



Oberlandesgericht Karlsruhe

6 U 58/16

Beschluss vom 08.09.2016

(...)

Gründe

I.

(...)

Die Klägerin hat die Auffassung vertreten, sie sei an der Durchsetzung ihrer Rechte nicht aus kartellrechtlichen Gründen gehindert. Sie habe schon keine marktbeherrschende Stellung inne und sei damit nicht Adressatin der Art. 101, 102 AEUV. Selbst wenn man die Normadressateneigenschaft unterstelle, habe sie aber auch alle kartellrechtlichen Anforderungen erfüllt, insbesondere der Beklagten ein FRAND-Angebot unterbreitet und sie in ausreichendem Maß über die ihr vorgeworfenen Verletzungshandlungen informiert. Überdies sei sie stets gewillt gewesen, sich an die von ihr in der Vergangenheit abgegebene FRAND-Erklärung zu halten. Sie könne lediglich das Original dieser Erklärung nicht vorlegen, was aber kartellrechtlich ohne Relevanz sei. Sie habe sich auch nicht an die Herstellerin der DVD-Software halten müssen, sondern sei befugt, aus dem Klagepatent gegen die Beklagte vorzugehen. Das von der Beklagten vorgelegte Lizenzangebot sei hingegen ersichtlich nicht FRAND, da es auf das Klagepatent und die Verkäufe in der Bundesrepublik Deutschland beschränkt sei. Ein solches Angebot brauche die Klägerin nicht anzunehmen, weil zahlreiche parallele ausländische Patente der gleichen Patentfamilien existierten und die Gesellschaften des Acer-Konzerns in sämtlichen Ländern, in denen Schutzrechte dieser Patentfamilie erteilt worden seien, identische Computer wie die hier angegriffenen Ausführungsformen vertreiben würden. Die Beklagte stelle die angegriffenen Ausführungsformen auch her.

Die Beklagte hat geltend gemacht, der DVD-Standard mache von der technischen Lehre des Klagepatents keinen Gebrauch. Die Rückrufs- und Vernichtungsansprüche seien unverhältnismäßig, da die vorinstallierte Software von den PCs gelöscht werden könne. Die Klägerin sei an der Durchsetzung der mit der Klage geltend gemachten Ansprüche



auch aus kartellrechtlichen Gründen gehindert. Sie habe keine FRAND-Erklärung abgegeben und dennoch erwirkt, dass das Klagepatent in den Standard aufgenommen wird. Bereits aus diesem Grund sei das Klagepatent nicht durchsetzbar. Die Verweigerung einer FRAND-Lizenz gegenüber der Beklagten stelle zudem einen Verstoß sowohl gegen das Kartellverbot des Artikel 101 AEUV als auch gegen das Missbrauchsverbot des Artikels 102 AEUV dar, so dass die Klägerin das Klagepatent aus diesen Gründen ebenfalls nicht durchsetzen könne. Artikel 102 AEUV finde im vorliegenden Fall Anwendung, da die Klägerin sowohl den Produktmarkt für „DVD- Wiedergabegeräte“ als auch den vorgelagerten Technologiemarkt für die Vergabe von Lizenzen im DVD-Sektor beherrsche. Diese marktbeherrschende Stellung habe die Klägerin missbraucht, da sie die Vorgaben des Gerichtshofs der Europäischen Union (nachstehend: EuGH) aus der Entscheidung Huawei Technologies/ZTE (C-170/13) nicht beachtet habe. Zudem sei die Klägerin kartellrechtswidrig gegen die Beklagte als bloßes Vertriebsunternehmen vorgegangen, obwohl sie sich an die Herstellerin der DVD- Software halten müssen. Jedenfalls sei der vorliegende Verletzungsrechtstreit aber bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Nichtigkeitsklage der XX GmbH vom 22.07.2014 auszusetzen. Angesichts der Verstöße der Klägerin gegen Art. 101 AEUV durch Nichtabgabe einer FRAND-Verpflichtungserklärung sei auch die zulässige Zwischenfeststellungsklage begründet. Der widerklagend hilfsweise geltend gemachten Anträge begründeten sich aus Art. 101 AEUV, § 33 Abs. 1 bzw. Abs. 3 GWB.

(...)

Das Landgericht hat ausgeführt, die angegriffenen Computer mit vorinstallierter Software machten aufgrund ihrer Standardkonformität von der technischen Lehre des Klagepatents wortsinngemäßen Gebrauch. Erschöpfung der Patentrechte sei nicht eingetreten. Die Beklagte könne den aus der Patentverletzung folgenden Ansprüchen keine kartellrechtlichen Einwendungen entgegenhalten. Ein Missbrauch im Sinne des Art. 102 AEUV liege nicht vor. Die Klägerin habe die nach dem vom Landgericht näher dargelegten Verständnis der Entscheidung C-170/13 des EuGH geltenden Bedingungen für die gerichtliche Geltendmachung von Unterlassungs- und Rückrufsansprüchen jedenfalls im Verlauf des vorliegenden Verfahrens genügt, was ausreichend sei. Hierauf habe die Beklagte nicht mit einem den Anforderungen entsprechenden Gegenangebot zum Abschluss eines FRAND-Lizenzvertrags reagiert; sie habe auch nicht die erforderliche Sicherheit geleistet. Auch die übrigen kartellrechtlichen Einwendungen der Beklagten ließen die Durchsetzbarkeit der verfolgten Ansprüche nicht entfallen.

(...)



II.

Der Antrag der Beklagten auf einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung hat nur im Hinblick auf die Verurteilung zum Rückruf und zur Entfernung der patentverletzenden Erzeugnisse aus den Vertriebswegen Erfolg; im Übrigen ist er unbegründet.

Gemäß §§ 719 Abs. 1 Satz 1, 707 Abs. 1 Satz 1 ZPO kann, wenn gegen ein für vorläufig vollstreckbar erklärtes Urteil Berufung eingelegt wird, die Zwangsvollstreckung aus dem Urteil gegen Sicherheitsleistung einstweilen eingestellt werden. Im Rahmen der demnach zu treffenden Ermessensentscheidung hat das Gericht die widerstreitenden Interessen des Gläubigers einerseits und des Schuldners andererseits abzuwägen. Dabei hat es die Wertentscheidung des Gesetzgebers zu beachten, dass grundsätzlich den Belangen des Vollstreckungsgläubigers der Vorrang gebührt. Der Vorschrift des § 709 Satz 1 ZPO ist zu entnehmen, dass der Vollstreckungsschuldner in aller Regel bereits durch die vom Gläubiger vor der Vollstreckung zu leistende Sicherheit hinreichend geschützt ist. Es entspricht daher gefestigter Rechtsprechung, dass in Fällen, in denen das angefochtene Urteil nur gegen Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar ist, eine Einstellung der Zwangsvollstreckung nur in Ausnahmefällen unter besonderen Umständen in Betracht kommen kann. Zu dieser allgemeinen Erwägung tritt im Bereich des Patentrechts noch 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 - Spanschraube; OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2010, 122, 123; Senat, InstGE 11, 124 - UMTS-Standard I; InstGE 13, 256 - UMTS-Standard II; GRUR-RR 2015, 326 juris-Rn. 17 - Mobiltelefone). Es ist jedoch anerkannt, dass die Einstellung der Zwangsvollstreckung in Betracht kommt, wenn bereits im Zeitpunkt der Entscheidung über den Einstellungsantrag bei der im Verfahren nach §§ 719, 707 ZPO gebotenen summarischen Prüfung festgestellt werden kann, dass das angefochtene Urteil voraussichtlich keinen Bestand haben wird, oder wenn der Schuldner die Gefahr eines besonderen Schadens darlegen und glaubhaft machen kann, der über die allgemeinen Vollstreckungswirkungen hinausgeht (vgl. OLG Düsseldorf, a.a.O.; Senat a.a.O. - Mobiltelefone; Mitt. 2016, 321 juris-Rn. 17; Beschl. v. 29.08.2016, 6 U 57/16, juris-Rn. 25).

(...)

1.

Im Streitfall wird die Verurteilung zum Rückruf und zur Entfernung patentverletzender Gegenstände aus den Vertriebswegen mit der vom Landgericht gegebenen tragenden



Begründung voraussichtlich keinen Bestand haben. Die Erwägungen, mit denen das Landgericht den Einwand der Beklagten, die Geltendmachung des Rückrufsanspruchs stelle sich als Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung dar, für unbegründet erachtet hat, erweisen sich bei der gebotenen summarischen Prüfung in einem entscheidenden Punkt als nicht tragfähig. Im Rahmen der hier zu treffenden Einstellungsentscheidung kann auch nicht festgestellt werden, dass die Unterlassungsverurteilung insoweit auf eine alternative Begründung gestützt werden kann.

a)

Nach dem Urteil des EuGH (C-170/13, GRUR 2015, 764 – Huawei gg. ZTE) bestehen in Fällen, in denen Unterlassungs- und Rückrufsansprüche durch den Inhaber eines standardessentiellen Patents (SEP) geltend gemacht werden, der sich gegenüber der Standardisierungsorganisation zur Gewährung von Lizenzen an diesem SEP zu FRAND-Bedingungen verpflichtet hat, unter dem Gesichtspunkt des Missbrauchsverbots nach Art. 102 AEUV eine Reihe wechselseitiger Obliegenheiten:

- (1) Der Inhaber des SEPs muss den angeblichen Verletzer grundsätzlich vor der gerichtlichen Geltendmachung auf die ihm vorgeworfene Patentverletzung hinweisen und dabei das fragliche SEP zu bezeichnen und angeben, auf welche Weise es verletzt worden sein soll (EuGH a.a.O. Rn. 61).
- (2) Wenn der angebliche Verletzer seinen Willen zum Ausdruck bringt, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schließen, muss der Inhaber des SEP ihm ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu diesen Bedingungen unterbreiten und insbesondere die Lizenzgebühr sowie die Art und Weise ihrer Berechnung angeben (a.a.O. Rn. 63).
- (3) Auf dieses Angebot muss der angebliche Patentverletzer, während er das betreffende Patent weiter benutzt, mit Sorgfalt gemäß den in dem betreffenden Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten und nach Treu und Glauben reagieren, was auf der Grundlage objektiver Gesichtspunkte zu bestimmen ist und u. a. impliziert, dass keine Verzögerungstaktik verfolgt wird (a.a.O. Rn. 65).
- (4) Nimmt der angebliche Patentverletzer das ihm unterbreitete Angebot nicht an, muss er – will er sich mit Erfolg auf den missbräuchlichen Charakter einer Unterlassungs- oder Rückrufklage berufen – dem SEP-Inhaber innerhalb einer kurzen Frist schriftlich ein konkretes Gegenangebot machen, das FRAND-Bedingungen entspricht (a.a.O. Rn. 66).
- (5) Benutzt der angebliche Patentverletzer vor Abschluss eines Lizenzvertrags das



standardessentielle Patent weiter, muss er ab dem Zeitpunkt, zu dem der Patentinhaber sein Gegenangebot abgelehnt hat, eine angemessene Sicherheit leisten und eine Abrechnung vorlegen, die auch vergangene Benutzungshandlungen umfassen (a.a.O. Rn. 67).

(...)

c)

Wie bereits im Verfahren Az. 6 U 55/16 (Mitt. 2016, 321 = NZKart 2016, 334 juris-Rn. 30 ff.) ausgeführt wurde, vermag der Senat der Ansicht des Landgerichts insoweit nicht zu folgen, als es angenommen hat, das vom SEP- Inhaber unterbreitete FRAND-Lizenzangebot sei im Verletzungsprozess nur darauf überprüfen, ob es sich um ein annahmefähiges Angebot handelt (das also alle *essentialia negotii* eines Lizenzvertrages enthält) und nicht evident FRAND-widrig ist.

aa)

Das Landgericht hat die Entscheidung des EuGH dahin interpretiert, dass sie ein Programm an Verhandlungspflichten entwickle mit dem Ziel, 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, sofern es nicht gerade um die Zahlung einer FRAND- Lizenzgebühr im Betragsverfahren gehe. Erforderlich sei deshalb nur, dass es sich um ein annahmefähiges Vertragsangebot handle, das die vertragswesentlichen Bedingungen enthalte; bei Streit über die FRAND- Gemäßheit sei das Verletzungsgericht nicht gehalten, nach objektiven Gesichtspunkten zu entscheiden, ob das Angebot des SEP-Inhabers tatsächlich FRAND sei oder nicht. Dies trage der Erkenntnis Rechnung, dass wirtschaftlich denkende Parteien selten den Versuch unternähmen, tatsächlich Gerichte entscheiden zu lassen, welche Lizenzgebühr und welche Lizenzvertragsbedingungen FRAND-gemäß seien, sondern sich nach den vom Gerichtshof mehrfach in Bezug genommenen anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten im Verhandlungswege auf eine für beide Seiten wirtschaftlich akzeptable Lösung verständigten. Nach Auffassung des Landgerichts über der SEP-Inhaber seine auf dem SEP gründende Verhandlungsmacht erst dann durch Erhebung einer auf Rückruf und Unterlassung gerichteten Klage in kartellrechtswidriger Weise aus, wenn die Art und Weise der Verhandlungsführung sich als Missbrauch der beherrschenden Stellung darstelle; dies sei aber nicht bereits dann der Fall, wenn das Angebot des SEP- Inhabers nicht exakt FRAND sei, sondern sich darüber bewege. 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 Ausbeutungsmisbrauch darstelle.

bb)

Die Annahme einer solchen auf eine „negative Evidenzkontrolle“ beschränkten Prüfung des FRAND-Lizenzangebots ist nach Auffassung des Senats, an der er nach nochmaliger Überprüfung festhält, nicht nur mit dem Wortlaut („zu diesen Bedingungen“), sondern auch mit dem Sinn der vom EuGH aufgestellten Anforderungen nicht zu vereinbaren. Den eigentlichen Grund, warum der Patentverletzer einer Klage auf Unterlassung und Rückruf den Einwand missbräuchlichen Verhaltens gemäß Art. 102 AEUV entgegenhalten kann, sieht der EuGH in der Weigerung des Inhabers des SEP, eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erteilen; die FRAND-Lizenzbereitschaftserklärung wecke bei Dritten die berechnete Erwartung, dass der Inhaber des SEP ihnen *tatsächlich Lizenzen zu diesen Bedingungen gewähren* werde (a.a.O. Rn. 53). Es ist deshalb nach Auffassung des Senats erforderlich, dass die gegen die FRAND-Konformität des Angebots erhobenen Einwände inhaltlich geprüft werden.

Die dem angefochtenen Urteil zugrunde liegende Auffassung, mit dem Erfordernis einer inhaltlichen Überprüfung der FRAND-Gemäßheit werde vom Verletzungsgericht Unmögliches verlangt, teilt der Senat im derzeitigen Stand der Diskussion nicht. Es dürfte nämlich nicht darum gehen, diejenigen Vertragsbedingungen zu ermitteln, die „exakt FRAND“ sind. Vielmehr dürfte – wie der Senat bereits im oben zitierten Beschluss erwogen hat (Beschl. v. 31.05.2016, 6 U 55/16, juris-Rn. 32) – dem Inhaber eines SEP bei der Bestimmung der FRAND-Bedingungen ein großzügiger Entscheidungsspielraum zuzubilligen sein, weil und soweit es eben eine Vielzahl von Vertragsgestaltungen geben kann, die unter den im jeweiligen Lizenzmarkt gegebenen Bedingungen als fair, angemessen und nicht diskriminierend anzusehen sind.

Entgegen der Auffassung des Landgerichts werden die weiteren vom EuGH aufgestellten Obliegenheiten bei der hier vertretenen Betrachtungsweise nicht obsolet; sie behalten vielmehr auch dann ihren Sinn, wenn eine inhaltliche Prüfung der FRAND-Gemäßheit des Lizenzangebots des SEP-Inhabers verlangt wird: Beide Parteien können zum Zeitpunkt ihrer möglichen Lizenzvertragsangebote – nach dem vom EuGH betrachteten Modellfall: vor Klageerhebung – nicht wissen, welche Bedingungen das Gericht im Falle eines Streits als FRAND-gemäß ansehen wird. Beide Parteien müssen daher mit dem Risiko rechnen, dass ihr Angebot – wenn sie „den Bogen überspannen“ – als nicht mehr FRAND-konform angesehen wird. Der SEP-Inhaber riskiert dabei, dass die Ansprüche auf Unterlassung und Rückruf abgewiesen werden; der mutmaßliche Patentverletzer, dass die Ansprüche zugesprochen werden. Letzteres gilt jedenfalls dann, wenn man – was hier



nicht zu entscheiden ist (s.u.) – davon ausgeht, dass die anzustellende Interessenabwägung zu dem Ergebnis führen kann, dass ein Verletzer, der ein Gegenangebot macht, das deutlich nicht FRAND-konform ist, nicht mit Sorgfalt gemäß den in dem betreffenden Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten und nach Treu und Glauben reagiert hat und sich deshalb im Rahmen der Interessenabwägung auf die fehlende FRAND-Konformität nicht berufen kann. *Insofern* leisten die vom EuGH aufgestellten Kriterien in der Tat einen Beitrag dazu, einen Lizenzvertragsschluss zu fördern, indem sie die Parteien zu Angeboten veranlassen, die nicht nur formal, sondern auch wirtschaftlich annahmefähig sind.

cc)

Die angefochtene Entscheidung beruht auf der Anwendung des abweichenden, auf eine „negative Evidenzkontrolle“ beschränkten Prüfungsmaßstabs. Die Beklagte hat die FRAND-Gemäßheit des von der Klägerin unterbreiteten Lizenzvertragsangebots u.a. deshalb in Abrede gestellt, weil sich die geforderten Lizenzgebühren mit dem Wegfall der – überwiegend „alten“ – Portfolioschutzrechte nicht reduzierten (Schriftsatz vom 29.10.2015, S. 17 ff. = AS I 525 ff.). Sie hat substantiiert dargelegt, dass dies während der vorgesehenen Vertragslaufzeit von 5 Jahren erhebliche Auswirkungen auf das wirtschaftliche Verhältnis von Leistung und Gegenleistung hat. Die Klägerin hat diesen Ausführungen in tatsächlicher Hinsicht lediglich entgegengehalten, der Umstand, dass nach mittlerweile drei Jahren Verhandlungsgeschichte einzelne Patente ausliefen, sei im Angebot der Klägerin eingepreist (Schriftsatz vom 20.11.2015, S. 55). Das Landgericht hat hierzu ausgeführt:

„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.“ (LGU S. 47 oben)

Damit wird – nach der Auffassung des Landgerichts folgerichtig – von einer inhaltlichen Begründung dafür abgesehen, dass der Einwand der Beklagten gegen die FRAND-Gemäßheit des Lizenzangebots nicht durchgreift. Eine solche Begründung wäre aber nach Auffassung des Senats erforderlich gewesen; sie zu liefern ist, wie oben ausgeführt, nicht Aufgabe des Verfahrens nach §§ 707, 719 ZPO. Soweit die Klägerin vorträgt, eine alternative Begründung des vom Landgericht gefundenen Ergebnisses liege klar zutage (offen lassend Senat GRUR-RR 2015, 50 juris-Rn. 12 – Leiterbahnstrukturen), weil dem SEP-Inhaber ein großzügiger Ermessensspielraum einzuräumen sei, kann dem nicht gefolgt



werden. Eine alternative Begründung läge nur dann vor, wenn sich das Angebot (einschließlich der genannten Regelung) im Rahmen eines solchen Einschätzungsspielraums hielte; diese Beurteilung kann nicht erstmals im Verfahren um die einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung vorgenommen werden.

Die genannte Erwägung ist ausweislich der Entscheidungsgründe allein tragend. Das Landgericht hat angenommen, die Klägerin habe die sie treffenden Obliegenheiten erfüllt, und hat 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. Da die Beklagte nach Auffassung des Landgerichts diese Obliegenheiten nicht erfüllt hat, hat es die auf Art. 102 AEUV gestützte Einwendung der Beklagten als unbegründet angesehen. Insbesondere kann dem angefochtenen Urteil nicht entnommen werden, dass der auf Art. 102 gestützte Einwand auch für den Fall, dass das Vertragsangebot der Klägerin – nach inhaltlicher Prüfung – nicht FRAND-Bedingungen entsprach, erfolglos gewesen wäre (gegen eine solche Möglichkeit wohl OLG Düsseldorf NZKart 2016, 139). Auch diese Frage kann nicht erstmals im Verfahren nach §§ 707, 719 ZPO entschieden werden. Gleiches gilt für die Frage, ob das Verhalten der Beklagten den Schluss zulässt, sie sei bei objektiver Würdigung unter Berücksichtigung der in diesem Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten nicht als „willing licensee“ anzusehen.

2.

Demgegenüber ist der Einstellungsantrag hinsichtlich der Verurteilung zur Auskunft und Rechnungslegung (Ziffer 2 des Tenors des angefochtenen Urteils) nicht begründet. Die Verurteilung ist weder evident rechtsfehlerhaft, noch ergibt die Interessenabwägung, dass eine Einstellung der Zwangsvollstreckung geboten wäre.

a)

Entgegen der Auffassung der Beklagten erweist sich die Auffassung des Landgerichts, der Durchsetzung der verfolgten Ansprüche stehe Art. 101 AEUV nicht entgegen, bei summarischer Prüfung als vertretbar. Das Landgericht hat hierzu ausgeführt:

„Selbst wenn die Klägerin keine beachtliche FRAND-Erklärung abgegeben haben sollte und dadurch die Standardisierung und/oder Einbringung der Lehre des Klagepatents in den Standard gegen Art. 101 AEUV verstoßen würde, würde dies nicht zu einer Durchsetzungssperre der verfolgten Ansprüche, insbesondere des Unterlassungs- und Rückrufsanspruchs führen. Ein Verstoß gegen Art. 101 AEUV hätte zunächst die Nichtigkeit der Standardisierungsvereinbarung zur Folge. Darüber hinaus stünden Dritten



nach nationalem Recht zivilrechtliche Ansprüche zu, die in Deutschland nach § 33 GWB auf Unterlassung, Beseitigung und Schadensersatz gerichtet sind. Bezugspunkt des Unterlassungs- und Beseitigungsanspruchs ist dabei der Kartellverstoß, nämlich die Feststellung des Standards. Dementsprechend ist weder der Unterlassungsanspruch noch der Beseitigungsanspruch gegen die Durchsetzung des betreffenden Patents gerichtet. Die Verpflichtung zur Erteilung einer Zwangslizenz besteht nur bei einem Verstoß gegen Art. 102 AEUV und kann nur unter diesem Gesichtspunkt einen kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand begründen. (...) Nichts anderes gilt für einen eventuellen Schadensersatzanspruch. Auch dieser Anspruch ist nicht auf die Erteilung einer Lizenz gerichtet.“ (LGU S. 54).

Diese Auffassung ist jedenfalls vertretbar (ebenso: LG Düsseldorf, Urt. v. 19.01.2016 - 4b O 123/14 Rn. 322 m.w.N. - juris). Ob und unter welchen Voraussetzungen die Erhebung einer Klage durch den Inhaber eines SEP gegen Art. 101 AEUV verstößt, ist höchstrichterlich noch nicht geklärt und streitig. Soweit im Schrifttum vereinzelt vertreten wird, Art. 101 AEUV könne zu einem Durchsetzungshindernis für eine Klage des Patentinhabers führen, bezieht sich diese Auffassung lediglich auf den Unterlassungsanspruch (Barthelmeß/Gauß, WuW 2010, 626, 634), nicht aber auf die hier in Rede stehenden Schadensersatz- und Auskunftsansprüche (Senatsbeschluss vom 28.09.2016, 6 U 57/16, juris-Rn. 28-30).

b)

Nach der Rechtsprechung des EuGH haben typische Patentverletzungsklagen auf Rechnungslegung über die vergangenen Benutzungshandlungen keine unmittelbaren Auswirkungen darauf, ob von Wettbewerbern hergestellte Produkte, die dem betreffenden Standard entsprechen, auf den Markt gelangen oder auf dem Markt bleiben. Sie können daher nicht als missbräuchlich im Sinne von Art. 102 AEUV angesehen werden, so dass die unter 1.a) genannten Anforderungen für die Geltendmachung dieses Anspruchs grundsätzlich nicht gelten (vgl. EuGH a.a.O. Rn. 72-75).

Mit der Berechnung des Schadensersatzanspruchs und mit der Frage, ob die vorbereitende Rechnungslegung auch den mit den Verletzungshandlungen erzielten Gewinn sowie die dafür relevanten Faktoren umfassen kann, beschäftigt sich die Entscheidung des EuGH nicht. Teilweise wird vertreten, die vom Schutzrechtsinhaber übernommene Pflicht, die Benutzung seines marktbeherrschenden Patents jedermann gegen eine ausbeutungsfreie Lizenz zu gestatten, reduziere den Schadensersatzanspruch auf diese FRAND-Lizenz und die begleitende Rechnungslegung auf solche Angaben, die für eine Lizenzberechnung erforderlich sind (Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 8. Aufl., Kap. E Rn. 313; LG Düsseldorf, Urt. v. 19.01.2016 - 4b O 123/14 Rn. 348). Eine solche



Beschränkung des Rechnungslegungsanspruchs wird jedoch von weiteren Voraussetzungen abhängig gemacht. So wird teilweise gefordert, dass der Patentbenutzer sich vor der Benutzung über die bestehende Patentsituation informiert und sich um eine Lizenz bemüht hat (LG Düsseldorf, Ur. v. 19.01.2016 - 4b O 123/14 Rn. 348). Nach anderer Auffassung soll die Beschränkung nur gelten, solange der Patentinhaber seinen Verpflichtungen zum Abschluss eines FRAND-Lizenzvertrages nicht nachkommt (Kühnen a.a.O. Rn. 313) bzw. eine Lizenzbereitschaft des Benutzers überhaupt festgestellt werden kann (Kühnen a.a.O. Rn. 314). Folgte man dieser Ansicht bestünde insbesondere kein Anspruch auf Auskunft über den Verletzergewinn, also über Kosten- und Gewinnangaben (LG Düsseldorf a.a.O.) sowie über die betriebene Werbung (vgl. BGH, GRUR 2008, 254, 258 - THE HOME STORE), sofern die genannten Voraussetzungen vorlägen.

Für eine Beschränkung des Schadensersatzanspruchs auf die FRAND-Lizenz könnte sprechen, dass sich der Inhaber eines standardessentiellen Patents durch seine FRAND-Erklärung selbst der Marktchance begeben hat, die sich daraus ergibt, dass allein der Schutzrechtsinhaber auf Grund seines Ausschließlichkeitsrechts jeden Dritten daran hindern kann, ein mit seinem schutzrechtsgemäßen Erzeugnis (technisch) identisches Produkt auf den Markt zu bringen und dass in dem Fall, in dem alle Produkte von dem Standard Gebrauch machen, gerade nicht mehr davon ausgegangen werden kann, dass die technischen Vorteile der Erfindung den Abnehmer veranlasst haben, Produkte des Verletzers anstelle der Produkte des Patentinhabers zu beziehen (vgl. zu dieser Zielrichtung der Berechnungsmethode des Verletzergewinns: BGH, GRUR 2012, 1226 Rn. 30 - Flaschenträger).

Da die Frage höchstrichterlich jedoch noch nicht geklärt ist und sich insbesondere aus § 139 Abs. 2 PatG, welcher die Berücksichtigung des Verletzergewinns bei der Bemessung des Schadens vorsieht, eine entsprechende Einschränkung nicht entnehmen lässt, kann bei der gebotenen summarischen Prüfung nicht davon ausgegangen werden, dass die Auffassung des Landgerichts nicht vertretbar ist. Zudem ist bei summarischer Prüfung nicht ausgeschlossen, dass die von der Klägerin begehrten Angaben über die Liefer- und Angebotspreise für die Ermittlung einer im Wege der Lizenzanalogie zu bestimmenden FRAND-Lizenz erforderlich sind, weil eine angemessene Lizenz nicht unabhängig vom erzielten bzw. erzielbaren Verkaufspreis bestimmt werden kann (vgl. zum Ganzen Senatsbeschluss vom 28.09.2016, 6 U 57/16, juris-Rn. 32-34).

c)

Der bloße Umstand, dass die FRAND-Konformität des von der Klägerin unterbreiteten Lizenzangebots bislang nicht in der nach Auffassung des Senats gebotenen Weise



festgestellt ist, führt somit nicht dazu, dass die Vollstreckung des Rechnungslegungsanspruchs hinsichtlich aller Umstände mit Ausnahme der Liefermengen und Lieferzeitpunkte einstweilen einzustellen wäre. Vielmehr ist über die Frage des Umfangs des Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruchs im Berufungsurteil zu entscheiden.

Die Vollstreckung führt auch nicht zu einem Schaden, der über die allgemeinen Vollstreckungswirkungen hinausginge. Das Risiko, aufgrund des vorläufig vollstreckbaren erstinstanzlichen Urteils Auskunft erteilen und Rechnung legen zu müssen – auch über den Verletzergewinn und die für ihn maßgeblichen Faktoren – besteht vielmehr in jedem Patentverletzungsprozess gleichermaßen; dass die Folgen der Rechnungslegung im Falle eines Erfolgs der Berufung nicht rückgängig gemacht werden können, liegt ebenfalls in der Natur der Sache. Ohne Erfolg macht die Beklagte geltend, die Angaben zu den Gestehungskosten und zum erzielten Gewinn beträfen den Kernbereich legitimer unternehmerischer Geheimhaltungsinteressen. Denn der Umstand, dass es sich bei den zu erteilenden Informationen um Geschäftsinterna handelt, die mit Rücksicht auf die Wettbewerbslage der Parteien vor der Klägerin geheim zu halten seien, rechtfertigt für sich genommen nicht die Annahme, dass eine Vollstreckung der Verurteilung zur Auskunftserteilung für den Schuldner nicht zu ersetzende Nachteile zur Folge hätte (vgl. BGH, NJWE-WettbR 1999, 138; OLG Düsseldorf, Beschl. v. 07.04.2008 - I-2 U 116/07, BeckRS 2012, 13680). Es besteht kein Anlass von dieser Regel abzuweichen (vgl. Senatsbeschluss vom 29.08.2016, 6 U 57/16, juris-Rn. 41 f.). Dass die Folgen der Rechnungslegung im Streitfall außergewöhnlich gravierend wären, lässt sich dem Parteivortrag nicht entnehmen.

(...)

Kather Augenstein Rechtsanwälte

Bahnstraße 16

40212 Düsseldorf

P: +49 211 5135360

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