



Oberlandesgericht Karlsruhe

6 U 55/16

Beschluss vom 31.05.2016

(...)

### Gründe

I.

(...)

Im Hinblick auf solche Patente, die für die Herstellung, den Verkauf und/oder den Gebrauch von DVD-Produkten notwendig sind, legte die Klägerin eine sog. FRAND-Erklärung (Anlage K 11) vor, die an das sogenannten "DVD-Forum", welches den Standard verwaltet und dessen Mitglied die Klägerin ist, gerichtet war und auch für die Vergangenheit ab dem 07.08.1997 gelten sollte. Hierüber setzte die Klägerin die Beklagte im Dezember 2014 in Kenntnis. Ob die Klägerin eine solche Erklärung bereits abgegeben hatte, als sie das Klagepatent als für den Standard essentiell deklarierte, steht zwischen den Parteien im Streit.

(...)

II.

(...)

1.

(...)

a)

Bei der gebotenen summarischen Betrachtung erweist es sich als nicht mehr vertretbar, dass das Landgericht angenommen hat, dass den geltend gemachten Ansprüchen keine kartellrechtlichen Einwendungen aus Art. 102 AEUV entgegengehalten werden können. Die Entscheidung widerspricht in einem erheblichen Punkt der Entscheidung des



Europäischen Gerichtshofs. Nach den Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs in der Sache „Huawei/ZTE“ (Urt. v. 16.07.2015 i.d.F. des Berichtigungsbeschlusses vom 15.12.2015, C-170/13, GRUR 2015, 764) ist Art. 102 AEUV dahin auszulegen, dass der Inhaber eines für einen von einer Standardisierungsorganisation normierten standardes-senziellen Patents, der sich gegenüber dieser Organisation unwiderruflich verpflichtet hat, jedem Dritten eine Lizenz zu fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien Bedingungen (sog. FRAND-Bedingungen [fair, reasonable and non-discriminatory]) zu erteilen, seine marktbeherrschende Stellung nicht im Sinne dieser Vorschrift dadurch missbraucht, dass er eine Patentverletzungsklage auf Unterlassung der Beeinträchtigung seines Patents oder auf Rückruf der Produkte, für deren Herstellung dieses Patent benutzt wurde, erhebt, wenn er zum einen den angeblichen Verletzer vor Erhebung der Klage auf die Patentverletzung, die ihm vorgeworfen wird, hingewiesen hat und dabei das betreffende Patent bezeichnet und angegeben hat, auf welche Weise es verletzt worden sein soll, und zum anderen, nachdem der angebliche Patentverletzer seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schließen, dem Patentverletzer ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu diesen Bedingungen unterbreitet und insbesondere die Lizenzgebühr sowie die Art und Weise ihrer Berechnung angegeben hat und dieser Patentverletzer, während er das betreffende Patent weiter benutzt, auf dieses Angebot nicht mit Sorgfalt, gemäß den in dem betreffenden Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten und nach Treu und Glauben, reagiert, was auf der Grundlage objektiver Gesichtspunkte zu bestimmen ist und u.a. impliziert, dass keine Verzögerungstaktik verfolgt wird.

(...)

c)

Entgegen der Auffassung der Beklagten ist die Entscheidung des Landgerichts nicht deshalb offensichtlich fehlerhaft, weil es angenommen hat, der Klage auf Unterlassung und Rückruf stehe jedenfalls in Übergangsfällen, in denen die Klage vor der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs erhoben wurde, nicht entgegen, dass die Klägerseite ihre Obliegenheiten nicht bereits vor Klageerhebung, sondern danach erfüllt habe (LU juris Rn. 80). Das Landgericht hat hierzu ausgeführt: Werde nach Verkündung der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs eine Klage erhoben, ohne dass der Patentinhaber zuvor der Hinweispflicht genügt und ein FRAND-Lizenzangebot unterbreitet habe, sei diese voreilige Klage bei Einordnung als materiell-rechtliche Durchsetzungssperre als derzeit unbegründet und bei Einordnung als prozessuale Klageerhebungsvoraussetzung hingegen als unzulässig abzuweisen (LU juris Rn. 81). In beiden Fällen sei es dem Patentinhaber aber unbenommen, nach Klageabweisung das



vorgesehene Verfahren zu durchlaufen und bei nicht FRAND-gemäßigem Verhalten des Patentbenutzers erneut Klage auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung zu erheben. Nach Auffassung der Kammer sei das vom Gerichtshof aufgestellte Erfordernis „vor Klageerhebung“ nicht so zu verstehen, dass der Patentinhaber bei Nichteinhaltung seiner patent- rechtlichen Verbotungsrechte dauerhaft verlustig gehe oder sein entsprechendes Klagerecht verwirkt habe. Für eine solche Sichtweise biete die Entscheidung keine Anhaltspunkte. Das Kartellrecht knüpfe an bestimmte Verhaltensweisen an, die es unter- sage. Gebe der Betroffene die kartellrechtswidrige Verhaltensweise auf, stünden ihm seine Rechte wieder zur Verfügung (Rn. 82 - juris). Jedenfalls in den oben umschriebenen Übergangsfällen gebiete es das Urteil des Europäischen Gerichtshofs nicht, die Klage abzuwälzen und den Patentinhaber auf eine erneute Erhebung der Klage zu verweisen, sobald der Patentinhaber die ihm auferlegten Obliegenheiten nachgeholt habe (Rn. 84- juris).

Die Ausführungen des Landgerichts sind nicht bereits deshalb zu beanstanden, weil Entscheidungen des EuGH gemäß Art. 267 AEUV grundsätzlich ex tunc wirken, was zur Folge hat, dass die Auslegung des Unionsrechts durch den EuGH von den mitgliedstaatlichen Gerichten auch auf Rechtsverhältnisse anzuwenden ist, die vor Erlass der Vorabentscheidung begründet werden (vgl. BVerfG NJW 2010. 3422, Rn. 83 - juris). Zwar kann von den mitgliedstaatlichen Gerichten Vertrauensschutz in die bisherige Rechtslage nicht gewährt werden (vgl. BVerfG aaO. Rn. 84). zu der hier allein tragenden Erwägung hat der EuGH jedoch bisher nicht Stellung genommen. Allerdings erscheint im Hinblick auf Art. 267 AEUV die Annahme des Landgerichts (LUS. 29, juris Rn. 88) bedenklich, ein Rückschluss auf ein mit der Klageerhebung verfolgtes, unredliches wirtschaftliches Verfahrensziel sei nicht gerechtfertigt, weil der Patentinhaber vor der Entscheidung des EuGH keine Veranlassung gehabt habe, das vom Gerichtshof aufgestellte Verhaltensprogramm bereits vor Klageerhebung zu durchlaufen. Der rechtstreue Patentinhaber habe sich im Fall der Klageerhebung vor den deut- schen Gerichten vielmehr an der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs in der Entscheidung Orange-Book-Standard (BGHZ 180, 312) orientiert. Denn dem EuGH war die Entscheidung Orange-Book bekannt. Dennoch hat er - ohne insoweit zu differenzieren - die Missbräuchlichkeit der Klageerhebung bejaht, wenn die Vorgaben auf Klägerseite nicht vor Klageerhebung eingehalten werden. Im Übrigen hat der EuGH noch ein- mal betont, dass es sich bei dem Begriff „missbräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden Stellung“ im Sinne von Art. 102 AEUV um einen objektiven Begriff handelt (aaO. Rn. 45). Maßgebend ist damit allein, ob sich der Normadressat objektiv in Widerspruch zu dem Ziel des AEUV eines unverfälschten Wettbewerbs setzt. Für die Feststellung eines Missbrauchs ist insbesondere ein Verschulden nicht erforderlich (EuGH, Urt. v.21.02.1973. Slg. 1973, 215, Rn. 29; Bulst in Langen/Bunte, Kartellrecht, 12. Aufl., Art. 102 AEUV Rn. 114).



Die Frage, ob die Erhebung der Klage missbräuchlich war, ist jedoch nach vorläufiger Auffassung des Senats von der Frage zu trennen, ob die Fortsetzung des Rechtsstreits missbräuchlich bleibt. Mit der hier (allein) maßgeblichen Frage, ob der (wegen Nichteinhaltung der Vorgaben des EuGH zu bejahende) missbräuchliche Charakter einer Patentverletzungsklage dem Patentinhaber jedenfalls in Übergangsfällen auch dann noch entgegengehalten werden kann, wenn der Verletzer in der Klagebegründung in ausreichendem Maße auf die Patentverletzung hingewiesen wurde, der Patentinhaber während des Prozesses ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen unterbreitet und der Verletzer darauf nicht mit Sorgfalt gemäß den in dem betreffenden Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten und nach Treu und Glauben reagiert, hat sich der EuGH nicht befassen. Der EuGH hat lediglich die Frage beantwortet, unter welchen Umständen die Erhebung einer Patentverletzungsklage durch ein Unternehmen in marktbeherrschender Stellung missbräuchlich ist (aaO. Rn.71) bzw. unter welchen Voraussetzungen Klagen auf Unterlassung oder Rückruf der missbräuchliche Charakter einer Weigerung des Patentinhabers, eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, entgegengehalten werden kann (Rn. 54). Letzteres könnte implizieren, dass die Weigerung des Patentinhabers zum Schluss der mündlichen Verhandlung fortzu dauern muss, um die Klage als derzeit unzulässig oder unbegründet abweisen zu können. Ohne Erfolg macht die Beklagte geltend, die vom EuGH statuierten vorprozessualen Verhaltenspflichten dienen ersichtlich dem Schutz des Patentnutzers, der durch die Klageerhebung nicht unter Druck gesetzt werden dürfe. Es trifft zwar zu, dass der EuGH auch den Schutz des Patentverletzers im Blick hat. Er soll "angesichts der großen Zahl von SEP" vor Klageerhebung informiert werden, da nicht sicher ist, dass der Verletzer eines SEP zwangsläufig weiß, dass er die Lehre eines rechtsbeständigen und standardessenziellen Patents benutzt (EuGH aaO. Rn. 61). Auch das Erfordernis, dass das Lizenzangebot vor Klageerhebung unterbreitet werden soll, dient ersichtlich auch dem Interesse des Patentverletzers. Ob daraus hergeleitet werden kann, dass der auf Unterlassung und auf Rückruf gerichteten Klage insbesondere in Übergangsfällen auch dann die Weigerung entgegengehalten werden kann, Lizenzen zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, wenn während des Prozesses eine solche Weigerung des Patentinhabers nicht mehr festgestellt werden kann, weil er ein entsprechendes Angebot vorlegt, ist jedoch zweifelhaft. Davon könnte selbst dann nicht ausgegangen werden, wenn der Patentverletzer davor geschützt werden sollte, dass er unter dem Druck der Klage ungünstigen Lizenzierungsbedingungen für zukünftige Benutzungen eines SEP zustimmt. Denn für den Fall, dass das während des Verfahrens gemachte Angebot FRAND-Bedingungen nicht genügt (s.u.), muss weiterhin von der Weigerung des Patentinhabers ausgegangen werden. Ferner weist das OLG Düsseldorf zu Recht darauf hin, dass der redliche Beklagte es selbst in der Hand habe, durch Beachtung der ihn



treffenden Obliegenheiten im laufenden Prozess dem Unterlassungsbegehren die Grundlage zu entziehen (Beschl. v.09.05.2016, Az. 1- 15 U 36/16, S. 9). Unabhängig davon wird aus der Entscheidung des EuGH nicht deutlich, ob eine Verfälschung des Wettbewerbs schon darin gesehen werden kann, dass die Klage das Risiko begründet, dass der Patentverletzer unter dem Druck der Klage ungünstigen Lizenzbedingungen zustimmt. Während dies für die Kommission eine tragende Erwägung für die Bejahung eines Missbrauchs gewesen sein dürfte (vgl. dazu Schlussanträge des Generalanwalts vom 20.11.2014, Rs. C-170/13 Rn. 102, curia.europa.eu/juris), scheint der EuGH die Wettbewerbsbeschränkung nur darin begründet zu sehen, dass die Klagen auf Unterlassung und Rückruf geeignet sind, zu verhindern, dass von Wettbewerbern hergestellte Produkte, die dem betreffenden Standard entsprechen, auf den Markt gelangen oder auf dem Markt bleiben (EuGH aaO. Rn. 73). Dazu könnte er veranlasst gewesen sein, nachdem der Generalanwalt in seinen Schlussanträgen darauf hingewiesen hat, dass auch die Drohung mit einer Unterlassungsklage den Verlauf der Lizenzverhandlungen beeinflussen und zu Lizenzbedingungen führen kann, die keine FRAND-Bedingungen sind (Schlussanträge des Generalanwalts vom 20.11.2014, Rs. C-170/13 Rn. 102 Fn. 29 aaO.).

Schließlich lässt sich aus der vom EuGH mit Beschluss vom 15.12.2015 vorgenommenen Berichtigung des Urteils in seiner deutschen Sprachfassung für die hier maßgebliche Frage nichts entnehmen. Allerdings hat der EuGH damit klargestellt, dass alle den Patentverletzer treffenden Obliegenheiten vor Erhebung der Klage erfüllt werden müssen. Dies betrifft jedoch wiederum lediglich die Frage, unter welchen Voraussetzungen die Erhebung der Klage missbräuchlich ist.

d)

Gegen die Feststellung des Landgerichts, die Klägerin habe in der Klagebegründung die Beklagte in ausreichendem Maße auf die Verletzung des Klagepatents und dessen Standardessentialität hingewiesen, wendet sich die Beklagte nicht. Die Beklagte macht jedoch geltend, das im Laufe des Verletzungsverfahrens abgegebene Vertragsangebot sei verspätet (dazu s.o.) und auch inhaltlich nicht FRAND.

Das Landgericht hat angenommen, die Vorgabe, wonach der Patentinhaber ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen zu unterbreiten habe, bedeute nicht, dass das Verletzungsgericht für den Fall, dass der (angebliche) Patentverletzer - wie regelmäßig - in Abrede stelle, dass dieses Angebot FRAND-Kriterien entspreche, gehalten sei, nunmehr nach objektiven Gesichtspunkten zu entscheiden, ob das Angebot des SEP-Inhabers tatsächlich FRAND sei oder nicht. Denn hierdurch würde der Verletzungsprozess mit der Bestimmung belastet, welche Lizenzhöhe exakt und



sonstigen Vertragsbedingungen ganz genau diesen Kriterien entsprechen, was aus Sicht der Kammer nicht das Anliegen des Gerichtshofs gewesen sei. Vielmehr sei nur erforderlich, dass das Angebot des SEP-Inhabers bei summarischer Prüfung jedenfalls "nicht evident keine FRAND-Bedingungen" enthalte. Ein Missbrauch der beherrschenden Stellung sei nicht bereits dann anzunehmen, wenn das Angebot des SEP-Inhabers "nicht exakt FRAND" sei, sondern sich darüber bewege (LU juris-Rn. 75). Kartellrechtswidrig und ersichtlich nicht FRAND sei ein Angebot erst dann, wenn es sich unter Berücksichtigung der konkreten Verhandlungssituation und insbesondere der Marktgegebenheit als Ausdruck von Ausbeutungsmissbrauch darstelle (LU juris-Rn. 75).

Diese Auffassung erscheint im Hinblick auf die deutlichen Ausführungen des EuGH nicht mehr vertretbar. Sowohl aus dem Tenor der Entscheidung als auch aus Rn. 65 der Entscheidungsgründe wird deutlich, dass das Angebot zu FRAND-Bedingungen zu erfolgen hat (vgl. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 13.01.2016 15 U 66/15, GRUR-RS 2016, 01680 Rn. 16). Danach soll, nachdem der angebliche Patentverletzer seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schließen, dem Patentverletzer ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu diesen Bedingungen unterbreitet werden. Die vom Landgericht gegen das Wortlautargument vorgebrachten Erwägungen finden keinerlei Anhalt in der Entscheidung des EuGH. Im Gegenteil: Den eigentlichen Grund, warum der Patentverletzer einer Klage auf Unterlassung und Rückruf den missbräuchlichen Charakter entgegenhalten kann, sieht der EuGH in der Weigerung des Inhabers des SEP, eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erteilen (aaO. Rn. 53). Diese Weigerung kommt auch dadurch zum Ausdruck, dass das Angebot in den Worten des Landgerichts nicht exakt FRAND" ist, sondern sich darüber bewegt (LU s. 23f., juris-Rn. 75). Insbesondere ergibt sich aus der Entscheidung entgegen der Auffassung des Landgerichts (LU juris-Rn. 73) nicht, dass sie das Ziel verfolgte, den Verletzungsprozess von der Bestimmung zu entlasten, welche Bedingungen - insbesondere hinsichtlich der Formulierung einzelner Vertragsklauseln und besonders hinsichtlich der Höhe des Lizenzsatzes in der konkreten Situation FRAND seien. Das Landgericht weist zwar zutreffend darauf hin, dass die Ermittlung der Höhe der FRAND-Lizenz schwierig sein kann (LU juris-Rn. 72). Es kann auch konzidiert werden, dass Begriff und Inhalt der FRAND-Bedingungen weitgehend ungeklärt sind (vgl. Schlussanträge des Generalanwalts aaO. Rn. 9). Mit diesen Fragen hat sich der EuGH - wie auch das Landgericht nicht verkennt - jedoch nicht befasst. Daraus folgt jedoch - entgegen der Auffassung des Landgerichts (LU juris-Rn. 73) - nicht, dass der EuGH die nationalen Gerichte von deren Klärung entlasten wollte. Denn die Fragen des vorliegenden Gerichts betrafen gerade nicht die spezifischen Voraussetzungen einer FRAND-Lizenz (vgl. Schlussanträge des Generalanwalts aaO. Rn. 40). Im Hinblick darauf, dass der Generalanwalt in seinen Schlussanträgen mehrfach betont hat, dass für (die



Bestimmung der) FRAND-Bedingungen ausschließlich die Parteien und gegebenenfalls die Zivilgerichte oder Schiedsgerichte zuständig sind (aaO. Rn. 11 und Rn. 40), wäre zu erwarten gewesen, dass der EuGH klarstellt, dass den Zivilgerichten im Verletzungsprozess nur eine summarische Prüfung und eine Evidenzkontrolle vorbehalten ist. Dies kann insbesondere nicht dem Hinweis des EuGH (a.a.O. Rn. 68) auf die Möglichkeit der Bestimmung der Lizenzhöhe durch einen Dritten entnommen werden (a.A. Müller/Henke, Mitt. 2016, 62, 65). Denn diese setzt nach den Ausführungen des EuGH einen Antrag im gegenseitigen Einvernehmen der Parteien voraus (aaO.).

Auch wenn dem Patentinhaber ein (gegebenenfalls großzügiger) Entscheidungsspielraum eingeräumt sein könnte (vgl. Grüneberg in Palandt, BGB, 75. Aufl., § 315 Rn. 10) - worüber der Senat gegebenenfalls in der Hauptsache zu entscheiden hätte-, hätte er die Lizenzhöhe innerhalb dieses FRAND-gemäßen Entscheidungsspielraums zu bestimmen.

Das Landgericht hat den davon abweichenden Prüfungsmaßstab einer evidenten FRAND-Widrigkeit bzw. eines Ausbeutungsmissbrauchs zumindest teilweise angewandt, wie sich aus den nachfolgend wiedergegebenen Erwägungen ergibt (juris-Rn. 127 f.): soweit die Beklagte die Berechtigung einzelner Schritte in der Ableitung der Klägerin in Frage stellt, spiegelt dies lediglich die andere Auffassung der Beklagten wider und vermag jedenfalls eine offensichtliche FRAND-Widrigkeit der Lizenzgebühr nicht begründen. Dass nach Auffassung der Beklagten die Lizenzgebühren für DVD-Patente insgesamt ausbeuterisch sein sollen, begründet ebenfalls keine offensichtliche FRAND-Widrigkeit. zumal auch der Privatgutachter der Beklagten von dem One-Red A Lizenzsatz von LJS 0,39 als Ausgangspunkt seiner Überlegungen ausgegangen ist.

Soweit die Beklagte kritisiert, dass sich die Lizenzgebühren mit dem fortlaufenden Auslaufen der Patente nicht reduziere, kann dieser Klausel bei der anzustellenden Gesamtbetrachtung keine offensichtliche FRAND-Widrigkeit bescheinigt werden, die die Beklagte davon entbinden würde, sich inhaltlich konstruktiv mit dem Angebot auseinanderzusetzen und konkrete Gegenvorschläge zu dieser Regelung zu unterbreiten.

Da sich diese allein tragende Begründung als nicht vertretbar erweist, rechtfertigt dies die Einstellung. Die Begründung ist die einzig tragende. Das Landgericht hat aufgrund der zitierten Feststellungen angenommen, dass die Klägerin die sie treffenden Obliegenheiten erfüllt hat (LU juris-Rn. 130) und daran die Rechtsfolge geknüpft, dass die Beklagte gehalten gewesen sei, alsbald mit einem Gegenangebot zu reagieren und - im Falle der Ablehnung des klägerischen Angebots - eine angemessene Sicherheit zu stellen (LU unter 4., juris-Rn. 130). Da nach Auffassung des Landgerichts die Beklagte



diese Obliegenheiten nicht erfüllt hat, hat es die auf Art. 102 AEUV gestützte Einwendung der Beklagten als unbegründet angesehen. Da sich aus der Entscheidung des Landgerichts nicht ergibt, dass es auch für den Fall, dass das Vertragsangebot der Klägerin nicht FRAND-Bedingungen entsprach, den auf Art. 102 AEUV gegründeten Einwand als erfolglos angesehen hätte. bedarf es keiner Prüfung, ob sich das Ergebnis des Landgerichts mit einer anderen Begründung als vertretbar erweist. Alternative Begründungen tatsächlicher und rechtlicher Art, auf die die angefochtene Entscheidung nicht gestützt worden ist, können nicht das Vertrauen genießen, das die vorläufige Vollstreckbarkeit des erstinstanzlichen Urteils und damit den grundsätzlichen Vorrang der Interessen des obsiegenden Klägers rechtfertigt. Ob Ausnahmen dann möglich sind, wenn eine alternative Begründung klar auf der Hand liegt, bedarf im Streitfall keiner Entscheidung (Senat, GRUR-RR 2015, 50 Rn. 12- Leiterbahnstrukturen).

(...)

Kather Augenstein Rechtsanwälte

Bahnstraße 16

40212 Düsseldorf

P: +49 211 5135360

E-Mail: [augenstein@katheraugenstein.com](mailto:augenstein@katheraugenstein.com) / [info@katheraugenstein.com](mailto:info@katheraugenstein.com)