



Oberlandesgericht Düsseldorf

I-2 U 23/17

Beschluss vom 18.07.2017

(...)

Gründe

Der Senat ist nach Prüfung der Berufungsbegründung vom 11.07.2017 einstimmig davon überzeugt, dass dem zulässigen Rechtsmittel der Verfügungsklägerin offensichtlich keine Erfolgsaussicht beikommt. Die Rechtssache hat auch keine grundsätzliche Bedeutung, weil die vom Landgericht getroffene Entscheidung sich aufgrund einer Anwendung gefestigter Rechtsprechungsregeln auf den Streitfall als gerechtfertigt erweist. Weder die Fortbildung des Rechts noch die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erfordern eine Senatsentscheidung und auch eine mündliche Verhandlung ist nicht geboten, weil sich der entscheidungserhebliche Sachverhalt hinreichend klar aus den Akten erschließt.

Dem Unterlassungsbegehren der Verfügungsklägerin ist jedenfalls deshalb der Erfolg zu versagen, weil es an einem Verfügungsgrund fehlt.

I.

1.

Maßnahmen des einstweiligen Rechtsschutzes aus standardessentiellen Patenten (SEP), für die eine FRAND-Erklärung abgegeben ist, kommen keinesfalls unter leichteren Voraussetzungen in Betracht als sonstige Unterlassungsanordnungen in Patentsachen. Wie sonst auch muss sich deshalb der Benutzungstatbestand mit den beschränkten Mitteln des vorläufigen Rechtsschutzes (§ 294 ZPO) hinreichend eindeutig feststellen lassen; darüber hinaus hat der Rechtsbestand des SEP ausreichend gesichert zu sein und muss die Dringlichkeit des Rechtsschutzbegehrens in zeitlicher Hinsicht gegeben sein. Mit letzterem ist gemeint, dass sich der Antragsteller selbst in einer solchen Weise zügig um seine Angelegenheiten bemüht hat, dass er mit gutem Recht für sich reklamieren kann, sein Anliegen in einem gerichtlichen Eilverfahren behandelt zu wissen.



SEP mit FRAND-Erklärung weisen hierbei die rechtliche Besonderheit auf, dass der Unterlassungsanspruch wegen Patentverletzung nur durchsetzbar ist, wenn der Patentinhaber die ihm nach der EuGH-Entscheidung „Z./H.“ (GRUR 2015, 764) obliegende Vorarbeit für das Zustandekommen eines FRAND-Lizenzvertrages über das Verfügungsschutzrecht geleistet hat. Sobald der Verletzte um die widerrechtliche Benutzung seines SEP weiß, gehört es deshalb nicht nur zu den Obliegenheiten einer zügigen Rechtsverfolgung, dass er den anspruchsbegründenden Sachverhalt im Tatsächlichen aufklärt und mit geeigneten Glaubhaftmachungsmitteln beweismäßig sichert, um alsdann zeitnah gerichtliche Hilfe in Anspruch zu nehmen; mit derselben Zielstrebigkeit sind darüber hinaus auch diejenigen Anstrengungen zu unternehmen, die mit Rücksicht auf die für das SEP abgegebene FRAND-Zusage erforderlich sind, um den aus der Rechtsverletzung folgenden Unterlassungsanspruch klagbar zu machen.

Konkret bedeutet dies, dass im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit der festgestellten Patentbenutzung eine Verletzungsanzeige zu erfolgen hat und dem Verletzer bei dessen erklärter Lizenzbereitschaft ein ausformuliertes Lizenzangebot zu FRAND- Bedingungen zu unterbreiten ist. Verspätete Aktivitäten bleiben allenfalls für denjenigen Zeitraum unschädlich, für den (z.B. wegen eines zunächst noch unzureichend gesicherten Rechtsbestandes) ohnehin kein Verfügungsverfahren mit Aussicht auf Erfolg betrieben werden kann. Letzteres heißt freilich nicht, dass bis zu einer streitigen Rechtsbestandsentscheidung die Bemühungen um einen FRAND-Lizenzvertrag zurückgestellt werden dürften; vielmehr sind sie – ggf. auch im Vorfeld der noch ausstehenden Einspruchs- oder Nichtigkeitsentscheidung – so zeitig in Angriff zu nehmen, dass die kartellrechtliche Sachlage in dem Moment, zu dem die dem Verletzer günstige Einspruchs- oder Nichtigkeitsentscheidung vorliegt, im Sinne einer Durchsetzbarkeit des Unterlassungsanspruchs zum Abschluss gebracht und geklärt ist. Anderweitige Verzögerungen, die darüber hinausgehen, wirken dringlichkeitsschädlich, und zwar nicht nur, wenn ein Lizenzangebot gänzlich fehlt, sondern in gleicher Weise, wenn das vorhandene Angebot rechtlich deshalb unbeachtlich ist, weil es – entgegen den FRAND- Anforderungen – sachlich unangemessen und/oder diskriminierend ist. In einem solchen Fall entlastet den Verletzten eine subjektive Fehleinschätzung in Bezug auf die (äußere und/oder inhaltliche) Zulänglichkeit seiner Offerte grundsätzlich nicht.

2.

Typischerweise greift ein Unterlassungsgebot wegen Patentverletzung – auch und gerade ein solches, das auf ein SEP gestützt ist - massiv in den Geschäftsbetrieb des Antragsgegners ein. Im Streitfall gilt das in besonderem Maße, weil von der angestrebten Unterlassungsanordnung ein wesentlicher Teil der von der Beklagten angebotenen



Telekommunikationsdienstleistungen einschließlich des Vertriebs geeigneter Hardwarekomponenten betroffen ist. Das relevante Schadenspotenzial findet seinen sichtbaren Ausdruck nicht zuletzt in der unangefochtenen Streitwertfestsetzung des Landgerichts auf 10.000.000,- €. Um das Risiko einer – wie gezeigt - folgenschweren Fehlentscheidung zu vermindern, kommt der Erlass einer einstweiligen Unterlassungsverfügung nach der Rechtsprechung grundsätzlich nur in Betracht, wenn sowohl der Bestand des Verfügungspatents als auch die Frage der Patentverletzung im Ergebnis so eindeutig zugunsten des Antragstellers zu beantworten sind, dass eine fehlerhafte, in einem etwaigen nachfolgenden Hauptsacheverfahren zu revidierende Entscheidung nicht ernstlich zu erwarten ist (Senat, InstGE 12, 114 – Harnkatheterset; OLG Karlsruhe, InstGE 11, 143 – VA-LCD-Fernseher). Je klarer beides zugunsten des Patentinhabers zu beurteilen ist, umso weniger ist es gerechtfertigt, mit Rücksicht auf irgendwelche Wettbewerbsinteressen des Antragsgegners gleichwohl von einem einstweiligen Rechtsschutz abzusehen. Bei eindeutiger Rechtsbestands- und Verletzungslage erübrigen sich deswegen in aller Regel weitere Erwägungen zur Interessenabwägung (Senat, Urteil vom 27.10.2011 – I-2 U 3/11; Urteil vom 10.11.201 – I-2 U 41/11). Die Notwendigkeit einstweiligen Rechtsschutzes kann sich deshalb im Einzelfall auch aus der eindeutigen Rechtslage als solcher ergeben (Senat, Urteil vom 10.11.2011 – I-2 U 41/11). Je weniger eindeutig die Sach- und Rechtslage ist, umso weniger angebracht ist es – umgekehrt –, im einstweiligen Rechtsschutz Maßnahmen anzuordnen, die den Antragsgegner in seiner geschäftlichen Tätigkeit schwerwiegend oder gar existenziell treffen, und umso mehr kommt derartiges nur dann in Betracht, wenn ganz besondere Interessen die Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes ausnahmsweise gebieten.

(...)

II.

Bei Anwendung der vorstehend dargestellten, in der Senatsrechtsprechung gesicherten Regeln steht der Verfügungsklägerin das Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes im Streitfall nicht zur Verfügung.

(...)

3.

Unter den gegebenen Umständen besteht – mangels dilatorischen Verhaltens der Verfügungsbeklagten bei ihrer Rechtsverteidigung – aber nicht nur kein Anlass, die Verfügungsklägerin von einer positiven Rechtsbestandsentscheidung zum Verfügungspatent zu entbinden, was allein schon einem Erfolg des Rechtsmittels der



Verfügungsklägerin entgegensteht. Im Gegenteil muss sich – umgekehrt – sogar die Verfügungsklägerin eine nachlässig zögerliche Rechtsverfolgung entgegenhalten lassen, die es ebenfalls ausschließt, ihr die Vorteile eines gerichtlichen Eilverfahrens zukommen zu lassen.

a)

Nachdem das Landgericht unangegriffen festgestellt hat, dass sich die Verfügungsklägerin seit November 2012 um eine Lizenznahme durch die Verfügungsbeklagte und deren Konzern bemüht, ist die Verfügungsklägerin seit vielen Jahren im Bilde über die streitgegenständlichen Verletzungshandlungen, was auch mit Rücksicht darauf plausibel ist, dass sich die Benutzung des Verfügungspatents ihrem eigenen Vorbringen zufolge aus der Einhaltung der technischen Standards ADSL2+ und VDSL2 ergibt. Seit der EuGH- Entscheidung „Z./H.“ vom 16.07.2015 besteht in der Fachwelt und folglich auch für die Verfügungsklägerin zudem grundsätzliche Klarheit darüber, welche Vorarbeit der Inhaber eines SEP mit FRAND-Erklärung zu leisten hat, um seinen patentrechtlichen Unterlassungsanspruch gerichtlich durchsetzbar zu machen. Wenn die Benutzungshandlungen der Verfügungsbeklagten für die Verfügungsklägerin so belastend gewesen sind, dass ihr deren weitere Begehung nicht mehr zumutbar ist, wie es der jetzige auf eine kurzfristige Unterbindung der betreffenden Geschäftstätigkeit der Verfügungsbeklagten gerichtete Verfügungsantrag suggeriert, so hätte es der Verfügungsklägerin obliegen, alsbald nach dem Bekanntwerden der EuGH-Entscheidung zügig diejenigen Maßnahmen zu ergreifen, die ihr eine diesbezügliche Rechtsverfolgung ermöglicht hätten. Schon vor Erhebung der Hauptsacheklage auf Rechnungslegung und Schadenersatz am 27.01.2016, mithin vollständig im vorgerichtlichen Raum, hätte hinreichend Gelegenheit bestanden, kurzfristig eine Verletzungsanzeige anzubringen (sofern dies überhaupt noch nötig gewesen sein sollte) und alsdann ein FRAND-Angebot auszuarbeiten und der Verfügungsbeklagten zu unterbreiten. Dass die Verfügungsbeklagte an einer Lizenzerteilung interessiert war, konnte seinerzeit nicht ernstlich zweifelhaft sein. Abgesehen davon, dass die Verfügungsklägerin selbst seit Ende 2012 Lizenzierungsbemühungen unternommen hat, was ein prinzipielles Lizenzinteresse der Verfügungsbeklagten voraussetzt, sind die in der Folgezeit von der Verfügungsklägerin initiierten Angebote vom 25.03.2016 und 13.03.2017 ganz offensichtlich vor dem Hintergrund einer auch von der Verfügungsklägerin so eingeschätzten grundsätzlichen Lizenznahmebereitschaft der Verfügungsbeklagten erfolgt. Es ist nichts dafür ersichtlich, weshalb der Verfügungsklägerin ein FRAND-Angebot, wie sie es beispielsweise im März 2016 offeriert hat, nicht schon nach dem 16.07.2015, jedenfalls vor Erhebung der Hauptsacheklage, möglich gewesen sein sollte. Die in Bezug genommenen Vergleichs- Lizenzverträge datieren vom 03.12.2015 und



14.05.2016. Das Lizenzangebot der Verfügungsklägerin vom 25.03.2016 belegt insoweit, dass ihr zur Bestimmung der FRAND- Lizenzgebühr offenbar schon der frühere der beiden Vergleichsverträge ausgereicht hat. Er hätte es der Verfügungsklägerin daher auch ermöglicht, schon vorgerichtlich entsprechend tätig zu werden. Die Erkenntnislage der Verfügungsklägerin im Hinblick auf die Ermittlung einer FRAND-Lizenzgebühr hat sich daher zwischenzeitlich nicht nennenswert verändert.

b)

Unter der Voraussetzung, dass die angebotenen Konditionen – wie es die rechtliche Pflicht der Verfügungsklägerin war – FRAND gewesen wären und die Verfügungsbeklagte sich auf sie zu Unrecht nicht eingelassen haben sollte, wie die Verfügungsklägerin vorliegend geltend macht, hätte der Unterlassungsanspruch schon im Hauptsacheverfahren mit geltend gemacht werden können. Eine sinnvolle Beschränkung des Klagebegehrens hätte es der Verfügungsklägerin hierbei erspart, den materiellrechtlichen Erwerb des Verfügungspatents zur Überzeugung des Gerichts im Detail nachweisen zu müssen, so dass die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs nicht wegen der Geltung des Teilurteilverbots hinausgezögert worden wäre. Dass die Verfügungsklägerin in diesem Fall Rechnungslegung und Schadenersatz ggf. nicht in vollem Umfang in dem nämlichen Klageverfahren hätte verfolgen können, steht der Zumutbarkeit eines limitierten Klagebegehrens nicht entgegen. Denn derjenige, der für sich eine schadensträchtige Unterlassungsverfügung im Wege des vorläufigen Rechtsschutzes reklamiert, wie sie im Streitfall im Raum steht, dem muss auch umgekehrt abverlangt werden, bei einer möglichen Rechtsverfolgung im Hauptsacheverfahren hinnehmbare Abstriche (im Hinblick auf die Durchsetzung von Rechnungslegung und Schadenersatzfeststellung für bestimmte Zeiträume) zu machen, wenn dadurch eine beschleunigte Durchsetzung des vordringlichen Unterlassungsanspruchs im Prozesswege möglich wird.

c)

Soweit sich die Verfügungsklägerin darauf beruft, die Verfügungsbeklagte verweigere unberechtigt den Abschluss einer Vertraulichkeitsvereinbarung, den sie – die Verfügungsklägerin - zum Schutz ihrer Geschäftsgeheimnisse im Zusammenhang mit der Rechtfertigung ihrer Lizenzangebote verlangen könne, folgt daraus ebensowenig eine Dringlichkeit wie aus dem Umstand, dass die Verfügungsbeklagte die ihr unterbreiteten Lizenzkonditionen zu Unrecht als nicht FRAND anzweifele und deswegen sogar ein Feststellungsverfahren in Irland eingeleitet habe.

Es ist das gute Recht der Verfügungsbeklagten, Rechtsschutz für ihre Interessen in



Anspruch zu nehmen, genauso wie es das - in Anspruch genommene - Recht der Verfügungsklägerin ist, derartiges zur Durchsetzung ihrer Belange zu tun.

Zugunsten der Verfügungsklägerin mag unterstellt werden, dass ihre Lizenzangebote FRAND-Kriterien genügen und dass die Verfügungsklägerin sich bei der Herleitung der in Ansatz gebrachten Lizenzregelungen auf den Schutz von Geschäftsgeheimnissen berufen kann. Selbst wenn die Verfügungsbeklagte angesichts dessen unberechtigt den Abschluss einer Geheimhaltungsvereinbarung verweigert haben sollte, wäre Folge davon keinesfalls, dass die Verfügungsklägerin ihrer (somit auch gerichtlich nicht weiter verifizierbaren) Pflicht enthoben wäre, der Verfügungsbeklagten ein FRAND-Lizenzangebot zu unterbreiten und dessen sachliche Berechtigung („Art und Weise der Lizenzberechnung“) zu erläutern. Eine zu Unrecht verweigernde Vertraulichkeitszusage des Lizenzsuchers hätte allenfalls zur Konsequenz, dass der Verfügungsklägerin nähere, ihre Lizenzkonditionen rechtfertigende Erläuterungen gegenüber der Verfügungsbeklagten in dem Umfang (aber nicht darüber hinaus!) erlassen wären, wie dies zur Wahrung ihrer berechtigten Geheimhaltungsinteressen erforderlich ist. Statt detaillierter Informationen sind daher ggf. bloß andeutende Bemerkungen zu machen. Eine aus Gründen des Geheimnisschutzes lückenhafte Argumentationskette müsste die Verfügungsbeklagte demnach als ausreichende Erläuterung einer FRAND-Gemäßheit des gegnerischen Lizenzangebotes gegen sich gelten lassen. Angenommen, die Lizenzkonditionen der Verfügungsklägerin wären inhaltlich tatsächlich FRAND, so wäre deshalb die Beklagte (sofern im Übrigen von einer Patentverletzung auszugehen sein sollte, was genauso im Verfügungsverfahren wie in einem frühzeitig eingeleiteten Klageverfahren gerichtlich zu prüfen gewesen wäre) zur Unterlassung zu verurteilen, denn sie hätte weder das FRAND-Angebot der Verfügungsklägerin angenommen noch dieses unverzüglich ein FRAND-Gegenangebot unterbreitet. Die notwendige Prüfung auf FRAND-Gemäßheit wäre in gleicher Weise, wie sie sich nunmehr im einstweiligen Verfügungsverfahren stellt, in einem von vornherein auf Unterlassung gerichteten Hauptsacheverfahren durchzuführen gewesen. Hätte die Verfügungsklägerin daher im Anschluss an das EuGH-Urteil, wie es ihre zur Bejahung einer Dringlichkeit erforderliche Obliegenheit gewesen wäre, zügig ihre Rechte verfolgt, wäre sie gleichermaßen zu ihrem Recht gekommen, und zwar auf sogar noch leichtere Weise, weil sich die Frage des Rechtsbestandes lediglich im Rahmen der Aussetzungsentscheidung nach § 148 ZPO gestellt hätte.

Angesichts dessen könnte die Verfügungsklägerin nur dann zu einer Rechtsverfolgung im einstweiligen Rechtsschutz berechtigt sein, wenn sich seit Juli 2015 die Verhältnisse, unter denen die Rechtsverfolgung stattzufinden hat, für sie dahingehend verändert hätten, dass erstmals durch sie eine aussichtsreiche Durchsetzung des



Unterlassungsanspruchs möglich geworden wäre. Derartiges ist nicht zu erkennen. Im Rechtsbestandsverfahren ist noch keine Entscheidung ergangen; die Verfügungsklägerin kann sich deswegen nicht auf den Grundsatz berufen, dass der Schutzrechtsinhaber vorsichtig agieren darf und kein unnötiges Prozessrisiko eingehen muss, weshalb ihm im Rahmen der Dringlichkeit nicht entgegen gehalten werden kann, er habe den nach Klärung des Rechtsbestandes im vorläufigen Rechtsschutzverfahren verfolgten Unterlassungsanspruch schon vorher im Hauptsacheprozess geltend machen können (vgl. nur OLG Düsseldorf, Urteil vom 29.06.2017 - I-15 U 4/17). Denn die Verfügungsklägerin hat trotz Fehlens einer wenigstens erstinstanzlichen Nichtigkeitsentscheidung den Unterlassungsanspruch gerichtlich anhängig gemacht und damit zu erkennen gegeben, dass ihr das mit dem Rechtsbestandsangriff verbundene Prozessrisiko gleichgültig ist. In ihm kann deswegen kein Umstand gesehen werden, der eine späte Inanspruchnahme einstweiligen Rechtsschutzes rechtfertigen kann. Auch sonst sind keine nachträglichen Umstände erkennbar, die die Rechtsposition der Verfügungsklägerin nachhaltig in dem Sinne verbessert hätten, dass bislang zweifelhafte Erfolgsaussichten für eine Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs im Hauptsacheprozess durchgreifend günstiger zu beurteilen wären.

d)

Der Einwand, den Unterlassungsanspruch nicht frühzeitig bereits im Hauptsacheprozess geltend gemacht zu haben, trifft die Verfügungsklägerin erst Recht, wenn sie – wie sie behauptet – mangels marktbeherrschender Stellung überhaupt keinen kartellrechtlichen Lizenzierungspflichten unterliegen würde.

(...)

Kather Augenstein Rechtsanwälte

Bahnstraße 16

40212 Düsseldorf

P: +49 211 5135360

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