



Oberlandesgericht Düsseldorf

I-15 U 35/16

Beschluss vom 09.05.2016

(...)

Gründe

1.

(...)

Für den Bereich des Patentrechts besteht darüber hinausgehend die Besonderheit, dass die Laufzeit des Patents und damit das von ihm vermittelte Unterlassungsgebot zeitlich begrenzt ist, weshalb jedenfalls bei einem zeitnahen Ablauf des Schutzrechts jedes Hinausschieben der Zwangsvollstreckung zu einem vollständigen Leerlaufen des Unterlassungsanspruchs führen kann (BGH GRUR 2000, 862 – Spannvorrichtung; Senat, I-15 U 66/15, Beschluss v. 13.01.2016 = NZKart 2016, 139 mwN).

(...)

2.

b)

Auch in Bezug auf die Beurteilung des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes der Beklagten ist dem Landgericht kein offensichtlicher Fehler unterlaufen.

Die vom EuGH in der Rechtssache Huawei Technologies ./ ZTE (Az. C 170/13, Urteil vom 16.07.2015 idF des Berichtigungsbeschlusses vom 15. Dezember 2015, GRUR 2015, 764 – Huawei Technologies/ZTE) im Rahmen der Auslegung des Art. 102 AEUV aufgestellten Kriterien zu der Frage, wann ein marktbeherrschender Inhaber eines standardessentiellen Patents, der sich gegenüber einer Standardisierungsorganisation verpflichtet hat, jedem Dritten eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, seine marktbeherrschende Stellung missbraucht, wenn er eine Patentverletzungsklage auf Unterlassung, Rückruf oder Vernichtung erhebt, hat das Landgericht im Ergebnis und in



der Begründung jedenfalls vertretbar zur Anwendung gebracht. Auch wenn dies nicht in Bezug auf jedes vom Landgericht herangezogene Teilargument der Fall sein sollte, hat es jedenfalls zu allen entscheidungserheblichen Punkten eine vertretbare, tragende und ausführliche Begründung geliefert.

Nach der zitierten Rechtsprechung des EuGH ist nicht von einem Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung im Sinne des Art. 102 AEUV auszugehen, wenn

1. der Inhaber des standardessentiellen Patents den angeblichen Verletzer vor Erhebung der Klage auf die ihm vorgeworfene Patentverletzung hingewiesen hat,
2. der Inhaber des standardessentiellen Patents dem angeblichen Verletzer, nachdem dieser seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schließen, ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu diesen Bedingungen unterbreitet und insbesondere die Lizenzgebühr sowie die Art und Weise ihrer Berechnung angegeben hat,
3. der Patentverletzer, während er das betreffende Patent weiter benutzt, auf dieses Angebot nicht mit Sorgfalt reagiert,
4. der Patentverletzer, der das ihm unterbreitete Angebot nicht annimmt, dem Inhaber des standardessentiellen Patents innerhalb einer kurzen Frist schriftlich kein konkretes Gegenangebot macht, das FRAND-Bedingungen entspricht,
5. oder der Patentverletzer, wenn er das standardessentielle Patent benutzt, ab dem Zeitpunkt, zu dem der Patentinhaber sein Gegenangebot abgelehnt hat, keine angemessene Sicherheit leistet oder keine Abrechnung vorlegt, die auch vergangene Benutzungshandlungen umfassen

aa)

Die Annahme des Landgerichts, wonach die Beklagte sich im vorliegenden Einzelfall nicht mit Erfolg auf eine Verspätung der gebotenen Verletzungsanzeige (siehe die Ziffer 1. Der o.g. EuGH-Grundsätze) berufen könne, ist nicht evident fehlerhaft.

Das Landgericht hat sich namentlich mit der Vorgabe des EuGH, welcher eine Verletzungsanzeige „vor Erhebung der Klage“ verlangt hat, eingehend auseinandergesetzt. Insoweit hat es angenommen, dass eine Verletzungsanzeige nach Klageeinreichung, aber noch vor Zustellung der Klage grundsätzlich verspätet sei, wenn im Zeitpunkt des Zugangs der Verletzungsanzeige bereits der Kostenvorschuss für die Gerichtsgebühren eingezahlt sei. Die Verspätung hindere hier ausnahmsweise nicht die



Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs, weil es sich um einen „Übergangsfall“ (scil.: Klageeinreichung vor dem zitierten EuGH-Urteil und auch vor den Schlussanträgen des Generalanwalts Wathelet) handele.

Auch wenn die besagte Rechtsprechung des EuGH mit Wirkung ex tunc zu beachten sei, bedeute dies nicht, dass die betreffenden Grundsätze zwingend auch „Altfälle“ erfassten. Ohnehin sei dem genannten EuGH-Urteil nicht zu entnehmen, dass eine wirksame Nachholung der Verletzungsanzeige nur nach Rücknahme der bereits rechtshängigen Verletzungsklage möglich sei. Jedenfalls im Einzelfall müsse eine Nachholung im laufenden Verfahren möglich sein.

Die tragenden Erwägungen des Landgerichts sind in ihrer Gesamtheit nicht unvertretbar. Die Beklagte weist zwar zu Recht darauf hin, dass die Gerichte der Mitgliedsstaaten die Auslegung des Unionsrechts auch auf Rechtsstreitigkeiten zu übertragen haben, die vor dem Erlass der jeweiligen Vorabentscheidung entstanden sind (vgl. BVerfG, NJW 2010, 3422), so dass eine Differenzierung nach Übergangs- und Neufällen unzulässig sein dürfte. Auch für einen vom Landgericht angeführten Vertrauensschutz der Klägerin mit Blick auf die frühere nationale höchstrichterliche Rechtsprechung (vgl. BGH, GRUR 2009, 694 - Orange-Book-Standard) dürfte eher kein Raum sein.

(...)

Nach dem nationalen Zivilprozessrecht gilt der Grundsatz der Maßgeblichkeit des Zeitpunkts des Schlusses der letzten mündlichen Tatsachenverhandlung (vgl. nur § 296a ZPO). So ist es beispielsweise möglich, eine materiell-rechtlich (etwa nach BGB) gebotene Fristsetzung noch bis zum Schluss der mündlichen Tatsachenverhandlung nachzuholen; ebenso kann sich das Unterlassen einer an sich nach materiellem Recht gebotenen Fristsetzung als unschädlich erweisen, wenn das Verhalten des Beklagten im Prozess darauf schließen lässt, dass eine Fristsetzung fruchtlos geblieben wäre (vgl. etwa BGH, NZBau 2003, 1 mwN). Dies impliziert, dass zwischenzeitliche Entwicklungen nach Klageerhebung grundsätzlich Berücksichtigung finden können. Dieses prozessrechtliche Argument steht auch nicht im Widerspruch zu den materiell-rechtlichen Grundlagen des Art. 102 AEUV: Denn Sinn und Zweck des Verbots des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung ist es letztlich, den SEP-Inhaber zu einem Kartellrechts- konformen Handeln auf dem Lizenzmarkt zu zwingen. Wenn der SEP-Inhaber den betreffenden Pflichten bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung nachkommt, während der Verletzer den für ihn geltenden Obliegenheiten nicht (mehr) genügt, besteht indes keine Grundlage mehr für eine Abweisung der Klage als (derzeit) unbegründet. Eine Nachholung von Verfahrensschritten im laufenden Prozess



zuzulassen, bedeutet auch keineswegs eine einseitige Privilegierung des SEP-Inhabers: Wenn nämlich umgekehrt der Beklagte erst während des Prozesses seine Lizenzbereitschaft erklärt oder erstmals ein (nicht nach prozessuellem Verspätungsrecht präkludiertes) FRAND-Gegenangebot unterbreitet, wäre es kaum tragbar, diesen gleichwohl zur Unterlassung zu verurteilen.

Schon dies gibt Anlass, es kritisch zu hinterfragen, ob eine schematische Unterteilung der rechtlichen Auseinandersetzung in die Zeit vor und nach der Klageerhebung angemessen ist und zwar unabhängig davon, welche Partei welche konkrete Maßnahme erstmalig nach Klageerhebung ergreift (vgl. auch Kühnen, a.a.O., Teil E. Rn 296).

(...)

bb)

Die ausführlich begründete Annahme des Landgerichts, dass die Lizenzbereitschaftserklärung der Beklagten jedenfalls zu spät erfolgt sei, lässt ebenfalls keinen evidenten Rechtsfehler erkennen.

Das Landgericht ist unter Hinweis auf das die einschlägige EuGH-Rechtsprechung prägende Leitbild eines um eine möglichst baldige Lizenzierung bemühten Patentbenutzers jedenfalls vertretbar davon ausgegangen, dass die Lizenzbereitschaft nach erfolgter Verletzungsanzeige ohne jedwede Verzögerungstaktik erklärt werden muss. Nicht zu beanstanden ist alsdann die Prämisse des Landgerichts, dass die für die Erklärung der Lizenzbereitschaft angemessene Zeit von den Umständen des jeweiligen Einzelfalles (insbesondere vom Gehalt der Verletzungsanzeige) abhängig ist. Ausgehend von einer im vorliegenden Falle unstreitigen Reaktionszeit der Beklagten von mehr als 5 Monaten ist es keineswegs als unvertretbar zu beanstanden, dass das Landgericht einen solchen Zeitraum als schädlich eingestuft hat. Insoweit hat das Landgericht auch nicht etwa verkannt, dass die Klägerin weiter verpflichtet bleibt, der Beklagten zu FRAND-Bedingungen eine Lizenz am Klagepatent zu gewähren.

(...)

Klageerhebung zunächst um wichtigere Dinge (wie etwa die Überprüfung der Prozesskostensicherheit der Klägerin) kümmern dürfen. Der Umstand der Klageerhebung ändert an den sich aus dem materiellen Recht ergebenden zeitlichen Anforderungen an ihre (der Beklagten) Obliegenheiten nichts. Das gerichtliche Fristen-Regime führt generell nicht etwa dazu, dass die Parteien sich für die Erfüllung ihrer betreffenden materiellen Pflichten / Obliegenheiten nun (noch) mehr Zeit lassen dürften.



(...)

ee)

Auch die Ausführungen des Landgerichts zum Einwand eines „Patent Ambushs“ sind nicht evident rechtsfehlerhaft. Das Landgericht hat unter Angabe einschlägiger Rechtsprechung und Literatur vertretbar angenommen, dass die Rechtsfolge eines etwaigen Patenthinterhalts auch nicht über die Pflicht des SEP-Inhabers hinausgeht, das SEP zu FRAND-Bedingungen zu lizenzieren.

Darüber hinaus hat es vertretbar begründet, weshalb im vorliegenden Fall jedenfalls deshalb ein etwaiger Patenthinterhalt keine Freilizenz zur Folge haben könne, weil sich nicht feststellen lasse, dass ohne eine Täuschung der Standardisierungs-Organisation eine andere Lösung standardisiert oder von einer Standardisierung vollständig Abstand genommen worden wäre.

ff)

Keinen evidenten Rechtsfehler weist das Urteil des Landgerichts auch in Bezug auf die Frage auf, ob der von der Streithelferin aus eigenem Recht erhobene kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand (seine Begründetheit in Person der Streithelferin selbst einmal unterstellt) zugunsten der Beklagten wirken kann, ohne dass die Beklagte selbst das Procedere hätte wahren müssen.

Es stellt eine letztlich noch völlig ungeklärte Rechtsfrage dar, ob und unter welchen Voraussetzungen ein SEP-Inhaber, in dem Falle, dass er den Lieferanten einer angegriffenen Ausführungsform auf Unterlassung in Anspruch nimmt, gehalten ist, (vorab, exklusiv oder kumulativ?) das vom EuGH vorgegebene Procedere (auch) im Verhältnis zum Hersteller durchzuführen (vgl. zur Konstellation, dass der Vertriebspartner des Herstellers in Anspruch genommen wird etwa OLG Karlsruhe, GRUR 2015, 326; gegen die Annahme eines Grundsatzes, dass der SEP-Inhaber im Falle patentverletzender Komponenten einer Vorrichtung ausschließlich (oder zuerst) gegen den Hersteller dieser Komponenten (und nicht gegen den Vertreiber der Gesamtvorrichtung) vorzugehen habe: LG Mannheim, BeckRS 2016, 06527).

Das Landgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass jedenfalls aufgrund der Umstände des konkreten Einzelfalles eine Verletzungsanzeige der Klägerin an die Streithelferin nicht (mehr) erforderlich war. Das Landgericht ist darüber hinaus mit ausführlicher Begründung zu dem Schluss gekommen, dass die Klägerin der Streithelferin ein FRAND-Lizenzangebot unterbreitet habe, während die Streithelferin ihrer Obliegenheit zur



KATHER · AUGENSTEIN
RECHTSANWÄLTE

Abgabe eines FRAND-Gegenangebots nicht genügt habe. Jedenfalls evidente Rechtsfehler sind insoweit nicht ersichtlich, so dass in Anbetracht der Komplexität der maßgeblichen tatsächlichen und rechtlichen Fragen bei summarischer Prüfung keine einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung geboten ist.

(...)

Kather Augenstein Rechtsanwälte

Bahnstraße 16

40212 Düsseldorf

P: +49 211 5135360

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