflichtungen einhält, die der abzuschließende Lizenzvertrag an die Benutzung des lizenzierten Gegenstandes knüpft (BGHZ 180, 312 Rn. 29). Jedoch hatte sich in dem vom Bundesgerichtshof zur Beurteilung stehenden Fall der Patentinhaber bzw. sein Rechtsvorgänger nicht verpflichtet, Lizenzen zu FRAND-Bedingungen zu erteilen (vgl. Schlussanträge des Generalanwalts aaO. Rn. 48).

Entgegen der Auffassung des Landgerichts kann ein missbräuchliches Verhalten der Klägerin unter Zugrundelegung dieser Grundsätze jedoch nicht bereits deshalb verneint werden, weil die Beklagte unstreitig nicht bereit ist, einen Lizenzvertrag zu schließen, sondern sich darauf beruft, dass ihre Zulieferer, insbesondere die Streithelferin zu 2 lizenzbereit sind. Das Landgericht hat angenommen, es sei unerheblich, ob sich Streithelferinnen als Zulieferer der Beklagten darauf berufen könnten, dass die Klägerin unter Zugrundelegung dieser Grundsätze ihnen gegenüber einen Unterlassungsanspruch nicht gerichtlich geltend machen dürfe, weil sie - obwohl sie objektiv bereit, willens und fähig seien, einen Vertrag über eine solche Lizenz zu schließen - vor der gerichtlichen Geltendmachung nicht umfassend von der infrage stehenden Verletzung unterrichtet worden und auch kein schriftliches Lizenzvertragsangebot zu FRAND-Bedingungen seitens der Klägerin unterbreitet worden sei. Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand möge zur Unzulässigkeit der gerichtlichen Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs gegen die jeweilige Streithelferin führen, materiell-rechtliche Auswirkungen auf die von diesen gelieferten Geräte und den hier beanstandeten Vertrieb



durch die Beklagte habe dieser Einwand nicht, da Erschöpfung erst eintrete, wenn der Rechteinhaber oder ein durch ihn hierzu ermächtigter Dritter den von der Lehre des Patents Gebrauch machenden Gegenstand in den Verkehr gebracht habe. Dies ist ebenso zutreffend (vgl. BGH, GRUR 2001, 223, 224 - Bodenwaschanlage) wie die Annahme des Landgerichts, dass die durch die unterstellte Patentverletzung begründete Wiederholungsgefahr nur durch eine Lizenznahme der einzelnen Hersteller - etwa durch sämtliche oder einzelne Streithelfer - beseitigt werden kann. Das Landgericht hat weiter zu Recht ausgeführt, dass der Verletzte grundsätzlich berechtigt ist, nach seiner Wahl jeden Verletzer innerhalb einer Verletzerkette in Anspruch zu nehmen (LU S. 58; vgl. BGHZ 181, 98 bis 127, Rn. 61 - Tripp-Trapp-Stuhl). Darauf kommt es indes für die kartellrechtliche Beurteilung nicht an. Denn die hier allein maßgebliche Frage ist, ob die Geltendmachung eines solchermaßen begründeten Unterlassungsanspruchs den Einsatz von Mitteln darstellt, die von Mitteln eines normalen Wettbewerbs zum Nachteil insbesondere der Verbraucher abweichen (vgl. Schlussanträge des Generalanwalts in der Rechtsache C-170/13, juris Rn. 74). Ist diese Frage zu bejahen, führt dies dazu, dass die Benutzung des Gegenstands des Patents auch ohne Zustimmung des Patentinhabers nicht verboten werden kann bzw. der entsprechende Unterlassungsanspruch nicht durchsetzbar ist (vgl. BGHZ 180, 312 Rn. 28 - Orange-Book-Standard). Hat der SEP-Inhaber eine FRAND-Verpflichtungserklärung abgegeben und schließt er – wie hier – üblicherweise Lizenzverträge mit den Herstellern, besteht bei Kenntnis des Herstellers des patentverletzenden Gegenstandes kein sachlicher Grund, dass er - vorausgesetzt der Hersteller ist lizenzbereit und leistungsfähig - zunächst nur den Vertriebspartner des Herstellers in Anspruch nimmt. Vielmehr kann in einer solchen Situation vernünftigerweise erwartet werden, dass er (zunächst) ein Angebot an den Hersteller des patentverletzenden Gegenstandes unterbreitet. Dafür spricht zum einen die Erwägung, dass für den Fall, dass der Hersteller bei dem SEP-Inhaber um eine umfassende Lizenz nachsucht, es einen auf der Hand liegenden Missbrauch darstellte, wenn der SEP-Inhaber von der Lizenz Lieferungen an bestimmte Abnehmer ausschliesse, um mit diesen Abnehmern eigene Lizenzverträge zu schließen. Zum anderen ist die kartellrechtlich zu missbilligende Gefahr, dass die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs die Lizenzverhandlungen zwischen dem Hersteller und dem Patentinhaber verzerren und zu Lizenzbedingungen führen könnte, die der Lizenznehmer ohne den drohenden Unterlassungstitel nicht akzeptiert hätte (vgl. Kommission, Entscheidung vom 29.04.2014 C(2014) 2892 final Rn. 280; Kommission, Presseerklärung v. 06.05.2013, IP/13/406), ungleich höher, wenn sich der Unterlassungstitel nicht gegen den Hersteller sondern gegen den Abnehmer richtet. Denn dies verstärkt den Druck auf den Hersteller. Da die Abnehmer typischerweise ein geringeres Interesse an einer sachlichen Auseinandersetzung mit dem Schutzrechtsinhaber haben, kann bereits die Geltendmachung von



KATHER · AUGENSTEIN
RECHTSANWÄLTE

Ausschließlichkeitsrechten gegenüber den Abnehmern zu einem möglicherweise existenzgefährdenden Eingriff in die Kundenbeziehungen des Herstellers führen (BGHZ 164, 1, 4 = GRUR 2005, 882 - Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung; BGH, GRUR 2009, 878, 880 Rn. 17 Fräsautomat). Zudem würde sich der SEP-Inhaber, der mit anderen Herstellern Lizenzverträge geschlossen hat, mit der genannten Vorgehensweise in Widerspruch zu seiner eigenen Lizenzierungspraxis setzen.

Dass die Streithelferin zu 2 lizenzwillig ist, war in erster Instanz unstrittig. Ob hiervon auch nach dem neuen Vortrag der Parteien in der Berufungsinstanz auszugehen ist, wird nach dem oben Ausgeführten im Berufungsverfahren zu klären sein. Gleiches gilt - mangels entsprechender Feststellungen des Landgerichts - für die Frage, ob eine marktbeherrschende Stellung der Klägerin zu bejahen ist.

(...)

Kather Augenstein Rechtsanwälte

Bahnstraße 16

40212 Düsseldorf

P: +49 211 5135360

E-Mail: augenstein@katheraugenstein.com / info@katheraugenstein.com